

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORDOÑEZ.
office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO	Radicación	10-1461
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	7

116548

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2008/057126
Fecha de Presentación Internacional: 2008-06-06

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 45-99 y 107	2010-01-07
Reivindicaciones:	Folios 100-106	2010-01-07
Prioridad: EP 07356077,3	Folio 1	2007-06-08

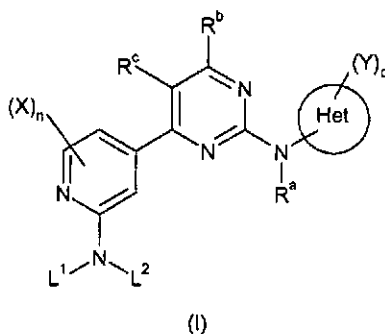
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Derivados de heterociclil-pirimidinil-amino fungicidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a compuestos de formula (I)



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de sintetizar nuevos derivados con actividad fungicida que mantengan una buena actividad con menores dosis de aplicación y tengan un buen desempeño sobre cepas resistentes. Para solucionar ese problema técnico presenta derivados de formula (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/14, 405/14, A01N 43/54.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El método de la reivindicación 16 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de "se aplica" se refiere a la forma de utilizar el compuesto de interés para el control de hongos fitopatógenicos de cultivos. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como método.

En consecuencia, la reivindicación 16 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

5. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción. En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia dado que los estudios biológicos presentados evaluaron patrones de sustitución específicos, que no son, desde ningún punto de vista técnico, representativos de la generalidad del capítulo reivindicatorio. Así por ejemplo, esta Oficina considera que no se encuentra ninguna razón técnica para aceptar extrapolaciones en cuanto a:

Significados de L_2 , R^a , R^b , R^c , X_1 , X_2 y X_3 diferentes de un átomo de hidrógeno;

Significados de Het diferentes de piridililo

Significados de p diferentes de 1.

Significados de Y y L1 diferentes a los evaluados.

Asimismo se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados no reflejan alguna ventaja en algún sentido, frente a otros derivados fungicidas conocidos. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios específicos. Por lo tanto, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Asimismo, el capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más, la descripción sólo presentó ensayos que demuestran actividad para compuestos específicos y evidentemente la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja de dicha especificidad.

En términos generales se consideran generalizaciones sin sustento en la descripción todos aquellos significados que se alejen de los compuestos para los cuales se mostró actividad.

Se llama la atención del solicitante frente a que no es equivalente un radical hidrógeno a un radical mucho más complejo. 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, sírvase definir el compuesto de interés.

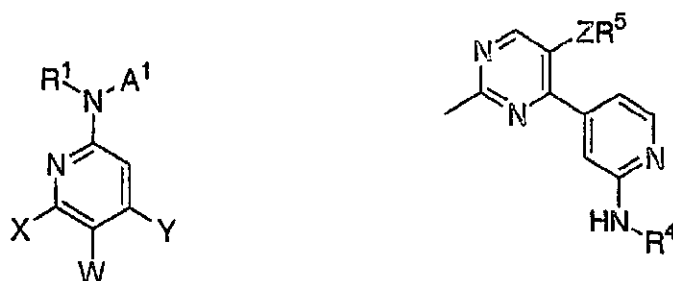
Se llama la atención del solicitante frente a que la fórmula Markush presentada incluye un sustituyente "Het" como un círculo, lo cual no corresponde a ninguna representación química aceptada. El solicitante debe presentar la fórmula Markush en la representación o nomenclatura común o aceptada en este campo de la Química.

Asimismo, sírvase suprimir las expresiones "*heterociclilo saturado o insaturado, aromático o no aromático..., sustituido o no sustituido, sales, N-óxidos, complejos metálicos..., aceptable desde el punto de vista agrícola*" puesto que son imprecisas, confusas y no permiten definir el objeto y el alcance de la invención específicamente. Una vez más, se le indica al solicitante que debe definir específicamente la materia objeto de invención de forma clara, concisa y que tenga pleno sustento en la descripción.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La fórmula Markush (I) que representa el derivado de interés, no puede considerarse el elemento común que relacione toda la pluralidad de compuestos reclamados dado que el núcleo central 4-[amino-2-piridin-4-il]-pirimidin-2-il-amino-(anillo heteroaromático) no es nuevo frente al documento WO2004/065378 que divulga:



Donde A1 es

Así entonces, se concluye que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a diez grupos inventivos, así:

Grupo (I)

Derivado de formula (I) donde Het es Het 1 o Het 2.

Grupo (II)

Derivado de formula (I) donde Het es Het 3 o Het 4.

Grupo (III)

Derivado de formula (I) donde Het es Het 5 o Het 6.

Grupo (IV)

Derivado de formula (I) donde Het es Het 7, Het 8, Het 9 o Het 10.

Grupo (v)

Derivado de formula (I) donde Het es Het 11, Het 12 o Het 13.

Se sugiere al solicitante presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

Sin embargo, se le recomienda al solicitante que antes de presentar las divisionales que considere necesarias, tenga en cuenta las observaciones realizadas en cuanto a la falta de sustento en la descripción de la mayoría de los grupos inventivos.

7. Determinación del Estado de la Técnica

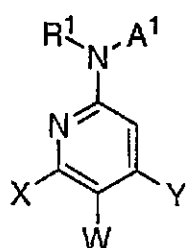
Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 2007-06-08 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2004065378	2-aminopyridine substituted heterocycles as inhibitors of cellular proliferation	2004-08-05
D2	WO2004084634	N-phenyl- ' (4-pyridyl)- azinylamine derivatives as plant protection agents	2004-10-07

El solicitante podrá consultar los documentos citados en la siguiente dirección URL:

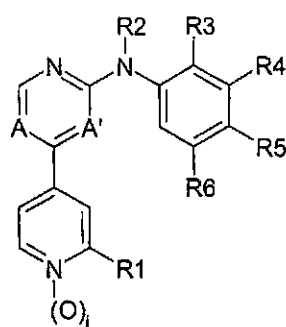
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2008148889A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081211&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 divulga aminopiridinas 2-sustituidas de fórmula (I), útiles en el tratamiento de trastornos de proliferación celular, mediante la inhibición de quinasas dependientes de ciclinas específicamente (CDK4).



(I)

El documento D2 divulga derivados N-fenil-4piridil-aziril-aminas de formula (I). Dichos derivados presentan excelente actividad fungicida contra hongos fitopatógenicos.



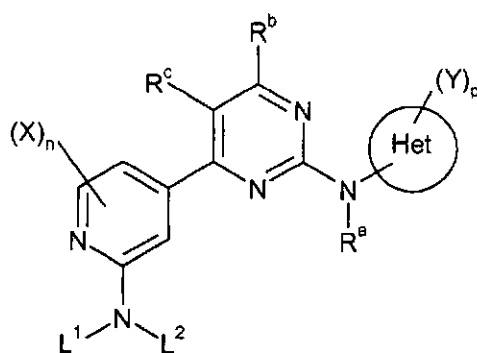
(I)

8. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

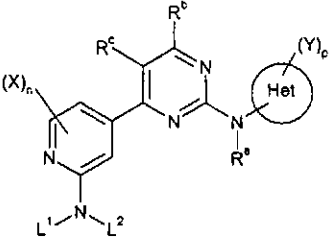
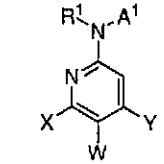
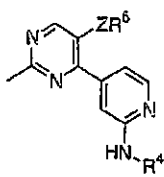
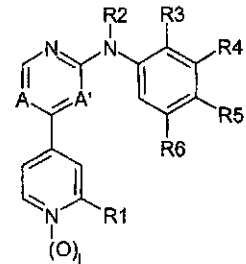
Grupo inventivo V

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicación 1 un compuesto de formula (I)



(I)

Ver folios 100 a 103.

Características esenciales de la invención	D1 reivindicaciones paginas 2 líneas 8-9	D2 reivindicaciones y ejemplos
 (I)	 Donde A1 es 	 (I)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D2 divulga derivados N-fenil-4piridil-azinil-aminas de formula (I). Dichos derivados presentan excelente actividad fungicida contra hongos fitopatógenicos.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el derivado de formula (I) de D2 radica en que en el significado del radical Het. Mientras que en D2 se presenta un grupo fenilo en dicha posición en esta solitud se ubica un grupo piridilo.

Sin embargo modificar la estructura central en tan solo un átomo (de fenilo a piridilo), no provoca ningún efecto técnico, puesto que los derivados de está invención siguen presentado actividad fungicida sobre hongos fitopatógenicos, igual que los derivados de D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener derivados alternativos a las ya conocidas que tengan buena actividad fungicida?

No obstante, estructuras tipo 4-[amino-2-piridin-4-il]-pirimidin-2-il-amino sustituidas con un radical piridilo ya había sido presentadas desde el documento D1. Dicho documento divulga derivados 4-[amino-2-piridin-4-il]-pirimidin-2-il-amino sustituidas con piridilo y aunque no hace referencia a ninguna aplicación contra hongos fitopatógenicos, sugiere claramente (pagina 2, líneas 8-9) que dichos derivados pueden ser potentes antifúngicos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir del estado del arte citado para modificar los derivados conocidos desde D2, reemplazando un radical fenilo por uno piridilo, con la plena expectativa de éxito de obtener derivados con excelente actividad fungicida. Así entonces se concluye que los derivados de interés no provocan ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda considerarse un salto cualitativo en la técnica, que se derivan de manera evidente del estado del arte y que carecen de nivel inventivo. De manera análoga, el intermediado de la reivindicación 14 y la composición de la

reivindicación 15 también carecen de nivel inventivo.

Se le recuerda una vez más al solicitante que la descripción no demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que sustente porque estos derivados son mejores fungicidas que los del estado del arte.

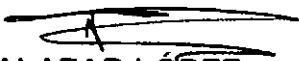
9. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004065378	1-15	Nivel Inventivo
D2	WO2004084634	1-15	Nivel Inventivo

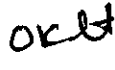
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si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

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única Nº 10 de 2001.


JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

17 8 SET. 2012.

Elaborado por: Sandra Isabel Calderón. 
Revisado por: Jacqueline Alfonso