

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-112622- -2	FECHA: 2013-05-27 13:58:56
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 11-112622- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9654
 Folios: 5

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/US2010/026003				
Fecha de Presentación Internacional	03/03/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad 11-112622-00000-0000	1/septiembre/2011
Reivindicaciones:	Rad 11-112622-00000-0000	1/septiembre/2011
Prioridad: US 61/157046	Rad 11-112622-00000-0000	3/marzo/2009
US 61/304053	Rad 11-112622-00000-0000	12/febrero/2010

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 4 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capítulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Pirazoles fungicidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a pirazoles fungicidas de fórmulas (1) y (2).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos derivados de pirazol con actividad fungicida que sean más eficaces, de menor costo y toxicidad, más seguros para el medio ambiente o que tengan distintos sitios de acción. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea pirazoles fungicidas de fórmulas (1) y (2).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 231/12; 231/20; 231/38; 401/04; 401/12; 401/14; 403/12; 407/12; 409/04; 417/12; A61K 31/4155.

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

El método de la reivindicación 12 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “*aplicar*” se refiere a la forma de utilizar el compuesto de interés para controlar enfermedades fúngicas. Se le aclara al solicitante que un método 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, la reivindicación 12 no es patentable 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 puesto que los estudios presentados utilizan compuestos muy específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. En otras palabras, se evaluaron compuestos específicos que no reflejan de ninguna manera la gran cantidad de compuestos reclamados.

Mucho menos aún es aceptable tratar de reclamar las múltiples mezclas presentadas en la reivindicaciones 10, 11 y 13, puesto que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio y definir específicamente el compuesto de interés.

En consecuencia, esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. 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 los compuestos de fórmulas (1) y (2) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. 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.

Se llama la atención del solicitante frente a que en los compuestos estudiados el patrón de sustitución es muy específico, así por ejemplo, R1 es H, R2 es metilo Q1 y Q2 siempre son radicales fenilo sustituidos, etc. no es aceptable suponer que un radical hidrógeno sea equivalente a un radical mucho más complejo. Se le recomienda al solicitante que limite los significados de los radicales.

Ahora bien, se llama la atención del solicitante frente a las composiciones de las reivindicaciones 10 y 13. Nótese que el segundo componente de la mezcla no se encuentra definido. Se le aclara al solicitante que la actividad de un compuesto no lo define.

Igualmente, sírvase retirar frases y expresiones, tales como *“anillo heterocíclico, sistema anular bicíclico heteroaromático, saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado, anillo heterocíclico no aromático de cuatro a siete miembros que contiene miembros de anillo, -U-V-T, un catión, al menos otros fungicida, compuesto agente para controlar la plaga de invertebrados”* puesto que son imprecisas y no permiten definir la materia ni el alcance de la invención de forma específica.

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 3 de marzo de 2009 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:

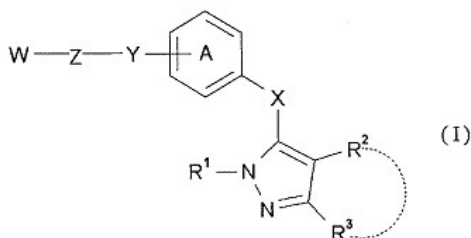
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2008093639 equivalente EP2128138	Pyrazole compound	7/agosto/2008
D2	US6087381	Pyrazole derivatives as p38 kinase inhibitors	11/Julio/2000
D3	GB2054555	Pyrazolyl amino imidazolines	18/febrero/1981
D4	JPH08208620	Aminopyrazole derivative, its production and use	13/agosto/1996
D5	US5523280	Phenylpirazole fungicides	4/junio/1996
D6	US5849778	N-Pirazolyl anilides as pesticides	15/diciembre/1998

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

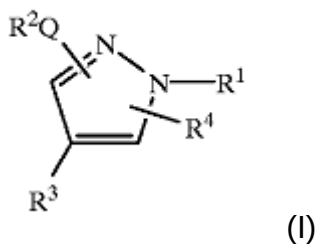
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?>

[CC=WO&NR=2010101973A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100910&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2010101973A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100910&DB=EPODOC&locale=en_EP)

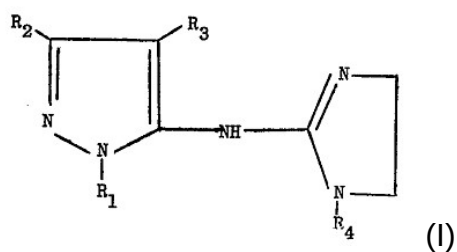
El documento D1 divulga un compuesto de pirazol de formula (I)



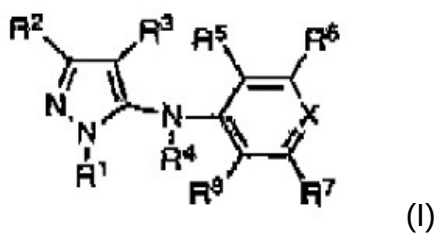
El documento D2 divulga compuestos de formula (I)



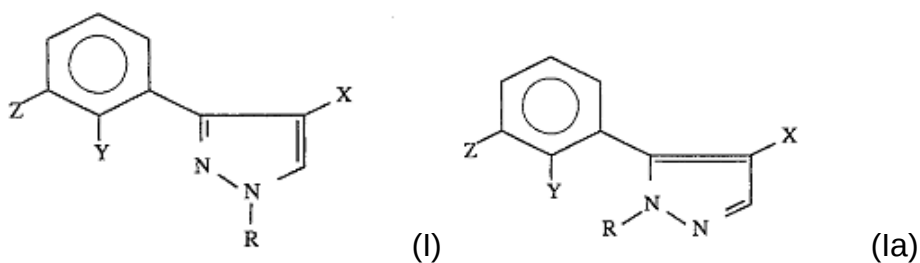
El documento D3 divulga compuestos de formula (I)



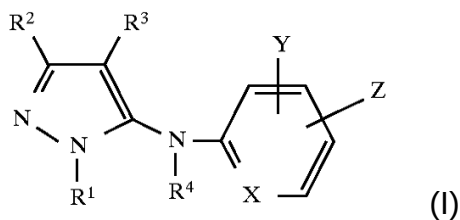
El documento D4 divulga compuestos de formula (I)



El documento D5 divulga compuestos de formula (I) y (Ia)



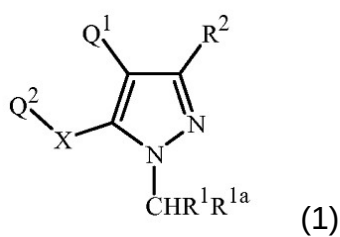
El documento D6 divulga compuestos de formula (I)



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 divulga derivados de pirazol de formula (1).



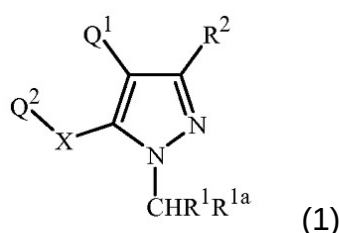
Las características esenciales del derivado de pirazol de formula (1) ya habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los D1 a D4 y D6, los cuales revelan, derivados de pirazol iguales a los acá reclamados.
Ver [0823] y [0829] de D1, reivindicación 4 de D2, pagina 13-ejemplo LXXV de D3, D4 todo el documento y D6 columna 1.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1 o D2 o D3 o D4 o D6. De forma análoga, la reivindicación 14, 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 (artículo18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I)



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	D5 Reivindicación 1	D6 Reivindicación 1

Los documentos D5 y D6 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque cualquiera de esos documentos divulga derivados de pirazol con actividad fungicida equivalentes a las presentadas en la presente solicitud.

Existen algunos patrones de sustitución que pueden resultar novedosos frente a la materia divulgada en las anterioridades D5 o D6.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico de estos nuevos patrones de sustitución puesto no se encuentra evidencia técnica que muestre que los compuestos reclamados tengan una actividad fungicida ventajosa o sean mas económicos o ambientalmente mas convenientes. Nótese que los compuestos conocidos desde D5 o

D6 ya eran reconocidos como fungicidas con excelente actividad.

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

Sin embargo, las modificaciones estructurales son bien reconocidas por cualquier técnico medio en la materia, no cambian el núcleo central para el cual ya se había reportado actividad fungicida y no muestra ninguna ventaja en términos de alguna mejora en actividad.

De esta forma, se puede decir que la persona del oficio medianamente versada en la materia, podría derivar el patrón de sustitución reclamado sobre el núcleo central conocido, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad fungicida.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo.

De forma análoga, las composiciones de las reivindicaciones 10 y 13 y el compuesto de la reivindicación 14 también carecen de nivel inventivo.

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008093639 equivalente EP2128138	1 y 14	Novedad
D2	US6087381	1 y 14	Novedad
D3	GB2054555	1 y 14	Novedad
D4	JPH08208620	1 y 14	Novedad
D5	US5523280	1-14	Nivel Inventivo
D6	US5849778	1-14	Novedad y 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 2013-06-04

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