

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 11-50869- -4	FECHA: 2013-02-06 10:57:31		
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: 11-50869- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 1916
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/EP2009/62525				
Fecha de Presentación Internacional	28/09/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 35-50 y 55-56	26/abril/2011
Reivindicaciones:	Folios 51-54	26/abril/2011
Prioridad: EP 08018721,4	Folio 1	27/octubre/2008
EP 09161388,5		28/mayo/2009

2. Análisis de la Prioridad

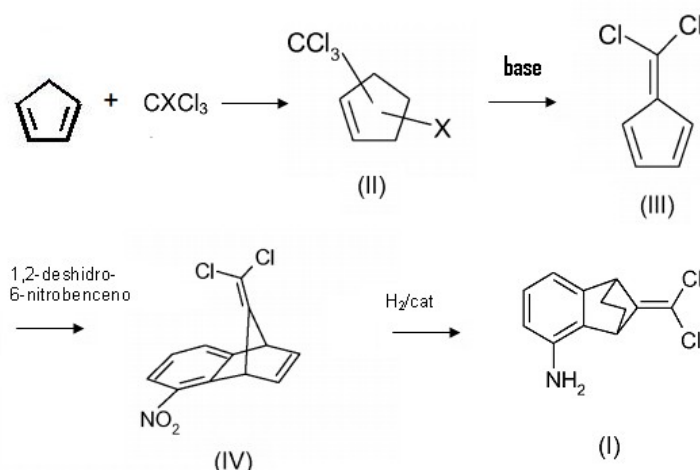
Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

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: Proceso para la preparación de benzonorbornenos. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un método de síntesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina de fórmula (I) que se resume mediante el esquema (I).



Esquema (I)

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar un nuevo método de síntesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina que sea mas sencillo y tenga mejores rendimientos. Para solucionar ese problema la presente solicitud presenta un método de síntesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina de fórmula (I) que se resume mediante el esquema (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 205/12, 211/61, 17/25, 22/02, 23/08.

4. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma, va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar tantas posibles condiciones de ejecución, dado que únicamente se mostró un método de

síntesis que se ejecuta bajo condiciones muy específicas que se alejan bastante de la generalidad reclamada. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción.

Se llama la atención del solicitante frente a que no se menciona ninguna condición de ejecución y en cambio se citan generalidades tales como “*catalizador metálico, iniciador de radicales libres, solvente apropiado*” que son ambiguas y no definen específicamente el objeto ni el alcance de la invención, sírvase retirar dichas expresiones.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Determinación del Estado de la Técnica

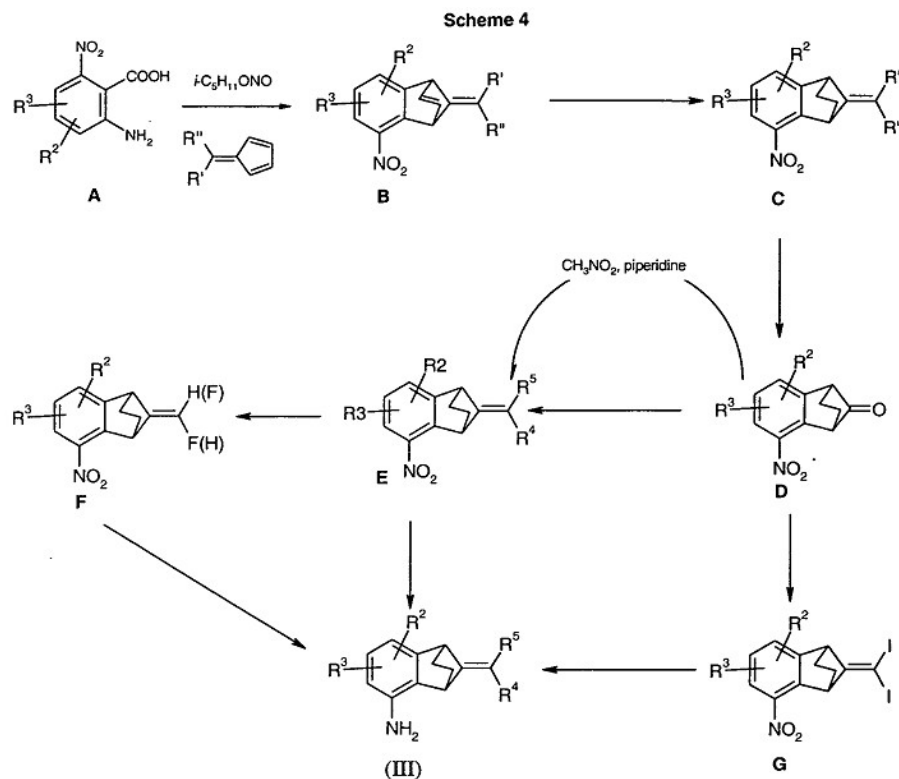
Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 27 de octubre de 2008 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2007048556	Heterocyclic amide derivatives useful as microbiocides	3/mayo/2007

El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070503&CC=WO&NR=2007048556A1&KC=A1

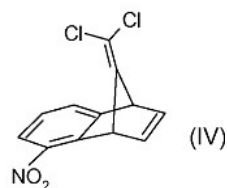
El documento D1 divulga un método de síntesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina, esquema 4.



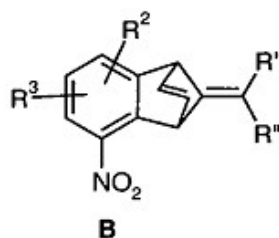
6. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 3 presenta un compuesto de fórmula (IV)



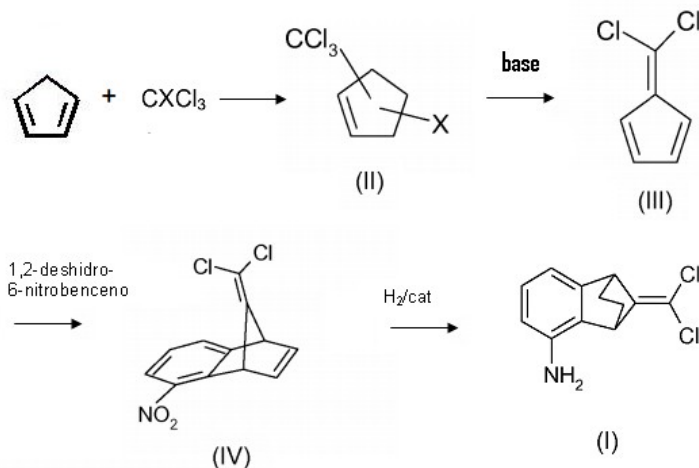
No obstante, ese compuesto ya había sido revelado en el documento D1, compuesto B, donde R' y R'' son Cl y R1 y R2 son H.



En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 presenta un método de síntesis de síntesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina de fórmula (I) que se resume mediante el siguiente esquema.



Al comparar la ruta de síntesis reclamada en esta solicitud con la ruta de síntesis conocida desde el documento D1 se observa que son diferentes.

No obstante se considera que la ruta sintética de interés es una alternativa que no produce ningún efecto técnico inesperado o sorprendente puesto que no solamente se siguen utilizando reactivos altamente tóxicos y de difícil manejo como el tetracloruro de carbono (que en muchas ocasiones es de uso restringido), sino además porque no se encuentra evidencia técnica que muestre que la nueva ruta sintética reclamada tenga mejores rendimientos que la conocida desde el documento D1.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud es una alternativa que no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007048556	3 1-2 y 4-7	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 2013-02-12

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza