

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	10-66584- -4	FECHA:	2012-11-20 15:55:53
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	8
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com;

Asunto: Radicación: 10-66584- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 21350
 Folios: 8

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/EP2008/010418				
Fecha de Presentación Internacional	09/12/2008				

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 78 a 158	02/Junio/2010
Reivindicaciones:	Folios 159 a 170	22/Julio/2010
Prioridad:	EP 07150343.7	21/Diciembre/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

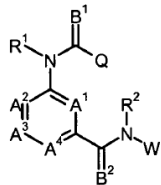
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Derivados de aminobenzamida como agentes útiles para el control de parásitos animales”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos para combatir parásitos en animales, tales como ganado ya que ocasiona una disminución del rendimiento en términos de calidad y cantidad de carne, leche, huevos, lana o piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto



de la fórmula (I) donde los radicales están debidamente definidos (Fls. 80 – 90) para el control de parásitos en animales.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 37/22 // 43/40 // C 07 C 237/42 // D213/60.

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

El uso de las reivindicaciones 5 – 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud quizás porque se deba a una mala traducción, primero va la sustitución y luego el compuesto, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la reivindicación 1 menciona la expresión: “opcionalmente” precediendo una característica por lo tanto no es concisa, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.

La reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad puesto que cada uno de los radicales abarca una cantidad excesiva de definiciones de las cuales no existe una gran proporción que muestre actividad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

La reivindicación 4 hace referencia a una composición pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Además no se encuentra debidamente sustentada puesto que en las realizaciones preferidas no se menciona la actividad de dichas composiciones con sus respectivas proporciones.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

Teniendo en cuenta que el objeto de invención está definido por el derivado de aminobenzamida de fórmula I, como ingrediente activo, después de una comparación con el estado del arte se encontró que dicha fórmula no se puede considerar el elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención, puesto que el

compuesto de formula I está divulgado en el documento D1 (Pág. 1, párrafo 2 a Pág. 4, párrafo 7). Por lo tanto el concepto común no es inventivo y no se cumple el requisito de unidad de invención.

De tal manera que se encuentran 2 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales que generaría el radical más representativo de los derivados de aminobenzamidas de fórmula I.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1° Compuestos de fórmula (I) en los cuales Q = L, donde este representa fenilo, heterociclo, H, alquilo C₁-C₆, entre otros (divulgados en D1), (reivindicaciones 1, 2 y 4)

2° Compuestos de fórmula (I) en los cuales Q = Y-R⁶, donde Y es O, S, amino, aminoalquilo C₁-C₄; R⁶ es alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, entre otros (reivindicaciones 1, 3 y 4)

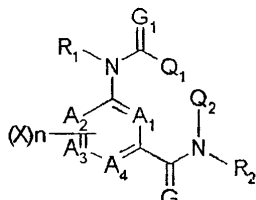
Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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, Enero 22 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

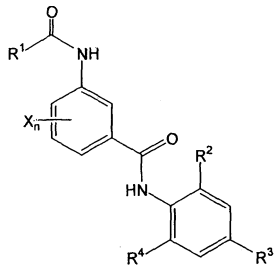
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	CA2616749	"Pest Control Composition"	01/Febrero/2007
D2	WO2007017075	"Insecticidal 3-Acylaminobenzanilides"	15/Febrero/2007

El documento D1 divulga (Pág. 1, párrafo 2 a Pág. 4, párrafo 7; Pág. 217, párrafo 217;) una composición



que contiene el compuesto de fórmula (I) , donde en la fórmula los sustituyentes A1, A2, A3 y A4; G1 y G2; R1 y R2; Q2 ,Y₁ y Y₅; Y₃; Y₂ y Y₄ ,Y₆ y Y₉; Y⁷ están debidamente definidos, para el control de organismos dañinos .

El documento D2 divulga (Pág. 1 y 2, Pág. 23) 3-acilaminobenzanilidas de fórmula (I)



, donde R¹ representa fenil, entre otros; R² representa halógeno, alquilo C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆; R³ es haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, entre otros; R⁴ es halógeno, alquilo C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆; X es halógeno, alquilo C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆ y n representa 0 ó 1 como insecticida.

[1][http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070201&CC=CA&NR=2616749A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070201&CC=CA&NR=2616749A1&KC=A1

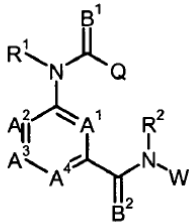
[2][http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070215&CC=WO&NR=2007017075A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070215&CC=WO&NR=2007017075A1&KC=A1

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

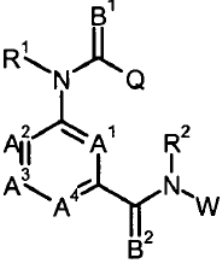
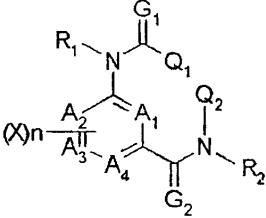
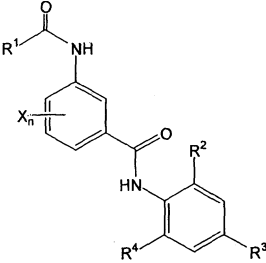
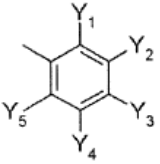
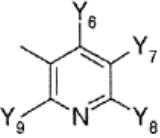
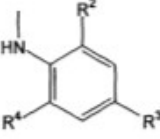
Novedad (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en un derivado de aminobenzamida de fórmula (I), o una



sal del mismo , donde los sustituyentes A¹, A², A³, A⁴, B¹, B², R¹, R², Q,W están debidamente definidos (Fls. 159 – 163).

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

Características esenciales	D1	D2
Derivado de aminobenzamida de  formula (I)	Compuesto de formula (I) 	3-acilaminobenzanilidas de formula (I) 
A ¹ , A ² , A ³ , A ⁴ : C-X, N o N=O, donde X:H, halógeno, hidroxí, alquilo C ₁ -C ₆ o trifluorometilo	A ¹ , A ² , A ³ , A ⁴ : C, N o N oxidado, o C- X _n , donde X es H, halógeno o trifluorometilo	CH o C-X _n donde X es halógeno, alquilo C ₁₋₆ o haloalquilo C ₁₋₆ y n es 0 ó 1
B ¹ y B ² : átomo de oxígeno o átomo de azufre	G1 y G2 es oxígeno o azufre	Oxígeno
R ¹ y R ² : H, alquilo C ₁ -C ₆ , haloalquilo C ₁ -C ₆ , fenilo o bencilo opcionalmente sustituido con un alquilo C ₁ -C ₆ , alcoxi C ₁ -C ₆ , entre otros	R ¹ y R ² :H o alquil C1 a C4	H
Q:L el cual es un grupo fenilo o heterociclo, o H, alquilo C ₁ -C ₆ , entre otros	Q1: fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros	R ¹ : fenil que puede estar sustituido o heterociclo de 5 o 6 miembros
W:fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros	 Q2: , donde Y₁ y Y₅ es halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros; Y₃ es perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y₂ y Y₄ es H, halógeno o alquilo C1-C4o  , donde Y₆ y Y₉ puede halógeno, alquil C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros;	 , donde R² es halógeno, alquil C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆; R³ es haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, entre otros; R⁴ es halógeno, alquil C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆

	Y ₈ es haloalcoxi C1-C4, perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y ⁷ es H, halogeno o alquil C1-C4	
--	---	--

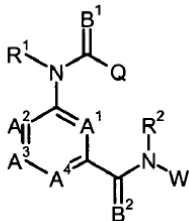
Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1º que se encuentra conformado por los compuestos donde Q=L es posible concluir que las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1 y D2 porque:

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1 y D2, se concluye que el compuesto de fórmula (I) descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia de forma independiente con las anterioridades encontradas.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado de forma independiente en cualquiera de los documentos D1 y D2.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

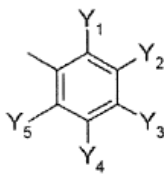
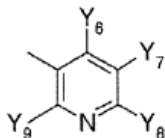
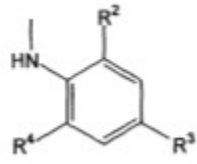
La **reivindicación 2** consiste en un derivado de aminobenzamida de fórmula (I), o una



sal del mismo, donde los sustituyentes A¹, A², A³, A⁴, B¹, B², R¹, R², Q, W están debidamente definidos (Fis. 159 – 163).

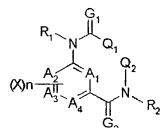
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Derivado de aminobenzamida de formula (I)	Compuesto de formula (I) 	3-acilaminobenzanilidas de formula (I)
A ¹ , A ² , A ³ , A ⁴ : C-X, N o N=O, donde X:H, halógeno, hidroxí, alquilo C ₁ -C ₆ o trifluorometilo	A ¹ , A ² , A ³ , A ⁴ : C, N o N oxidado, o C- X _n , donde X es H, halógeno o trifluorometilo	CH o C-X _n donde X es halógeno, alquilo C ₁₋₆ o haloalquilo C ₁₋₆ y n es 0 ó 1
B ¹ y B ² : átomo de oxígeno o átomo de azufre	G1 y G2 es oxígeno o azufre	Oxígeno
R ¹ y R ² : H, alquilo C ₁ -C ₆ , haloalquilo C ₁ -C ₆ , fenilo o bencilo opcionamente sustituido con un alquilo C ₁ -C ₆ , alcoxi C ₁ -C ₆ , entre otros	R ¹ y R ² :H o alquil C1 a C4	H
Q:L o Y-R ⁶ , donde Y es O, S, amino, aminoalquilo C ₁ -C ₄ , R6 es un alquilo C ₁ -C ₆ , haloalquilo C1-	Q1: fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno,	R ¹ :fenil que puede estar sustituido o heterociclo de 5 o 6 miembros

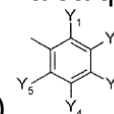
C6, entre otros; L es un grupo fenilo o heterociclo, o H, alquilo C ₁ -C ₆ , entre otros	alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros	
W:fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros	 Q2: , donde Y₁ y Y₅ es halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros; Y₃ es perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y₂ y Y₄ es H, halógeno o alquilo C1-C4o  , donde Y₆ y Y₉ puede halógeno, alquil C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros; Y₈ es haloalcoxi C1-C4, perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y⁷ es H, halogeno o alquil C1-C4	 , donde R² es halógeno, alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆; R³ es haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, entre otros; R⁴ es halógeno, alquil C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1º que se encuentra conformado por los compuestos donde Q=L es posible concluir que las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 2, para cuando R1 y R2 son diferentes de hidrogeno en el compuesto de fórmula I-1, habían sido divulgadas en los documentos D1 y D2, los cuales corresponden al estado de la técnica más cercano de la invención porque:

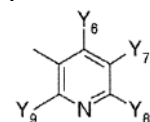
El documento D1 divulga una composición que contiene el compuesto de fórmula (I)



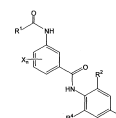
, donde en la fórmula A1, A2, A3 y A4 independientemente un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno o un átomo de nitrógeno oxidado; G1 y G2 independientemente representa un átomo de O ó S; R1 y R2 independientemente representa H o un grupo alquilo C1 a C4; X puede ser el mismo o diferente y representa H, halógeno o trifluorometilo;Q1 representa un grupo fenilo, un grupo fenil sustituido con uno o mas sustituyentes lo cuales pueden ser halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-



C4, alquenilo C2-C4, entre otros; Q2 es representado pro la fórmula (2) donde Y₁ y Y₅ es halógeno, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros; Y₃ es perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y₂ y Y₄ es H, halógeno o alquilo C1-C4 o (3)



donde Y₆ y Y₉ puede halógeno, alquil C1-C4, haloalquilo C1-C4, entre otros; Y₈ es haloalcoxi C1-C4, perfluoroalquilo C2-C6, entre otros; Y⁷ es H, halógeno o alquil C1-C4, para el control de organismos dañinos (Pág. 1, párrafo 2 a Pág. 4, párrafo 7). La composición puede usarse mezclada con un herbicida, un fertilizante, entre otros (Pág. 217, párrafo 217).



El documento D2 divulga 3-acilaminobenzanilidas de fórmula (I) representa fenil que puede estar sustituido o un heterociclo de 5 o 6 miembros, el cual puede estar sustituido, contiene al menos un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste de N, O y S; R² representa halógeno, alquilo C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆; R³ es haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, entre otros; R⁴ es halógeno, alquilo C₁₋₆ o haloalquilo C₁₋₆;

X es halógeno, alquilo C_{1-6} o haloalquilo C_{1-6} y n representa 0 ó 1 como insecticida (Pág. 1 y 2). Los compuestos de fórmula (I) pueden estar mezclados con otros compuestos activos, por ejemplo insecticidas, herbicidas, entre otros (Pág. 23).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el compuesto de D1 consiste en el sustituyente R^1 y R^2 que solo puede significar H o alquilo, mientras que en la presente solicitud representa mas significados de H o alquilo.

Como se evidencia en la tabla comparativa anteriormente presentada, los compuestos de fórmula (I) de la solicitud bajo estudio corresponden a una selección de compuestos que ya habían sido revelados en el documento D2 y la diferencia entre las enseñanzas de estos dos documentos radica en que la anterioridad D2 no enseña de manera específica en sus ejemplos compuestos en los que $R1$ y $R2$ sean diferentes de H tal como si lo hace la presente solicitud.

El efecto que lograría las diferencias antes mencionada en el compuesto de fórmula I de la reivindicación 2, en cuanto a su acción en el control de parásitos en animales, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias estructurales, otorgan al compuesto ahora reivindicado una ventaja técnica sobre los compuestos ya conocidos en las anterioridades D1 o D2.

Además no es un efecto inesperado el hecho que los compuestos de la presente solicitud tengan acción contra los parásitos de animales, mientras que los divulgados en D1 o D2 tiene una actividad diferente, puesto que si este fuese el efecto, en realidad se trataría de un segundo uso del compuesto de fórmula (I).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a los compuestos de fórmula I conocidos según D1 o D2 para que sea más eficiente su actividad contra parásitos de animales.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia los compuestos descritos en la reivindicación 2 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 toda vez que las diferencias se limitan a variaciones en uno de los sustituyentes, sin que ese hecho confiera una mayor acción contra parásitos de animales.

Puesto que la reivindicación dependiente 4 no menciona características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 2 y 4 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CA2616749	1 / 2 y 4	Novedad / Nivel Inventivo
D2	WO2007017075	1 / 2 y 4	Novedad /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 2012-11-27

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo