

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá D.C.,

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

ASUNTO	Radicación	10 022 125
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6 15186

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Capítulo I	☐ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2008/060039		
Fecha de Presentación Internacional	31/Julio/2008		

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 38 a 80	24/Febrero/2010
Reivindicaciones:	Folios 81 a 95	24/Febrero/2010
Prioridad:	EP 07356104.5	31/Julio/2007

2. Análisis de la Prioridad

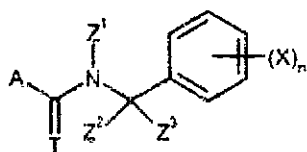
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de N-cicloalquil-bencil-tiocarboxamida o N-cicloalquil-bencil-amida N'-sustituida fungicidas"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener nuevos compuestos plaguicidas que sean más activos, para lograr una eficacia al menos equivalente en dosis de aplicación reducidas.

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



Fórmula (I)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N43/08, A01N43/36, A01N43/56, A01N43/707, C07D207/34, C07D231/12, C07D231/16, C07D249/04, C07D307/68.

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

La reivindicación 11 se refiere a un método para controlar los hongos fitopatógenos de los cultivos agrícolas, caracterizado porque se aplica una cantidad eficaz en el sector agronómico y sustancialmente no fitotóxica de un compuesto según las reivindicaciones 1 a 9. Es evidente que llamada etapa de “se aplica” corresponde a la manera de usar el compuesto y por lo tanto constituye un uso del mismo y no es patentable de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una única etapa de “aplicar” corresponde a un uso. Sírvasse retirar la reivindicación mencionada.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión porque la fórmula (I) no presenta ningún núcleo estructural común a todo el alcance reclamado, además dicho alcance es demasiado amplio en comparación con el soporte proporcionado en el capítulo descriptivo, en el cual se ha demostrado actividad fungicida para algunos de los compuestos divulgados en la tabla de ejemplos (Pág. 35-41). Por lo tanto se sugiere restringir el alcance del pliego reivindicatorio particularmente las reivindicaciones 1- 9 de acuerdo a las modalidades soportadas en dichas tablas que se resumen a continuación:

Sustituyente	Modalidad soportada
A	Pirazol sustituido con halógeno, Me, Et, propilo, di o trifluorometilo. Pirrol sustituido con trifluorometilo Triazol sustituido con trifluorometilo Furano sustituido con metilo y tert-butilo.
T	S
Z ¹	ciclopropilo
Z ²	H
Z ³	H, Me, Propilo.
(X) _n n=0-3	Halógeno Alquilo Me, Et, iPr, iBu, iPn, Fenilo sustituido con halógeno Fenoxi sustituido con halógeno. Haloalquilo CF ₃ Haloalcoxi OCF ₃ Metilendioxi -SiMe ₃ , -CH ₂ SiMe ₃ (OBn) se requiere al solicitante especificar a que radical se refiere

De manera similar en la reivindicación 10 que se refiere a una composición fungicida que comprende el compuesto de fórmula (I), se sugiere no emplear términos generales como “soporte”, “vehículo” o “carga aceptable desde el punto de vista

Expediente 10 022 125 1er Art 45

agrícola" para definir la composición del agente puesto que este término origina un número indefinido de posibles combinaciones que no encuentran el debido soporte en la descripción. Se sugiere eliminar dicho término y adicionalmente incluir en esta reivindicación la proporción de activo de fórmula (I) en la composición reclamada puesto que esto constituye una característica esencial.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger, se sugiere restringir el alcance de acuerdo al soporte proporcionado y así definir de manera más concreta la invención en un menor número de reivindicaciones.

Descripción (Art 28 D 486)

La invención no ha sido divulgada de manera suficiente para dar validez al uso de términos generales como "soporte", "vehículo" o "carga aceptable desde el punto de vista agrícola" ni al amplio alcance establecido para la fórmula (I) en el pliego reivindicatorio. Adicionalmente se le recuerda al solicitante cuando se mencionan Marcas registradas en el capítulo descriptivo p. ej. "Tween" debe especificarse la composición del producto al cual se hace referencia. Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

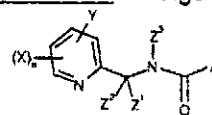
6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Julio 31 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2006120224A1	Fungicide 2-pyridyl-methylene-carboxamide derivatives	16/Noviembre/2006
D2	US4054585	Furan-3-carboxamide derivatives and method of preparing same	18/Octubre/1977
D3	US5389669	Pyrrole thiocarboxamide insecticidal and acaricidal agents	14/Febrero/1995

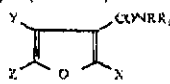
D1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061116&CC=WO&NR=2006120224A1&KC=A1 divulga (Págs. 2-10) un



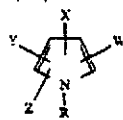
compuesto con actividad fungicida representado por la fórmula en el cual las definiciones de A, Z¹, Z², Z³ coinciden con las definiciones análogas A, Z³, Z², Z¹ en la presente invención.

D2 <http://www.google.com/patents/US4054585> divulga (Col. 1) una furan-3-carboxamida con actividad



fungicida e insecticida representado por la fórmula en donde R¹ puede ser fenilo, bencilo.

D3 www.google.com/patents/US5389669 divulga (Col. 1 y 2) pirrol tiocarboxamidas con actividad



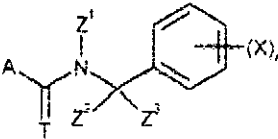
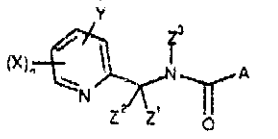
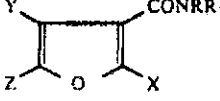
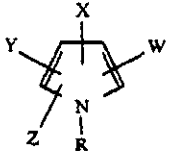
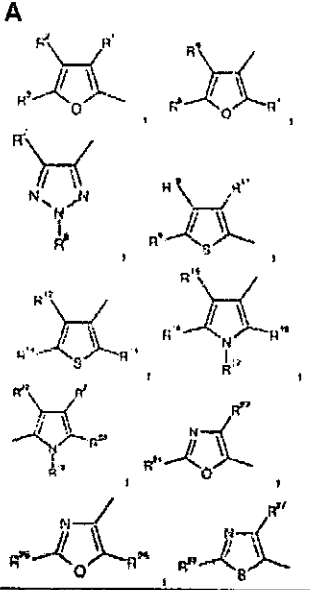
biocida de insectos y artrópodos representado por la fórmula en donde W es $\text{S}=\text{CNR}_1\text{R}_2$ y R¹ es Alquilo y R² es fenilo opcionalmente sustituido con halógeno, nitro, ciano, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

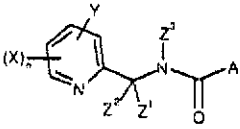
La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) como se describe en los folios 81-84(Págs. 45-48)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Un compuesto de fórmula  T es S	Un compuesto de fórmula 	Un compuesto de fórmula  R ¹ es fenilo o bencilo	Un compuesto de fórmula  W es 
A		Furilo,	
Z ¹	Z ³ Cicloalquilo C ₃ -C ₇ opcionalmente sustituido	R es Alquilo	R ¹ Alquilo
Z ² , Z ³	Z ¹ , Z ² H, Halógeno, Ciano Alquilo C ₁ -C ₅ Alquenilo C ₁ -C ₅ Alcoxi C ₁ -C ₅ Pueden formar un carbociclo o heterociclo.	Hidrógeno	R ² Enlace directo a fenilo Opcionalmente sustituido con Halógeno Nitro Ciano Alquilo C ₁ -C ₄ Haloalquilo C ₁ -C ₄ Alcoxi C ₁ -C ₄ Haloalcoxi C ₁ -C ₄
X	Halógeno Nitro Ciano Hidroxilo Alquilo C ₁ -C ₅ Haloalquilo C ₁ -C ₅	No se menciona	

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga (Págs. 2-10) un compuesto con

actividad fungicida representado por la fórmula



en el cual las

definiciones de A, Z¹, Z², Z³ coinciden con las definiciones análogas A, Z³, Z², Z¹ en la presente invención. Se divulga adicionalmente (Págs. 14 -16) una composición fungicida que contiene una cantidad efectiva del compuesto descrito y un soporte o portador aceptable, como disolventes, tensioactivos y pueden incluir además otros activos agroquímicos.

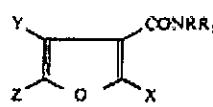
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de D1 radica en que el compuesto reclamado en la presente invención se encuentra sustituido en el Nitrógeno por un grupo bencilo mientras que en el D1 el sustituyente es piridinilmetilo, además en la presente invención T es azufre.

El solicitante ha proporcionado evidencia de actividad fungicida para algunos de los compuestos reclamados particularmente los divulgados en la Tabla 1, págs. 35-41, sin embargo la actividad fungicida no constituye un efecto técnico inesperado puesto que la actividad fungicida de los derivados de heteroarilcarboxamida estaba ya anticipada en el estado de la técnica D1 y no se ha proporcionado evidencia que demuestre un mejor desempeño fungicida en los compuestos reclamados respecto a los divulgados en D1.

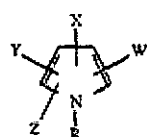
Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el fungicida conocido en D1 para obtener fungicidas tipo tiocarboxamida alternativos".

Sin embargo, compuestos tipo (tio)carboxamidas sustituidas con compuestos benceno que presentan actividad fungicida son conocidas en el estado de la técnica D2 y D3.

El documento D2 da a conocer (Col. 1) una furan-3-carboxamida con actividad

fungicida e insecticida representado por la fórmula  en donde R1 puede ser fenilo, bencilo.

El documento D3 da a conocer (Col. 1 y 2) pirrol tiocarboxamidas con actividad

biocida de insectos y artrópodos representado por la fórmula  en donde

W es $\text{C(=S)NR}_1\text{R}_2$ y R¹ es Alquilo y R² es fenilo opcionalmente sustituido con halógeno, nitro, ciano, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, la posibilidad de modificar los fungicidas divulgados en D1 de acuerdo a las enseñanzas de D2 o D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 2- 10 no aportan ninguna característica inventiva por lo cual se considera que también carece de nivel inventivo.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1-10 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006120224A1	1 – 10	Nivel Inventivo
D2	US4054585	1 – 10	Nivel Inventivo
D3	US5389669	1 – 10	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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
12 8 AGO. 2012

Elaboró Laura Carolina Pardo *ol*
Revisó Jacqueline Alfonso. *df*