

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 11-102108- -4                                | FECHA: 2013-03-19 10:18:05                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| 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: 11-102108- -4  
Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 519  
Oficio: 5603  
Folios:

|                                     |                    |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 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//023582 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 11/02/2010         |            |   |                               |  |

1. Documentos estudiados

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Descripción:      | Folios 16 a 92 | 11/agosto/2011  |
| Reivindicaciones: | Folios 93 a 97 | 11/agosto/2011  |
| Prioridad:        | US 61/151,549  | 11/febrero/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.

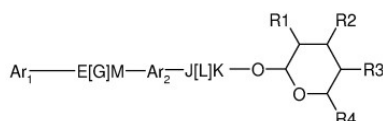
3. Objeto de la invención

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: “Composiciones Plaguicidas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos plaguicidas con mejores características de actividad que los conocidos en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto que tiene la siguiente fórmula



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 H 15/002.

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

Aunque las reivindicaciones 4 y 6 a 9 se presentan como reivindicaciones de proceso, estas hacen referencia al uso del compuesto descrito en la reivindicación 1 para controlar organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” el compuesto de la reivindicación 1 corresponde en realidad a la forma de usar dicho compuesto. Por lo tanto dichos procesos no son patentables a partir del artículo 14 de la Decisión 486. Sírvasse retirar las reivindicaciones 4 y 6 a 9 del pliego reivindicatorio.

En este sentido, se le aclara al solicitante que un proceso ó método cuya única etapa es una aplicación de un compuesto o una composición, corresponde a un uso de dicho compuesto o composición. Sírvasse retirar las reivindicaciones antes mencionadas de la solicitud.

#### 5. De la solicitud de patente

##### Título

Se sugiere limitar el título de la solicitud al nombre de la estructura general de los compuestos objeto de la invención.

##### Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 actualmente presentada no es clara porque las definiciones de los radicales  $Ar_1$ ,  $Ar_2$ , J, G, E, K,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  y  $R^4$  son muy amplias, ambiguas, inexactas y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Se requiere que el solicitante limite la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I de tal forma que se de origen a los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad pesticida.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

El pliego reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque contiene expresiones ambiguas e inexactas que dan lugar a un número indefinido de compuestos tal como: “fenilo sustituido”, “uno o más radicales”, “por lo menos”, “otro plaguicida”. Se requiere que el solicitante elimine las expresiones antes mencionadas o las limite a los grupos y nombre químico específico de los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad pesticida.

La reivindicación 2 actualmente presentada menciona “una estructura de acuerdo con los compuestos 1 a 22”. Esta expresión no es clara porque no se entiende a qué tipo de estructuras se refiere la reivindicación. Se requiere que el solicitante incluya las estructuras específicas de los compuestos que pretende reclamar y que estén debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.

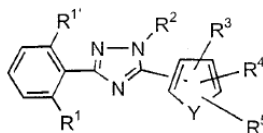
De otra parte, teniendo en cuenta que el Artículo 19 de la Decisión 486 menciona que: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”, el objeto descrito en la reivindicación 10 actualmente presentada no tiene aplicación industrial. En este sentido, esta oficina señala que un proceso que comprende entregar datos relacionados con un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a una autoridad gubernamental a fin de obtener la aprobación de registro de un producto que contiene dicho compuesto, no tiene aplicación industrial. Sírvese retirar la reivindicación 10 del pliego reivindicatorio.

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

| Ítem | Documento   | Título                                                                 | Fecha de Publicación |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | WO9847894A1 | Pesticidal 3-(substituted phenyl)-5-(thienyl or furyl)-1,2,4-triazoles | 29/octubre/1998      |

El documento D1<sup>1</sup> enseña compuestos con actividad plaguicida de fórmula (Pág 2, Lin. 5 a Pág. 4. Lin 25):

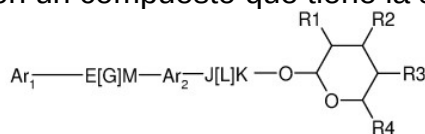


Donde, **R<sup>3</sup>**: O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>, con, **R<sup>6</sup>**. Fenilo o fenilo opcionalmente sustituido; **Q**: 0; **Y**: O ó S; **R<sup>4</sup>**, **R<sup>5</sup>**: H, alquilo, haloalquilo, alcoxi; **R<sup>1</sup>**, **R<sup>1'</sup>**: H, alquilo.

