

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-102102- -4	FECHA: 2013-03-19 09:59:09
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-102102- -4
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 5587
 Folios:

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/US2010/023831				
Fecha de Presentación Internacional	11/02/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 31 a 116	11/Agosto/2011
Reivindicaciones:	Folios 117 a 123	11/Agosto/2011
Dibujos:	Folio 128	11/Agosto/2011
Prioridad:	US 61/151,543	11/Febrero/2009

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

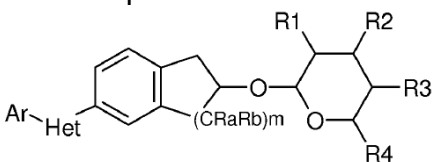
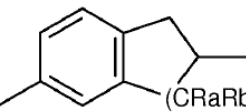
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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 ultimo capitulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Composiciones pesticidas”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos que actúen como pesticidas mejorados ante la resistencia de la peste y que tengan nuevos modos de acción.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de


 fórmula
 
 donde

donde los radicales Ar, Ra, Rb, R₁, R₂, R₃, R₄, Het y m están debidamente definidos (Fls. 34 – 39) para combatir y controlar pestes.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 H 015/026.

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

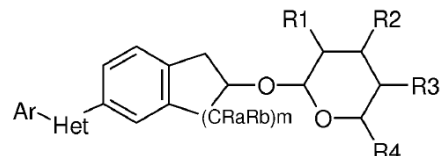
Los procesos de las reivindicaciones 4, 6 – 8, corresponden al uso del compuesto de fórmula (I), mencionado en la reivindicación 1 para controlar pestes, recubrir semillas y transformar genéticamente. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar un compuesto” corresponde a la forma de usar los compuestos de fórmula (I), aunque en su preámbulo se reclame como proceso. Se le aclara al solicitante que un proceso cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso.

Por lo tanto dicho proceso no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

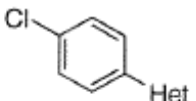
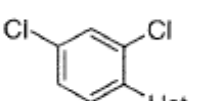
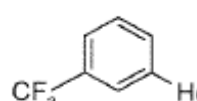
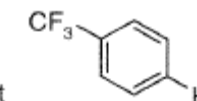
El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el término “pesticidas” es muy general e incluye muchos compuestos, además el objeto de la invención según lo reclamado en las reivindicaciones es el compuesto de fórmula

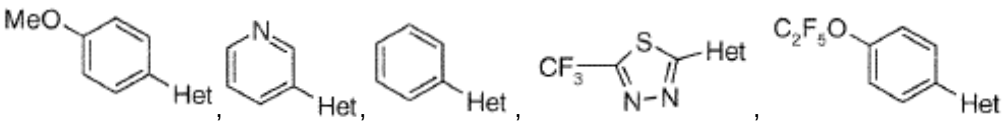
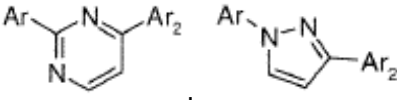

 , el cual tiene actividad pesticida, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria teniendo en cuenta el nombre IUPAC general de la estructura de interés.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 3 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia aparentemente a la preparación y actividad de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos, ya que los compuestos reivindicados serían una generalización de carácter especulativo. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de compuestos que ha sido sintetizado y probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
Ar	   

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
	
Het	
R ₁	-OCH ₃
R ₂	-OCH ₃
R ₃	-OCH ₃
R ₄	-CH ₃
R _a	H
R _b	H
m	1

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 la reivindicación 2 se mencionan los compuestos 1C al 10C pero no se menciona una estructura o el nombre IUPAC para poder identificarlos, por lo tanto no se están definiendo de manera adecuada, sin mencionar las características esenciales de los compuestos. Se sugiere mencionar la estructura o el nombre IUPAC de los compuestos 1C al 10C.

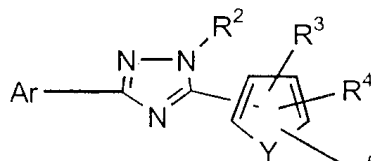
Las reivindicación 5 hace referencia a una composición pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Además no se encuentra debidamente sustentada puesto que en las realizaciones preferidas no se menciona la actividad de dichas composiciones con sus respectivas proporciones.

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de los radicales Ar, Ra, Rb, R₁, R₂, R₃, R₄, Het es muy extensa y no esta evidenciada la actividad para ua significativa cantidad de compuestos de la amplia cantidad de compuestos que se podrían tener. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado.

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, Febrero 11 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

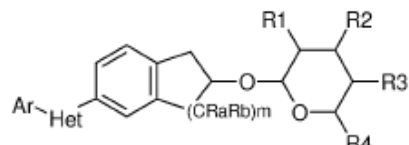
Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	WO9847894	“Pesticidal 3-(substituted phenyl)-5-(thienyl or furyl)-1,2,4-triazoles”	29/Octubre/1998



El documento D1^[1] divulga Compuestos de fórmula (I) sustituido; R2 es alquilo, haloalquilo, entre otros; Y es O o S; R4 y R5 son H, halo, alquilo, CN, S(O)m, entre otros; R3 es naftilo sustituido, pirimidil sustituido, entre otros, que tiene actividad insecticida y pesticida (Pág. 2 línea 10 a Pág. 3, línea 8).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

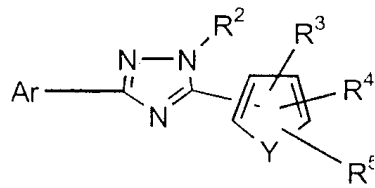


La **reivindicación 1** consiste en un compuesto de fórmula donde sus radicales Ar, Ra, Rb, R₁, R₂, R₃, R₄, Het y m están debidamente definidos (Fl. 117).

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

Características esenciales		D1	
		Compuesto de fórmula (I)	
Ar:fenilo, piridilo, pirimidilo, entre otros		Ar: fenil sustituido	
Het:anillo heteroaromático de 5 o 6 miembros que contiene un o mas heteroatomos tales como N, S u O, con diferentes tipos de sustituyentes			R ² : alquilo, haloalquilo, entre otros
	m: 1 ó 2		Y: es O o S
	Ra y Rb:H, alquilo C ₁ – C ₆ , entre otros		R ⁴ y R ⁵ : H, halo, alquilo, CN, S(O)m, entre otros
	R ₁ : H, OH, alcoxi C ₁ – C ₃ , oxo, entre otros		
	R ₂ : H, F, alcoxi C ₁ – C ₃ , oxo, entre otros		
	R ₃ : H, OH, alcoxi C ₁ – C ₃ , oxo, entre otros		
	R ₄ : H, alquilo C ₁ – C ₆ , haloalquilo C ₁ – C ₆ , entre otros		

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga Compuestos de fórmula (I)

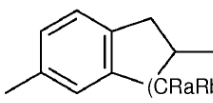


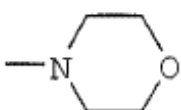
R², donde Ar es fenil sustituido; R2 es alquilo, haloalquilo, entre otros; Y es O o S; R4 y R5 son H, halo, alquilo, CN, S(O)m, entre otros; R3 es naftilo sustituido, pirimidil sustituido, entre otros, que tiene actividad insecticida y pesticida (Pág. 2 línea 10 a Pág. 3, línea 8).

¹URL:[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=19981029&CC=WO&NR=9847894A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19981029&CC=WO&NR=9847894A1&KC=A1

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del

documento D1 consiste en el indano  y la azúcar, mientras que en D1

es un furano o tiofeno unido a una morfolina . Pero en esencia tanto en la solicitud como en D1 el compuesto está conformado por 4 anillos heteroaromáticos y actividad pesticida.

El efecto que lograría las diferencias estructurales, en cuanto a la diferencia de los anillos, antes mencionadas en el compuesto de la reivindicación 1, en cuanto a su actividad eficiente como pesticida, 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 la anterioridad D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a los compuestos de fórmula I conocidos según D1 para que sean más eficientes actuando como pesticidas mejorados ante la resistencia de la peste y que tengan nuevos modos de acción.

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 1 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1 toda vez que las diferencias se limitan en cambiar los anillos heteroaromáticos, sin que ese hecho confiera una mayor eficiencia en su actividad pesticida.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 3 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 3 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Aplicación industrial (Art 19 D 486)

La reivindicación 10 indica “un procedimiento que comprende presentar datos que se relacionan con el compuesto tal como se describe en la reivindicación 1 a una autoridad gubernamental con el objeto de obtener la aprobación de registro del producto para un producto que comprende el compuesto tal como se describe en la reivindicación 1”.

Puesto que según el Artículo 19 de la Decisión 486, en el cual menciona que: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”, por lo tanto, lo mencionado en la reivindicación 10, no muestra aplicación alguna a nivel industrial.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9847894	1 – 3	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 2013-03-26

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo