

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-12634- -6	FECHA: 2013-02-06 10:56:56
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 10-12634- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 1909
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2008/006496				
Fecha de Presentación Internacional	07/08/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 136 a 315	05/Febrero/2010
Reivindicaciones:	Folios 316 a 324	05/Febrero/2010
	Folios 349 a 365	05/Febrero/2010
	Folios 366 a 381	05/Febrero/2010
Prioridad:	GB 0715576,5	09/Agosto/2007

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.

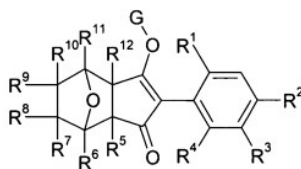
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “Compuestos de ciclopentandiona y derivados útiles como herbicidas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos novedosos de ciclopentandiona con una actividad herbicida mejorada en comparación con los compuestos conocidos en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 493/4, A 01N 43/2.

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

Aunque las reivindicaciones 18 y 19 se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso de compuestos de fórmula (I) de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” el compuesto de la reivindicación 1 corresponde en realidad a la forma de usar dicha formulación. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque la definición de los radicales R1 a R12 son muy amplias y dan lugar a un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 actualmente presentada de tal forma que limite la definición de los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula (I) a los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad herbicida.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica herbicida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

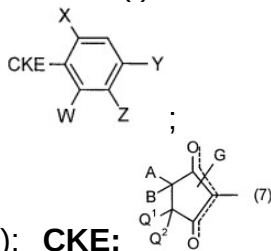
El capítulo reivindicatorio actualmente presentado no es claro porque comprende expresiones que son muy amplias, inexactas y ambiguas que impiden entender el alcance de la invención tales como: “esopropilo”, “arilo”, “heteroarilo”, “opcionalmente sustituido”, “anillo carbocíclico de 3-7 miembros que opcionalmente con tiene un átomo de oxígeno o azufre”, “un heterociclo de 3-7 miembros”, “opcionalmente” y “anillo de 3-8 miembros, conteniendo opcionalmente un heteroátomo seleccionado de O, S y N”. Se requiere que el solicitante limite las expresiones antes mencionadas de tal forma que correspondan a los compuestos sintetizados y probados.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 9 de agosto 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CA2325526	Aryl phenyl substituted cyclic ketoenols	30/Septiembre/1999

El documento D1¹ enseña compuestos de fórmula (I):

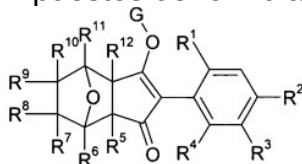


Donde(Pág. 4, Lin 1 a Pág. 7 Lin. 15); **CKE**: ; **A y Q**: juntos representan un alquenedil, alquenedil cada uno de los cuales esta opcionalmente sustituido por alquil, hidroxil, alcoxil; **X**: Halógeno, alquilo, alcoxi; **W y Y**: Hidrogeno, halógeno, alquilo, alcoxi; **Z**: Cicloalquilo, heteroarilo, arilo; **G**: hidrógeno.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en compuestos de fórmula (I):

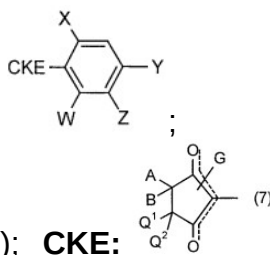


Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Compuestos de fórmula (I): R¹: Etilo, metilo; R²: hidrogeno, alquilo ,heteroarilo, arilo; R⁴: Hidrógeno, metilo; R³: hidrogeno, alquilo, arilo, heteroarilo; G: hidrógeno	Compuestos de fórmula (I): Donde(Pág. 4, Lin 1 a Pág. 7 Lin. 15); CKE: ; A y Q: juntos representan un alquenedil, alquenedil cada uno de los cuales esta opcionalmente sustituido por alquil, hidroxil, alcoxil; X: Halógeno, alquilo, alcoxi; W y Y: Hidrogeno, halógeno, alquilo, alcoxi; Z: Cicloalquilo, heteroarilo, arilo; G: hidrógeno.

El documento perteneciente al estado de la técnica de los compuestos herbicidas descrito en la reivindicación de la solicitud bajo estudio corresponde a D1 porque dicho documento enseña compuestos de fórmula (I):

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CA&NR=2325526A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=19990930&DB=EPODOC&locale=en_EP



Donde(Pág. 4, Lin 1 a Pág. 7 Lin. 15); **CKE:** ; **A y Q:** juntos representan un alquenidil, alquenedil cada uno de los cuales esta opcionalmente sustituido por alquil, hidroxil, alcoxil; **X:** Halogeno, alquilo, alcoxi; **W y Y:** Hidrogeno, halógeno, alquilo, alcoxi; **Z:** Cicloalquilo, heteroarilo, arilo; **G:** hidrógeno.

La diferencia entre los compuestos descritos en la reivindicación 1 y los enseñados en la anterioridad D1 consiste en la presencia de un anillo bicíclico que comprende oxígeno en los compuestos de la presente solicitud el cual no esta presente en los compuestos de la anterioridad D1.

El efecto técnico que logra incluir el anillo bicíclico que comprende oxígeno en los compuestos de la presente solicitud no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dicho sustituyente otorgue una ventaja técnica en su actividad herbicida sobre los compuestos ya revelados previamente por la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos con actividad herbicida alternativos a los enseñados en D1 que además comprendan un sustituyente bicíclico que comprene un átomo de oxígeno.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos descritos en la reivindicación 1 de la presente solicitud toda vez que estos se limitan a la modificación de un radical de los compuestos enseñados en D1 sin que este hecho se traduzca en una ventaja técnica en su actividad herbicida.

Las reivindicaciones 2 a 17 no mencionan alguna característica que haga inventivos los compuestos de la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CA2325526	1-17	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-02-12

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo