

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-23979- -4	FECHA: 2013-02-19 18:03:08
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 10-23979- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 3371
Folios: 6

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/EP2008/007191				
Fecha de Presentación Internacional	03/09/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 153 a 338	01/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Folios 339 a 342	01/Marzo/2010
Prioridad:	GB 0717256,2	05/Septiembre/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.

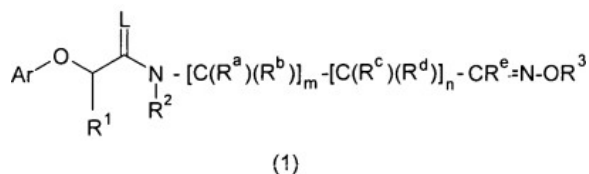
3. Objeto de la invención

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: “Derivados de aril ariloxacetamida Bi- o triciclos saturados e insaturados y su uso como fungicidas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos novedosos que exhiban una actividad para combatir hongos superior a la actividad de los compuestos existentes en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula general (1):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 215/20, C 07 D 251/40.

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

Aunque la reivindicación 16 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso del compuesto de fórmula (1) de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 corresponde en realidad a la forma de usar dicho compuesto. 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 las definiciones de los radicales Ar, L, R¹, R², R^a, R^b, R^c, R^d, R^e y R³, son muy amplias y dan lugar a un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere que el solicitante limite las definiciones de los radicales mencionados de tal forma que se de lugar a los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad como pesticidas.

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 pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

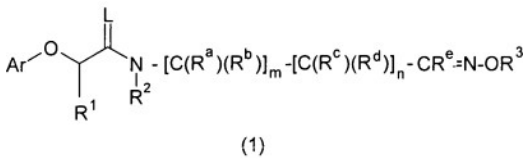
El capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque comprende expresiones ambiguas, inexactas y amplias tal como: “bi- o tri-ciclo saturado o insaturado de 8 a 14 miembros opcionalmente sustituido”, “opcionalmente sustituido”, “fenilo opcionalmente sustituido”, “anillo saturado o insaturado que contiene opcionalmente un heteroátomo”, “heteroátomo”, “que contiene opcionalmente un átomo de oxígeno”, “cantidad eficaz”, “compuesto fungicida adicional”, “anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido”. Se requiere que el solicitante elimine o limite las expresiones antes mencionadas de tal forma que hagan referencia a grupos particulares específicos de conformidad con los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad pesticida.

La reivindicación 15 menciona una composición que se caracteriza porque comprende los compuestos de fórmula (I), sin embargo, no menciona los demás componentes de dicha composición, así como tampoco menciona la proporción en la que se encuentra presente cada uno de ellos. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, los compuestos de fórmula (I) y el nombre específico de los demás compuestos químicos utilizadas en la preparación de la composición) y la proporción en la que se encuentra cada uno de ellos.

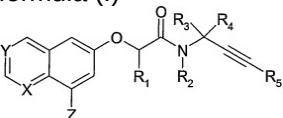
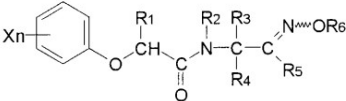
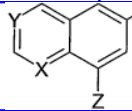
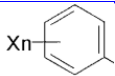
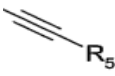
7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula general (1):

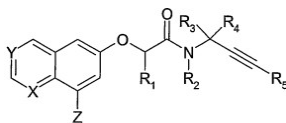


Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto de fórmula (1): $\begin{array}{c} \text{Ar}-\text{O}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{N}-[\text{C}(\text{R}^a)(\text{R}^b)]_m-[\text{C}(\text{R}^c)(\text{R}^d)]_n-\text{CR}^e=\text{N}-\text{OR}^3 \\ \text{R}^2 \end{array}$ (1) Donde,	Compuestos con actividad pesticida de fórmula (I)  Donde (Pág. 1, Lin. 8 a Pág. 3, Lin. 13),	Compuestos con actividad pesticida de fórmula (I) (abstract):  Donde;
Ar: Anillo bi- o tricíclico saturado o insaturado de 8 a 14 miembros, opcionalmente sustituido		
R¹: alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, alquiltio-	R₁: alquilo, alqueniilo, alquiniilo opcionalmnete sustituidos con halógeno, ciano, alquilcarbonil, alcoxycarbonil, o R ₁ es alquiloxi, alquiltioalquil,	R₁: H, alquilo, alcoxi,
L: O, S	O	O
R²: H, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalcoxi	R₂: H,. alquilo alquiloxi, benciloximetil sustituido con alcoxi.	R₂: H, alquilo
- [C(R^a)(R^b)]_m, donde, R^a, R^b: H, alquilo, haloalquilo, alcoxialquilo, ciano, alquiniilo, Con; m: 1 ó 2	R₃, R₄: H, alquilo, alqueniilo, alquiniilo,	R₃, R₄: H alquilo
-[C(R^c)(R^d)]_n, donde, n: cero	-----	-----
-CR^e=N-OR³ R^e: H, alquilo, R³: H, alquilo		-CR₅=NOR₆, donde, R₅: H, alquilo; R₆: H, alquilo, alquiniilo, alqueniilo.

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la invención descrita en la reivindiación 1 de la presente solicitud corresponden a D1 y D2 porque:

El documento D1 enseña compuestos con actividad pesticida de fórmula (I):



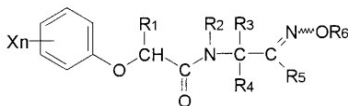
Donde (Pág. 1, Lin. 8 a Pág. 3, Lin. 13), ; **R₁**: alquilo, alquenilo, alquinilo opcionalmente sustituidos con halógeno, ciano, alquilcarbonil, alcoxicarbonil, o **R₁** es alquilo, alquiltioalquil; **R₂**: H, alquilo alquilo, benciloximetil sustituido con alcoxi; **R₃**, **R₄**: H, alquilo, alquenilo, alquinilo; .

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos enseñados en el documento D1 consiste en el sustituyente “-CR^e=N-OR³” presente en los compuestos de la presente solicitud el cual corresponde al sustituyente “-C≡C-R₅” en los compuestos del documento D1.

El efecto que logra el remplazo del sustituyente “-C≡C-R₅” en los compuestos enseñados en el documento D1 por el sustituyente “-CR^e=N-OR³” planteado en la presente solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicho reemplazo otorgue a los compuestos ahora reivindicados una ventaja técnica sobre los compuestos ya conocidos en el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos con actividad pesticida alternativos a los enseñados en el documento D1 en los cuales se reemplace el sustituyente “-C≡C-R₅” por el sustituyente “-CR^e=N-OR³”.

Sin embargo, compuestos derivados de ariloxialquilamida con actividad pesticida que comprenden el sustituyente “-CR₅=NOR₆” ya eran conocidos en el documento D2 el cual enseña compuestos con actividad pesticida de fórmula (I) (abstract):



Donde; ; **R₁**: H, alquilo, alcoxi; **R₂**: H, alquilo; **R₃**, **R₄**: H alquilo; -**CR₅=NOR₆**, donde, **R₅**: H, alquilo; **R₆**: H, alquilo, alquinilo, alquenilo.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos descritos en la reivindicación 1 de la presente solicitud mediante el reemplazo del sustituyente “-C≡C-R₅” de los compuestos comprendidos en el documento D1 por el sustituyente “-CR^e=N-OR³” enseñado en los compuestos del documento D2 toda vez que los dos grupos de compuestos exhiben actividad pesticida.

Las reivindicaciones 2 a 15 no mencionan alguna característica que haga inventivos los compuestos de la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se reconoce nivel inventivo.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004047538A1	1-15	Nivel Inventivo
D2	JP2007161701A	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.

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 2013-02-26

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