

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-156688- -4	FECHA: 2013-07-25 14:54:54
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 11-156688- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13305
 Folios: 6

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/US2010/033327				
Fecha de Presentación Internacional	03/05/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 11-156688-00000-0000	17/noviembre/2011
Reivindicaciones:	Radicado N° 11-156688-00000-0000	17/noviembre/2011
Prioridad:	US 61/179,402	19/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.

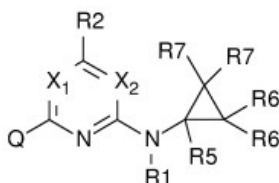
3. Objeto de la invención

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: “Compuestos y métodos para controlar hongos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos químicos con actividad fungicida que exhiban mejores características biológicas que los conocidos en el estado de la técnica y que requieran una menor cantidad en la aplicación para lograr el efecto deseado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula 1:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 239/30.

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

Aunque las reivindicaciones 4 y 8 se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso del compuesto de fórmula (1) para controlar organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” los compuestos de fórmula (1) corresponde en realidad a la forma de usar dichos compuestos. Por lo tanto el método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar las reivindicaciones 4 y 8 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. Sírvese retirar las reivindicaciones antes mencionadas de la solicitud.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El título de la presente solicitud tiene expresiones muy generales y se requiere que el solicitante lo modifique de tal forma que se haga referencia a la estructura química específica de los compuestos objeto de la invención.

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 , $X1$, $X2$ y Q son muy amplias 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 modifique la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I de tal forma que se limite a los compuestos que fueron sintetizados y probados como pesticidas.

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.

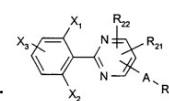
De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque comprende expresiones muy amplias que no están sustentadas en la descripción y además impiden entender el alcance de la invención tal como: “arilo sustituido o no sustituido”, “heterociclo sustituido o no sustituido”, “uno o más de los sustituyentes”, “al menos”, “vehículo fitológicamente aceptable”, “un compuesto adicional”, “insecticidas”, “fungicidas” y “herbicidas”. Se requiere que el solicitante elimine del capítulo reivindicatorio cada una de las expresiones antes mencionadas y las reemplace por los grupos funcionales particulares empleados en la preparación de los compuestos y por el nombre químico específico de los compuestos utilizados.

Las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7 no son claras porque mencionan una composición fungicida caracterizada porque comprende compuestos de fórmula (I) pero no mencionan de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra. Se le recuerda al solicitante que una composición o combinación debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición fungicida) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique las reivindicaciones antes mencionadas de tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los componentes de la composición y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO0066565	Pesticidal pyrimidine-derivatives	09/noviembre/2000
D2	US2007259919A1	2-Substituted Pyridines, Processes for their Preparation and Their Use for Controlling Harmful Fungi	08/noviembre/2007
D3	WO2009125870A1	Pyrimidine, pyridine and triazine derivatives as maxi-k channel openers	15/octubre/2009

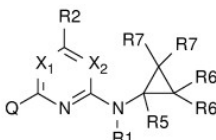


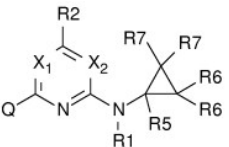
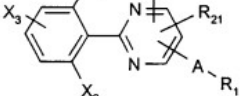
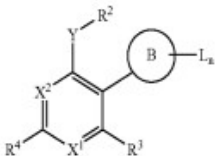
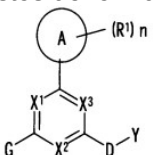
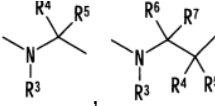
El documento D1¹ enseña compuestos pesticidas derivados de pirimidina de fórmula (I):

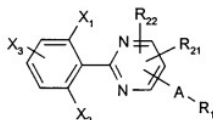
¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20001109&CC=WO&NR=0066565A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20001109&CC=WO&NR=0066565A1&KC=A1

Chemical structure of a substituted pyrimidine derivative. The structure consists of a six-membered ring with atoms X^1 , X^2 , and X^3 at the 2, 4, and 6 positions respectively. Substituents include G at position 5, $D-Y$ at position 3, and a group A (where A is a circle containing R^1) at position 1.

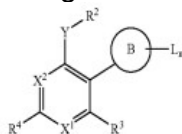


Características esenciales	D1	D2	D3
Compuestos de fórmula 1: 	Compuestos pesticidas derivados de pirimidina de fórmula (I): 	Compuestos fungicidas de fórmula (I): 	Compuestos de fórmula (A): 
Donde: Q: arilo o heterociclo sustituido o no sustituido por R1 a R7; R1 a R7: H, CN, CHO, SCN, NO2, F, Cl, Br, I, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, cicloalquilo C3-7; arilo o heterociclo sustituido o no sustituido, entre otros.	Donde: A: enlace sencillo, NR3; R3: H, alquilo C1-6, <u>cicloalquilo C3-8</u>, haloalquilo R1: arilo opcionalmente sustituido por OH, halo, CN, alquilo C1-6; X3: H, R10; X1, X2: R10; R10: Halo, CN, NO2, alquilo C1-6, <u>cicloalquilo C3-6</u>, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi; R21, R22: H, halo, alquilo C1-6, <u>cicloalquilo C3-6</u>, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi, <u>NR23R24</u>; R23, R24: H, <u>cicloalquilo C3-6</u>.	Donde: Y: NR1, CHR1; R1, R2: alquilo C1-8, <u>cicloalquilo C3-8</u>, haloalquilo, halocicloalquilo, que pueden estar sustituidos por Rv; R1: H; R1, R2 y Y: pueden formar un heretociclo con N; B: anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros; L: Halo, CN, OCN, alquilo, cicloalquilo, NO2; X1, X2: N, CH, C-halo.	Donde:  D: Dos de R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9: tomados juntos pueden formar un anillo carbocíclico (como ciclopropano); R3: Hidrógeno; Y: carboxi, tetrazol, alcoxicarbonil;  G: fenilo, (R13) r ; B2: heterociclo que contiene N; A: anillo aromático o heteroaromático; R1: halo, CN, cicloalquilo, alquiltio.



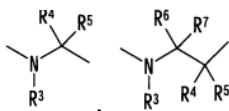
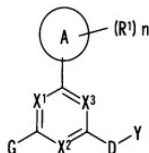
Donde (Pág. 1 a 4): **A**: enlace sencillo, **NR₃**; **R₃**: H, alquilo C₁₋₆, **cicloalquilo C₃₋₈**, haloalquilo; **R₁**: arilo opcionalmente sustituido por OH, halo, CN, alquilo C₁₋₆; **X₃**: H, **R₁₀**; **X₁**, **X₂**: **R₁₀**; **R₁₀**: Halo, CN, NO₂, alquilo C₁₋₆, **cicloalquilo C₃₋₆**, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi; **R₂₁**, **R₂₂**: H, halo, alquilo C₁₋₆, **cicloalquilo C₃₋₆**, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi, **NR₂₃R₂₄**; **R₂₃**, **R₂₄**: H, **cicloalquilo C₃₋₆**.

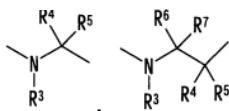
El documento D2 enseña compuestos fungicidas de fórmula (I):



Donde (Pág. 1 a 2): **Y**: NR₁,CHR₁; **R₁**, **R₂**: alquilo C₁₋₈, **cicloalquilo C₃₋₈**, haloalquilo, halocicloalquilo, que pueden estar sustituidos por Rv; **R₁**: H; **R₁**, **R₂** y **Y**: pueden formar un heretocíclico con N; **B**: anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros; **L**: Halo, CN, OCN, alquilo, cicloalquilo, NO₂; **X₁**, **X₂**: N, CH, C-halo.

El documento D3 enseña Compuestos de formula (A):



Donde (Pág. 3 a 9): **D**: ; **Dos de R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹**: tomados juntos pueden formar un anillo carbocíclico (como ciclopropano); **R³**: Hidrógeno; **Y**:



carboxi, tetrazol, alcoxicarbonil; **G**: fenilo, ; **B²**: heterociclo que contiene N; **A**: anillo aromático o heteroaromático; **R¹**: halo, CN, cicloalquilo, alquilitio.

En consecuencia, la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3.

Las reivindicaciones 2, 3 y 5 a 7 no mencionan alguna característica que haga novedosos los compuestos descritos 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	WO0066565	1 a 3 y 5 a 7	Novedad
D2	US2007259919A1	1 a 3 y 5 a 7	Novedad
D3	WO2009125870A1	1 a 3 y 5 a 7	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 2013-07-30

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer