

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-75268- -5	FECHA: 2013-02-06 10:57:26
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)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 11-75268- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 1915
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/EP2009/066965				
Fecha de Presentación Internacional	11/12/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 90-159 y 166	16/junio/2011
	Folio 178	21/septiembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 160-165	16/junio/2011
Prioridad: GB 0823002,1	Folio 1	17/diciembre/2008

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.

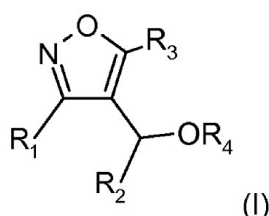
3. Objeto de la invención

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. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa que cubre 15 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capítulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Derivados de isoxazol para uso como reguladores del crecimiento de plantas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a compuestos de isoxazol de fórmula (I).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos derivados de isoxazol con propiedades reguladoras del crecimiento de plantas mejoradas. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un nuevo uso de los derivados de isoxazol de fórmula (I) como reguladores del crecimiento de plantas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/80, 43/90; C07D 413/04.

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

El uso de las reivindicaciones 1 a 11, 15 y 25 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

Asimismo, el método de las reivindicaciones 16 a 20 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “la aplicación” se refiere a la forma de utilizar el compuesto de interés para regular el crecimiento de plantas de cultivos de plantas útiles. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como método.

En consecuencia, las reivindicaciones 16 a 20 no son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

5. 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 está 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 una extrapolación tan amplia dado que los ensayos del efecto regulador del crecimiento se realizaron utilizando compuestos muy específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. Esta Oficina considera que la evidencia técnica presentada es insuficiente para asegurar que todos los compuestos reclamados tengan el mismo comportamiento. 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)

En este mismo sentido, 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. Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más, la descripción sólo presentó ensayos que demuestran un efecto regulador del crecimiento de plantas para compuestos específicos y evidentemente la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja de dicha especificidad. 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, sírvase limitar el alcance de la invención.

Ahora bien, se llama la atención del solicitante frente a las reivindicaciones 12, 13 y 21, ya que presentan una falsa dependencia que genera confusión al hacer referencia a reivindicaciones de uso, siendo que todas ellas son reivindicaciones de producto. Se le recomienda al solicitante que defina una única reivindicación independiente por categoría, es decir una producto y una de procedimiento (de ser necesario) donde se incluyan todas las características técnicas de la materia reclamada. Se le recuerda al solicitante que la inclusión de mas de una reivindicación independiente de la misma categoría es un claro indicio de falta de concisión.

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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 17 de diciembre 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:

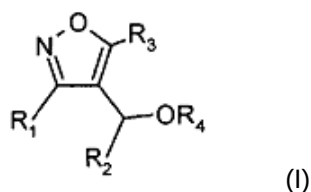
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006031631	Substituted isoxazoles as fungicides	23/abril/2006
D2	WO2008148859	Fungicidal mixtures	11/diciembre/2008

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

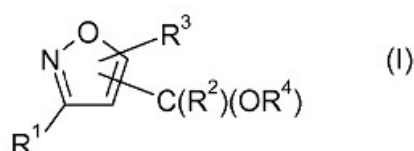
D1: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2006031631&KC=&FT=E&locale=en_EP

D2: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081211&CC=WO&NR=2008148859A2&KC=A2

El documento D1 divulga derivados de isoxazol de formula (I) que tienen actividad fungicida.



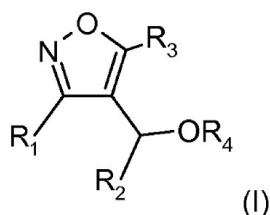
El documento D2 divulga mezclas fungicidas que comprenden un derivado isoxazol de formula (I) y otro ingrediente activo.



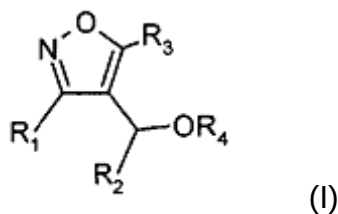
7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

Las reivindicaciones 12 y 13 derivados de isoxazol de formula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, isómeros R y S respectivamente.



Las características esenciales del derivado isoxazol de formula (I) incluyendo sus isómeros de las reivindicaciones 12 y 13 ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela, derivados de isoxazol de formula (I) iguales a los acá reclamados (reivindicaciones, compuestos 1 a 143).



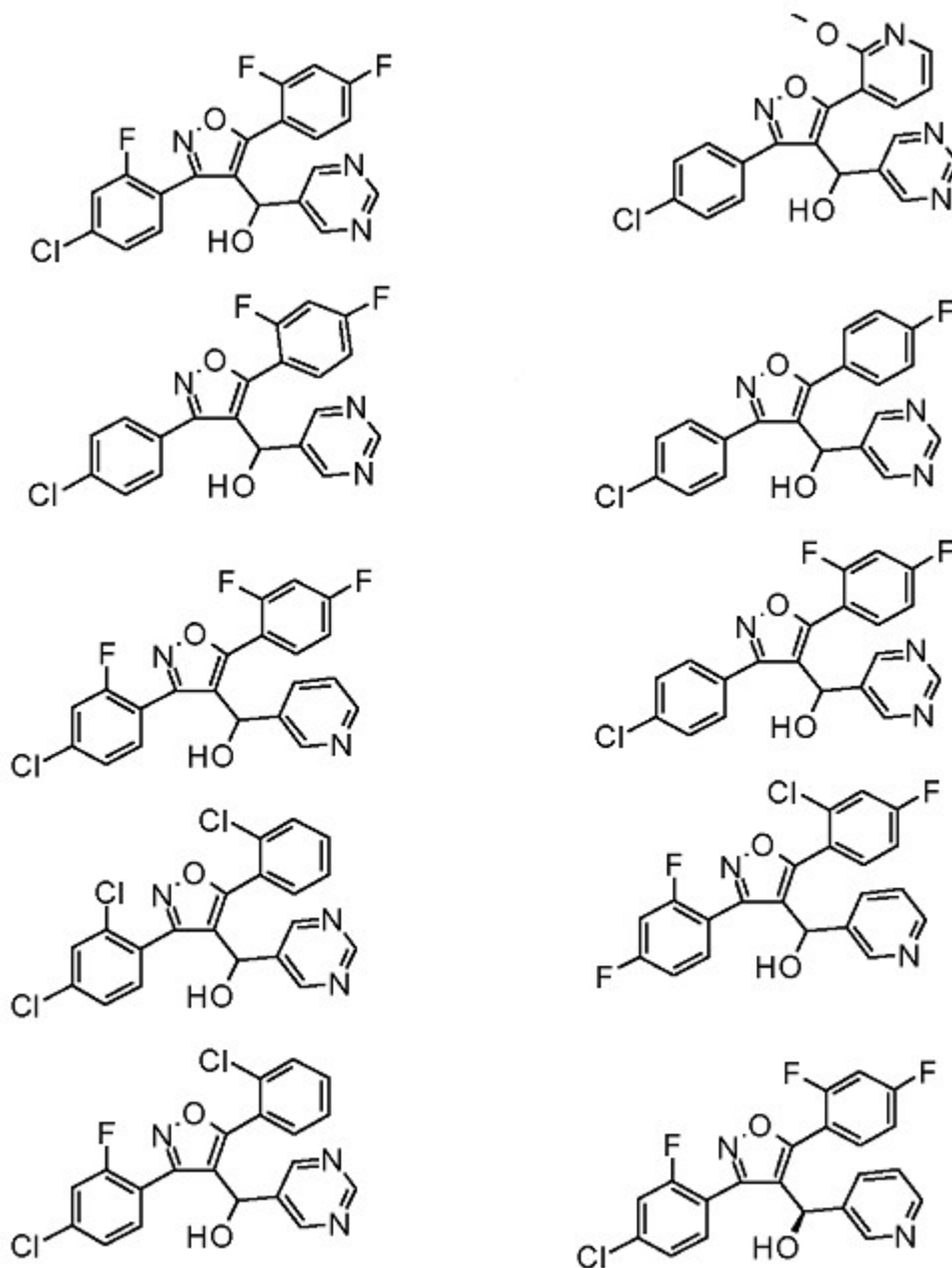
En consecuencia, las reivindicaciones 12 y 13 no son nuevas, según lo divulgado en el documento D1.

De forma análoga, la composición de la reivindicación 21, tampoco es novedosa.

Se le recuerda al solicitante que un compuesto no recupera su novedad por el simple hecho de atribuírsele un nuevo uso.

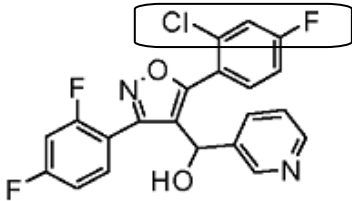
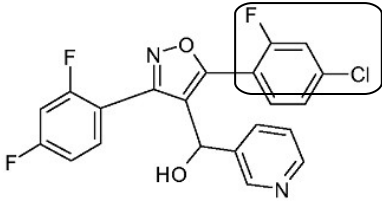
Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 14 divulga los siguientes compuestos:



La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el

estado de la técnica.

Características esenciales de la invención	D2 compuesto 145
	

El documento D2 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de isoxazol equivalentes a los reclamados en la reivindicación 14.

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la presente solicitud radica en la sustitución sobre el radical 5-fenil. Tal como se observa en la tabla anterior los átomos de Cl y F se encuentran intercambiados en las posiciones *orto* y *para*.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico a causa de dicha diferencia puesto no se encuentra evidencia técnica que muestre que los compuestos reclamados tengan una actividad fungicida diferente o que la eventual acción reguladora del crecimiento de plantas se deba específicamente a dicha diferencia.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener derivados de isoxazol alternativos con actividad fungicida u otra actividad?

Sin embargo, dicho intercambio de halógenos resulta ser una modificación menor que resulta evidente para cualquier técnico medianamente versado en la materia, no representa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por lo tanto carece de nivel inventivo.

De forma análoga, los compuestos de las reivindicaciones 22 y 23 y la composición de la reivindicación 24 tampoco son inventivos.

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006031631	12, 13 y 21	Novedad
D2	WO2008148859	14, 22 a 24	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