

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-37779- -4	FECHA: 2013-01-16 10:05:34
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 10-37779- -4
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 215
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/076373				
Fecha de Presentación Internacional	15/09/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 82 a 152	05/Abril/2010
Reivindicaciones:	Folios 153 a 163	05/Abril/2010
Prioridad:	US60/997,571	04/Octubre/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.

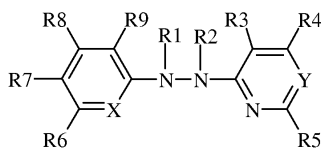
3. Objeto de la invención

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: “Composiciones pesticidas para controlar una variedad de plagas de phylum nemotoda y phylum arthropoda”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos pesticidas que tengan mejores propiedades que las exhibidas por los pesticidas conocidos en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un compuesto que tiene la siguiente fórmula.



Donde: R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 : H, alquilo; Y : N, CR^{10} , con R^{10} : CF_3 ; X : CR^{11} , con R^{11} : NO_2 ; R^7 : CF_3 ; R^9 : NO_2 .

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

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

La reivindicación 10 menciona el uso de la composición de la reivindicación 1 para tratar y/o prevenir enfermedades en animales. Este uso corresponde a un método de tratamiento animal y constituye una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 20 de la Decisión 486, literal d). Se requiere que el solicitante retire dicha reivindicación de la solicitud

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

Aunque las reivindicaciones 7 a 9 se presentan como reivindicaciones de proceso para controlar plagas, estas hacen referencia al uso de la composición de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” la composición de la reivindicación 1 corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación de una composición corresponde a un uso de dicha composición. Sírvese retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque describe una composición que comprende un compuesto de fórmula (I) sin mencionar de manera el resto de los componentes presentes en la composición ni la proporción se encuentra cada una de estos componentes. 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, el nombre químico específico de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción bien definida y delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 y X son muy amplias y abarcan 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 de tal forma que la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I sea restringida a los compuestos que fueron probados y utilizados en la preparación de la composición reivindicada.

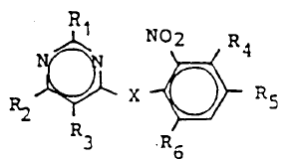
Las reivindicaciones 4 a 6 mencionan un proceso cuyo propósito es obtener la aprobación de una entidad gubernamental para utilizar o vender la composición descrita en la reivindicación 1. Estas reivindicaciones están dirigidas a la aplicación industrial de la composición de la reivindicación 1 y por tal razón restan claridad al pliego reivindicatorio actualmente presentado. Las reivindicaciones antes mencionadas no serán tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad y se requiere que el solicitante las retire del pliego reivindicatorio.

7. 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: 04 de octubre de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	DE3644799A1	Pyrimidine derivatives, their preparation and use	10/Diciembre/1987

El documento D1¹ enseña una composición pesticida que comprende (Pág. 2, Lin 1-68): compuestos de fórmula (I):

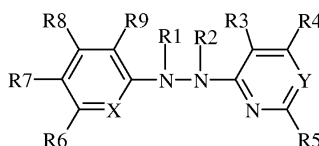


Donde R^1, R^2, R^3, R^4 : H, alquilo; R^5 : Halo; X : $-NR^{10}-$.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende un compuesto que tiene la siguiente fórmula.



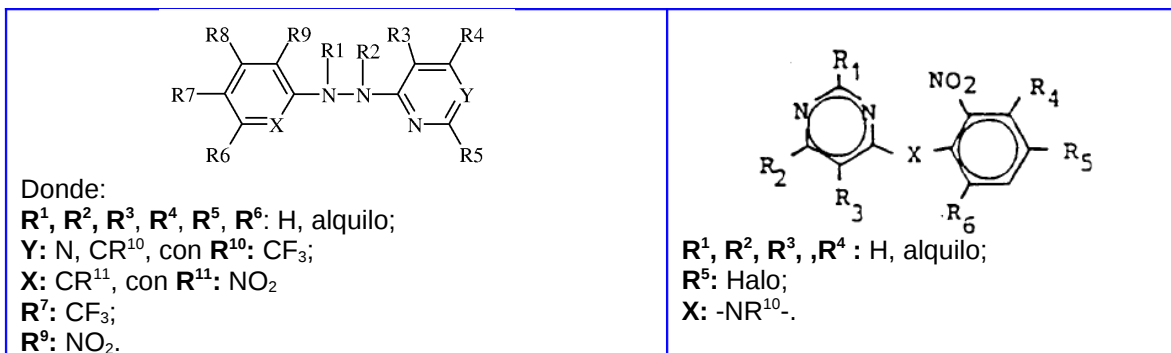
Donde: $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6$: H, alquilo; Y : N, CR^{10} , con R^{10} : CF_3 ; X : CR^{11} , con R^{11} : NO_2 ; R^7 : CF_3 ; R^9 : NO_2 .

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

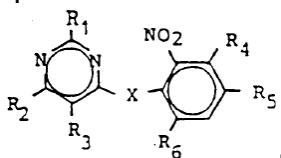
Características esenciales	D1
Una composición que comprende:	Una composición pesticida que comprende (Pág. 2, Lin 1-68):
Un compuesto que tiene la siguiente fórmula.	Compuestos de fórmula (I):

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&at=8&locale=en_EP&FT=D&CC=DE&NR=3644799A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&at=8&locale=en_EP&FT=D&CC=DE&NR=3644799A1&KC=A1



El documento perteneciente al estado de la técnica de la composición descrita en la reivindicación 1 corresponde a D1 porque enseña una composición pesticida que comprende (Pág. 2, Lin 1-68): compuestos de fórmula (I):



Donde **R¹, R², R³, R⁴:** H, alquilo; **R⁵:** Halo; **X:** -NR¹⁰-.

La diferencia entre la composición descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada y la composición enseñada en la anterioridad D1 consiste en la presencia de un grupo imina en los compuestos de la presente solicitud el cual corresponde a un grupo amina en los compuestos de la anterioridad D1.

El efecto que logra la presencia del grupo imina en los compuestos de fórmula uno presente en la composición descrita en la invención bajo estudio no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dicho grupo otorgue a la composición pesticida reivindicada alguna ventaja técnica sobre la composición ya conocida en la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una composición como la enseñada en D1 modificada mediante el cambio del grupo amino de los compuestos de fórmula (I) por un grupo imino.

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 la composición descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada mediante el intercambio del grupo amino de los compuestos de fórmula (I) por un grupo imino toda vez que dicho cambio conserva el núcleo de la estructura de los compuestos de fórmula (I).

Las reivindicaciones 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga inventiva la composición de la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	DE3644799A1	1-3	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 2013-01-22

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