

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-176262- -6	FECHA: 2013-07-25 14:54:35
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)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 11-176262- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13302
 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	EP2010/58207				
Fecha de Presentación Internacional	11/06/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 11-176262-00000-0000	21/diciembre/2011
Reivindicaciones:	Radicado N° 11-176262-00000-0000	21/diciembre/2011
Prioridad:	GB0910768,1	22/junio/2009
	GB0910767,3	22/junio/2009
	EP PCT/EP2009/059563	24/julio/2009
	EP 10153810,6	17/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.

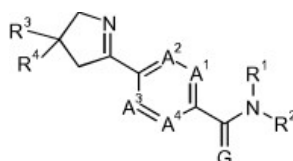
3. Objeto de la invención

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.

Título de la solicitud: “Compuestos Insecticidas”.

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

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 413/12.

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

Aunque las reivindicaciones 11 y 14 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. Sírvasse retirar las reivindicaciones 11 y 14 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.

El uso de los compuestos de fórmula (I) mencionado en la reivindicación 15 no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486. Sírvasse retirar dicha reivindicación 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 , A^1 , A^2 , A^3 , A^4 y G 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.

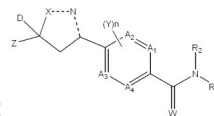
De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque comprende expresiones muy amplias que no están sustentadas en la descripción y además impiden entender el alcance de la invención tal como: “arilo”, “arilo sustituido”, “heterociclo”, “heterociclo sustituido”, “cantidad eficaz”, “insecticida”, “acaricida”, “nematicida” y “molusquicida”. 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 el nombre químico específico de los compuestos utilizados.

La reivindicación 12 no es clara porque menciona una composición pesticida caracterizada porque comprende compuestos de fórmula (I) pero no menciona 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 la reivindicación 12 antes mencionada 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.

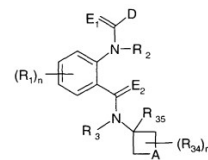
6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 22 de junio de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP2008133273A	Nitrogen-containing heterocyclic compound and noxious organism-controlling agent	12/junio/2008
D2	WO2007080131A2	Novel insecticides	19/Julio/2007



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

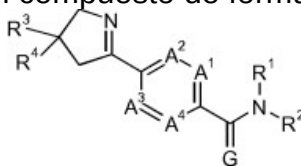


El documento D2² enseña compuestos con actividad insecticida de fórmula (I):

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

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

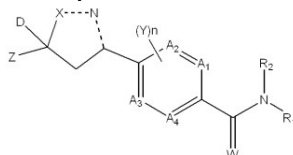


Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Consiste en un compuesto de fórmula (I): Donde: A¹ a A⁴: N, CH; G: O, S; R³: haloalquilo C1-8; R⁴: arilo opcionalmente sustituido; R¹: H, alquilo C1-8; alcoxi C1-8; R²: ; Y¹ a Y³: CR⁸R⁹, C=O.	Compuestos pesticidas de fórmula (I): Donde (abstract): W: O, S; Y: metilo; R₁, R₂: H, piridilmetil; Z: fenilo opcionalmente sustituido; D: haloalquilo A₁ a A₄: CH.	Compuestos con actividad insecticida de fórmula (I): Donde (Pág. 1 a 3): E₁, E₂: O, S; A: O, S, SO, SO₂=NR; D: 2-piridil, fenol opcionalmente sustituidos.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 enseña compuestos pesticidas de fórmula (I):



Donde (abstract): **W:** O, S; **Y:** metilo; **R₁, R₂:** H, piridilmetil; **Z:** fenilo opcionalmente sustituido; **D:** haloalquilo; **A₁ a A₄:** CH.

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=20080612&CC=JP&NR=2008133273A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080612&CC=JP&NR=2008133273A&KC=A

²[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2007080131A2&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC)

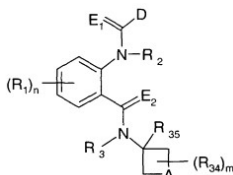
compact=false&PN=WO2007080131A2&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

La diferencia entre los compuestos enseñados en el documento D1 y los descritos en la reivindicación 1 de la presente solicitud consiste en la presencia de un anillo de 4 miembros en el sustituyente “NR₁R₂” de los compuestos ahora reivindicados, el cual no esta presente en los compuestos de D1.

El efecto técnico que logra la presencia del anillo de 4 miembros en el sustituyente “NR₁R₂” en los compuestos de la presente solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicho sustituyente otorgue a los compuestos objeto de la invención alguna ventaja técnica en su actividad pesticida sobre los compuestos previamente enseñados por el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos pesticidas alternativos a los enseñados en D1 en donde se use un anillo de 4 miembros en el sustituyente “NR₁R₂”.

Sin embargo, la utilización de un anillo de 4 miembros en el sustituyente “NR₁R₂” en compuestos pesticidas con este tipo de estructuras ya ha sido revelada por el documento D2 el cual enseña compuestos con actividad insecticida de fórmula (I):



Donde (Pág. 1 a 3): **E₁**, **E₂**: O,S; **A**: O, S, SO, SO₂=NR; **D**: 2-piridil, fenol opcionalmente sustituidos.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos descritos en la reivindicación 1 actualmente presentada mediante la adición de anillo de 4 miembros enseñado en los compuestos de D2 al sustituyente “NR₁R₂” de los compuestos revelados por D1.

Las reivindicaciones 2 a 10, 12 y 13 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	JP2008133273A	1 a 10, 12 y 13	Nivel Inventivo
D2	WO2007080131A2	1 a 10, 12 y 13	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 2013-07-30

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