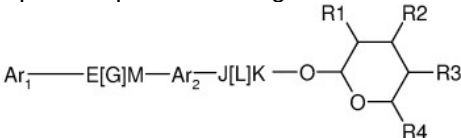
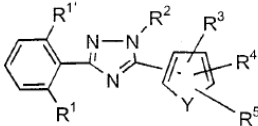
## 7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

### Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto que tiene la siguiente fórmula



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

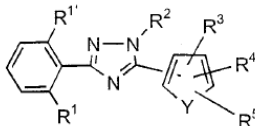
| Características esenciales                                                                                                      | D1                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un compuesto que tiene la siguiente fórmula  | Compuestos con actividad plaguicida de fórmula (Pág 2, Lin. 5 a Pág. 4. Lin 25):  |
| Donde,                                                                                                                          | Donde,                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> [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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ar<sub>1</sub>, Ar<sub>2</sub>:</b> fenilo, tienilo, piridilo, furanilo, pirimidinilo, piridilo;<br/> <b>J, G:</b> enlace;<br/> <b>E, K:</b> CR<sup>5</sup>;<br/> <b>R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>:</b> H.</p> | <p><b>R<sup>3</sup>:</b> O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>, con,<br/> <b>R<sup>6</sup>:</b> Fenilo o fenilo opcionalmente sustituido;<br/> <b>Q:</b> O;<br/> <b>Y:</b> O ó S;<br/> <b>R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>:</b> H, alquilo, haloalquilo, alcoxi;<br/> <b>R<sup>1</sup>, R<sup>1'</sup>:</b> H, alquilo.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

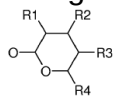
El documento perteneciente al estado de la técnica de los compuestos descritos en la reivindicación 1 actualmente presentada corresponde a D1, el cual enseña compuestos con actividad plaguicida de fórmula (Pág 2, Lin. 5 a Pág. 4. Lin 25):

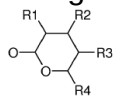


Donde, **R<sup>3</sup>:** O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>, con, **R<sup>6</sup>.** Fenilo o fenilo opcionalmente sustituido; **Q:** O; **Y:** O ó S; **R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>:** H, alquilo, haloalquilo, alcoxi; **R<sup>1</sup>, R<sup>1'</sup>:** H, alquilo.

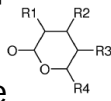
La diferencia entre los compuestos enseñados en la presente solicitud y los conocidos en el documento D1 consiste en la presencia del sustituyente el cual corresponde al sustituyente “**R<sup>3</sup>:** O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>, con, **R<sup>6</sup>.** Fenilo” en los compuestos del documento D1.

El efecto técnico que logra el reemplazo del grupo “**R<sup>3</sup>:** O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>” de los compuestos



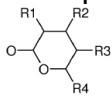
de D1 por el grupo  comprendido en los compuestos de la presente solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicho reemplazo otorgue a los compuestos objeto de la presente invención alguna ventaja técnica en la actividad como plaguicida sobre los compuestos previamente revelados por el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos con actividad pesticida alternativos a los enseñados en D1 y



que además comprendan un sustituyente .

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos de la presente solicitud toda vez que estos corresponden a un simple reemplazo de un grupo “**R<sup>3</sup>:** O(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>R<sup>6</sup>”



de los compuestos de D1 por el grupo .

Las reivindicaciones 2, 3 y 5 no mencionan alguna característica que haga inventivos los compuestos descritos en la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo.

## 8. Conclusión

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

| Item | Documento   | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|-------------|----------------------------|----------------------|
| D1   | WO9847894A1 | 1 a 3 y 5                  | 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: Juan Carlos Cortes Garcia  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo