

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

Señores
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “NUEVOS COMPUESTOS DE HETEROARILO-TRIAZOL COMO PESTICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2020/078252

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 8 de octubre de 2020.

PRIORIDAD: 9/10/2019, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 19202288.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

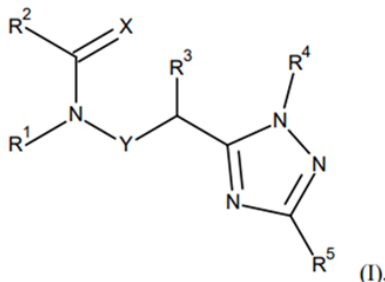
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 23 de agosto de 2022 bajo el número NC2022/0011937, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de encontrar un producto de buena eficacia, persistencia, y espectro, su posibilidad de combinarse con otros compuestos activos o auxiliares.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud plantea un compuesto de formula general y formulaciones que los comprenden.



3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el día 23 de agosto de 2022 bajo radicado N° NC2022/0011937.

4. Excepción de Patentabilidad

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 12 no es patentable, porque su preámbulo en la reivindicación se refiere a un método, pero en realidad trata de la planta recubierta.

Esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 13 no es patentable, porque hace referencia “A una semilla obtenida mediante un método...” afectada por el artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 literal c, de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia las reivindicaciones 10 y 11 a pesar de señalar en su preámbulo un método se refiere al uso de los compuestos de fórmula uno, toda vez que las expresiones “se deja actuar sobre las plagas y/o su hábitat», «El método de acuerdo con la Reivindicación 10, caracterizado porque la plaga es una plaga animal y comprende un insecto... », se refieren a una forma de usar los compuestos de «fórmula uno» y no son características técnicas esenciales de un procedimiento industrial.

6. De la solicitud de patente

6.1. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1 a 7 no son concisas porque las definiciones de X, Y, R1, R2, R3, R4 y R5, comprenden un número muy extenso de alternativas lo que impide establecer claramente el alcance de la protección, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuesto que ha sido sintetizado.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

Las reivindicaciones 1 a 3, 7 y 8, contienen términos limitativos: “en especial una formula agroquímica...”, “y/o”, “opcionalmente”, “extendedor”, “sustancias tensoactivas”, requieren concisión, no son precisos. El termino en la reivindicacion 9, “un compuesto activo adicional” presenta igualmente generalidad, porque no delimita de que compuesto activo se trata.

Esta oficina informa que, en la reivindicación 9, el término: "un compuesto activo adicional", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

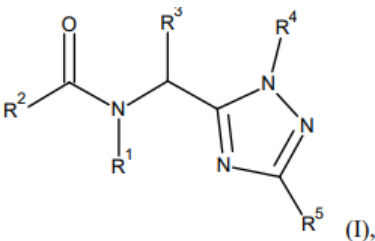
7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de octubre de 2019, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación	Fecha de prioridad o presentación
D1	NC2022/0000513	“NOVEDOSOS COMPUESTOS HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS” DE	28 de enero de 2022	23 de julio de 2019

D1¹ divulga compuestos de formula general (I), a formulaciones y composiciones que comprenden dichos compuestos empleados en el control de plagas animales incluidos los artrópodos y los insectos para la protección de las plantas y a su utilización para él control de ectoparásitos en los animales. (pág. 1).



De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2022/0000513, en adelante D1, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga compuestos de formula general

¹<http://10.20.100.160/sipi/Intra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638625634177153924>

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

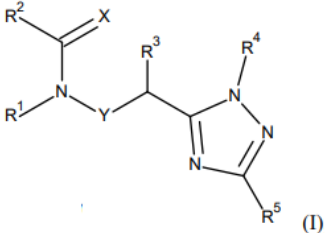
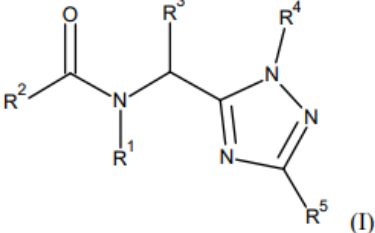
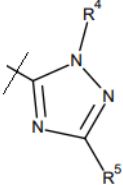
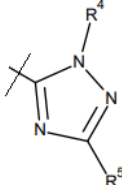
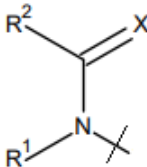
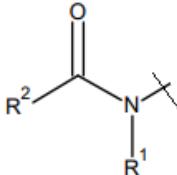
(I). un compuesto de formula (a), y una formulación agroquímica con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1, 5 y 7, su fecha de prioridad, 23 de julio de 2019, es anterior a la fecha de prioridad de la solicitud bajo análisis, 09 de octubre de 2019. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No.951 del 28 de enero de 2022.

8. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

8.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0011937 del 23 de agosto de 2022) refiere a: “Un compuesto de la formula (I) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto de la formula (I)	Un compuesto de la formula (I) (Reivindicación 1)
	
	
R ⁴ : Piridina, pirimidina, pirazina o piridazina en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituida	R ⁴ : Piridina, pirimidina o pirazina en donde la piridina, pirimidina o pirazina esta opcionalmente Sustituida
R ⁵ : halógeno	R ⁵ : Ciclopropilo o halógeno (Reivindicación 1)
R ³ : alquilo C1-C3 o haloalquilo C1-C3	R ³ : alquilo C1-C3 (Reivindicación 1)
Y : enlace directo o CH ₂	Y : enlace directo (Reivindicación 1)
	
X : O o S	O (Reivindicación 1)

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

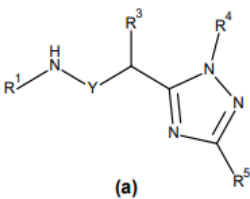
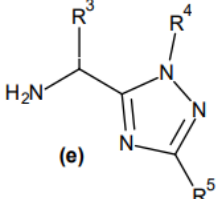
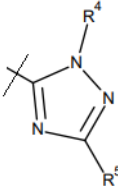
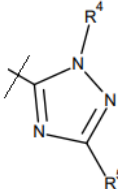
Ref. Expediente N° NC2022/0004290

R² : Fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituido con uno a três sustituyentes, Con la condicion que el, o los sustituyentes no esten en ningun carbono adyacente al carbono unido al grupo C=X. Cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno - NO₂, -SF₅, -CN, -CONH₂, -COOH Y – C(S)NH₂,	R² : Fenilo, sustituido con un total de uno o dos sustituyentes, Los sustituyentes no se encuentran en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono que esta unido al grupo C= O. Un sustituyente se selecciona -SF₅, entre otros. El otro sustituyente considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto B que consiste en difluorometilo, trifluorometilo, entre otros (Reivindicación 1)
R¹ : Hidrogeno, alquilo C1-C6, opcionalmente sustituido.	R¹ : Hidrogeno (Reivindicación 1)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

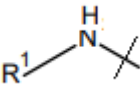
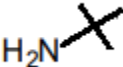
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 5 (NC2022/0011937 del 23 de agosto de 2022) refiere a “Un compuesto de la formula (a) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto de la formula (a)	Un compuesto de la formula (e) (Reivindicación 3)
	
	(Reivindicación 3)
	
	(Reivindicación 3)
R ⁴ : Pirimidin-2-ilo o 5-cloro-piridin-2-ilo	R ⁴ : Pirimidin-2-ilo, o 5-cloro-piridin-2-ilo, entre otros. (Reinvindicacion 3)
R ⁵ : Cloro, bromo o yodo.	R ⁵ : Cloro, bromo o yodo, ciclopropilo. (Reivindicación 3)
R ³ : metilo	R ³ : metilo (Reivindicación 3)



Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

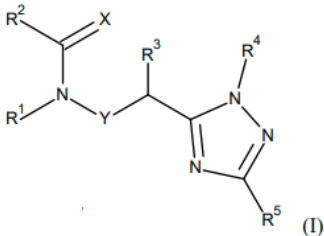
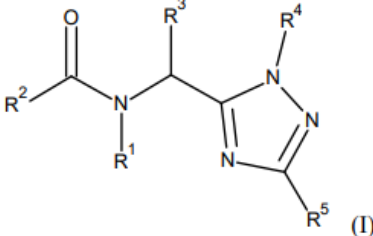
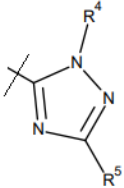
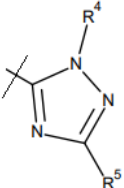
Ref. Expediente N° NC2022/0004290

Y : enlace directo o CH ₂	Y : enlace directo (Reivindicación 3)
	
R ¹ : Hidrogeno.	(Reivindicación 3) Hidrogeno (Reivindicación 3)

De acuerdo con la comparación anterior se concluye que la materia de la reivindicación 5 no es nueva.

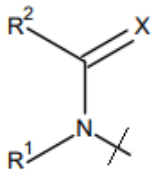
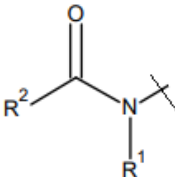
La reivindicación dependiente 6 tampoco cumple con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 7 (NC2022/0011937 del 23 de agosto de 2022) refiere a “Una formulación, en especial una formulación agroquímica, que comprende por lo menos un compuesto de la formula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una formulación	Una formulación (Reivindicación 1 y 7)
Al menos un compuesto de formula (I) 	Al menos un compuesto de formula (I)  (Reivindicación 1 y 7)
	 (Reivindicación 1 y 7)
R ⁴ : Piridina, pirimidina, pirazina o piridazina en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituida	R ⁴ : Piridina, pirimidina o pirazina en donde la piridina, pirimidina o pirazina esta opcionalmente sustituida
R ⁵ : halógeno	R ⁵ : Ciclopropilo o halógeno (Reivindicación 1 y 7)
R ³ : alquilo C1-C3 o haloalquilo C1-C3	R ³ : alquilo C1-C3 (Reivindicación 1 y 7)
Y : enlace directo o CH ₂	Y : enlace directo (Reivindicación 1 y 7)

Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

	
X : O o S	(Reivindicación 1 y 7) O (Reivindicación 1 y 7)
R ² : Fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes, Con la condicion que el, o los sustituyentes no esten en ningun carbono adyacente al carbono unido al grupo C=X. Cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, halógeno -NO ₂ , -SF ₅ , -CN, -CONH ₂ , -COOH Y – C(S)NH ₂ ,	R ² : Fenilo, sustituido con un total de uno o dos sustituyentes, Los sustituyentes no se encuentran en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono que esta unido al grupo C= O. Un sustituyente se selecciona -SF ₅ , entre otros. El otro sustituyente considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto B que consiste en difluorometilo, trifluorometilo, entre otros (Reivindicación 1 y 7)
R ¹ : Hidrogeno, alquilo C1-C6, opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre -CN.	R ¹ : Hidrogeno (Reivindicación 1 y 7)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 7 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que la formulación además comprende al menos un diluyente, al menos una sustancia tensoactiva y al menos un compuesto activo adicional (Reivindicación 8 y 9).

Las reivindicaciones dependientes 8 y 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	NC2022/0000513	1 a 9	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación



**Superintendencia de
Industria y Comercio**



Oficio N° **18104** de **7 de octubre de 2024**

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES





Ref. Expediente N° NC2022/0004290

INFORME DE BÚSQUEDA EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0004290		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2020/078252		8 de octubre de 2020							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
23/08/2022							x		
Solicitante									
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	10 y 11	Art. 15	-	Art. 20	12 y 13	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 9					
Palabras clave utilizadas				heteroaryl-triazole compounds, to formulations and compositions comprising such compounds and their use in the control of animal pests heteroaryl-triazole for use in the control of ectoparasites in animals heteroaryl-triazole as pesticides.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 401/04, A01N 43/653, C07D 401/14, C07D 403/04, A61P 33/14, A61K 31/44, A61K 31/506, A01P 7/02, A01P 7/04				
				CPC:					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica				Categoría del documento citado ⁽²⁾	
SIPI	NC2022/0000513 NC2018/0011825	28/01/2022 28/11/2018	1 a 9 -	Descripcion pag. 2 - 7 -				X A	
Patbase	US2012009238 US2009209476	12/03/2010 11/02/2009	- -	- -				A A	
Orbit	US10287276	9/11/2017	-	-				A	
Espacenet	WO2007083394	26/07/2007	-	-				A	
Patenscope	WO2017192385	09/11/2017	-	-				Y	
Googlepatent	WO19197468 ES2941857T3	17/10/2019 10/04/2019	- -	- -				A A	
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.									
⁽²⁾ Categorías de documentos citados									
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.					“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el				
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.									



Oficio N° 18104 de 7 de octubre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0004290

/ “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (07/10/2024)	

