Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Prosperidad para todos

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-149822- -4	**FECHA**: 2013-04-03 17:13:42
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-149822- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 6060
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/US2010/033467				
Fecha de Presentación Internacional	04/05/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 60 a 359	04/noviembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 360 a 377	04/noviembre/2011
Prioridad:	US 61/175,659	05/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.

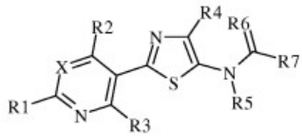
3. Objeto de la invención

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: “Composiciones plaguicidas”.

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

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una molécula que posee la siguiente fórmula "fórmula I":



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/44.

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

Aunque la reivindicación 15 se presenta como reivindicación de proceso, esta hace 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 dicho proceso no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvase retirar la reivindicación 15 del pliego reivindicatorio.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales **R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7,** y **R^8,** son muy amplias y dan lugar a un número indefinido de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere que el solicitante limite las definiciones de los radicales mencionados de tal forma que se de lugar a los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad catalítica.

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 capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque comprende expresiones ambiguas, inexactas y amplias tal como: "arilo C_{6-20}", heterociclilo C_{1-20}", "halocicloalquilo C_{3-10}", "halocicloalquenilo C_{3-10}", "opcionalmente", "sustituido opcionalmente", "heterociclilo C_{1-20} sustituido o no sustituido". Se requiere que el solicitante modifique la totalidad del pliego reivindicatorio de tal forma que se eliminen o limiten las expresiones antes mencionadas haciendo referencia a grupos particulares específicos de conformidad con los compuestos que fueron sintetizados y probados en su actividad pesticida y que se encuentren debidamente sustentados en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 16 a 20 mencionan un proceso para la preparación de compuestos de fórmula (I), sin embargo no describen ningún conjunto de etapas ni condiciones necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades ordenadas por una secuencia de etapas lógicas. Es

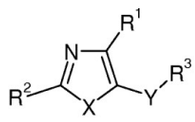
necesario entonces especificar cuales son las etapas requeridas (u obligatorias) así como las condiciones específicas de reacción para llevar a cabo el proceso reivindicado.

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: 05 de mayo de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008090382A1	Thiazole and oxazole derivatives for use in the treatment of prion diseases, cancer and conditions of the central nervous system as well as in the regulation of stem cells.	31/Julio/2008

El documento D1[1] enseña compuestos de fórmula general (I):

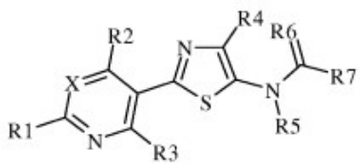


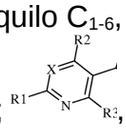
Donde (Pag. 2, Lín. 5 a Pág. 3, Lín 35): **X:** Azufre; **Y:** -N(R^5)-, con, **R^5:** es **R^6**; con, **R^6:** H;**R^3:** -C(O)CF_3 (Pág. 28); **R^2:** heterociclil opcionalmente sustituido con 1 a 5 **R^7**, donde, **R^7:** H, trifluorometilo, CN, NO_2; **R^1:** carbociclil ó heterociclil.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

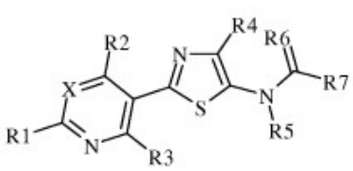
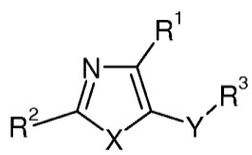
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una molécula que posee la siguiente fórmula "fórmula I":

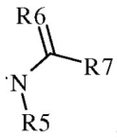
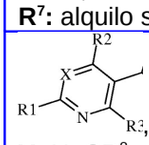


Donde: -N(R^5)-, con, **R^5:** H, alquilo C_{1-6}, alquenilo C_{2-6}, alcoxi C_{1-6}, , donde: **R^6:** O; **R^7:** alquilo sustituido por F, Cl, Br;  , con, **X:** N, CR^8, con, **R^8:** H, F, Cl, Br, I, CN, NO_2; **R^1, R^2, R^3:** H, F, Cl, Br, CN, NO_2, alquilo;**R^4:** cicloalquilo, arilo.

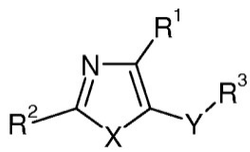
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una molécula que posee la siguiente fórmula "fórmula I":  Donde:	Compuestos de fórmula general (I):  Donde:
Azufre	**X:** Azufre;

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080731&CC=WO&NR=2008090382A1&KC=A1

-N(R^5)-, con, **R^5:** H, alquilo C_{1-6}, alquenilo C_{2-6}, alcoxi C_{1-6},	**Y:** -N(R^5)-, con, **R^5:** es **R^6**; con, **R^6:** H;
 , donde: **R^6:** O; **R^7:** alquilo sustituido por F, Cl, Br;	**R^3:** -C(O)CF_3 (Pág. 28);
 , con, **X:** N, CR^8, con, **R^8:** H, F, Cl, Br, I, CN, NO_2; **R^1, R^2, R^3:** H, F, Cl, Br, CN, NO_2, alquilo;	**R^2:** heterociclil opcionalmente sustituido con 1 a 5 **R^7**, donde, **R^7:** H, trifluorometilo, CN, NO_2
R^4: cicloalquilo, arilo;	**R^1:** carbociclil ó heterociclil

Las características estructurales esenciales de los compuestos de fórmula general 1 descritos en la reivindicación 1 actualmente presentada ya habían sido divulgadas previamente por el documento D1 el cual enseña compuestos de fórmula general (I):



Donde (Pag. 2, Lín. 5 a Pág. 3, Lín 35): **X:** Azufre; **Y:** -N(R^5)-, con, **R^5:** es **R^6**; con, **R^6:** H;**R^3:** -C(O)CF_3 (Pág. 28); **R^2:** heterociclil opcionalmente sustituido con 1 a 5 **R^7**, donde, **R^7:** H, trifluorometilo, CN, NO_2; **R^1:** carbociclil ó heterociclil.

En consecuencia, la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 14 y 16 a 20 no mencionan alguna característica que haga novedosos los compuestos descrito en la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008090382A1	1-14 y 16-20	Novedad

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 2013-04-09

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo