

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-1868- -4	FECHA: 2013-07-25 18:28:23
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)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 12-1868- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13534
 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/EP2010/057907				
Fecha de Presentación Internacional	07/06/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°12-001868-00000-00000	05/Enero/2012
Reivindicaciones:	Radicado N°12-001868-00000-00000	05/Enero/2012
Prioridad:	EP 09164662,0	06/Julio/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

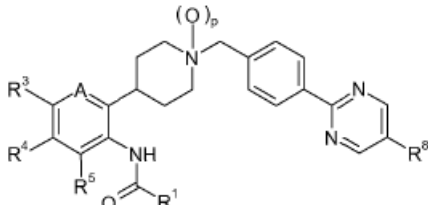
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos con propiedades mejoradas insecticidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto



de la fórmula 1 (I) donde los radicales están debidamente definidos (radicado N°12-001868-00000-00000, Pág. 1) que actúa como insecticida.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 401/14 // A 01 N 43/54 // P 9/00 // 5/00.

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

El método de la reivindicación 7 corresponde al uso del compuesto de fórmula I, mencionado en la reivindicación 1 para combatir y controlar insectos, acáridos, nematodos o moluscos. Es evidente que la llamada etapa de “aplicación a una plaga, a un lugar de una plaga o a una planta... una cantidad con eficacia... de un compuesto de fórmula (I)” corresponde a la forma de usar los compuestos de fórmula I, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso.

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

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el término “insecticida” es muy general puesto que hace referencia a muchos compuestos, por lo tanto se debe especificar al nombre del compuesto de fórmula 1, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 6 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos sino que se hace una generalización de manera especulativa. 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
A	CR2, N
R2	H, CF3, F
R ¹	2-cloro-pirid-4-ilo-, 2-cloro-5-fluoro-pirid-4-ilo-; 2,6-dicloro-pirid-4-ilo-; 2,5- dicloro-pirid-4-ilo-; 2-fluoro-pirid-4-ilo-; 2-methoxy-pirid-4-ilo-; 2,5-dicloro-pirid-4-ilo-; 2,5-difluoro-pirid-4-ilo-; 5-cloro-2-fluoropirid-4-ilo-;
R ³	-CF3, H, OCF3, Cl, OCHF2, F

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ⁴	H, -OCF3, F, CF3, Cl
R ⁵	H, F
R ⁸	Cl, F, ciclopropil, etnil, CH3, Br
HX	CH3CO2H, HCl, ácido 2-hidroxi benzoico; ácido 2, 3, 4, 5-tetrahidroxi-6-oxo hexanoico; ácido 2-cloro benzoico; ácido fosfórico; ácido 3-hidroxi-propano-1-sulfonico; ácido etanosulfonico; ácido tolueno-4-sulfonico

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 1 menciona la expresión: “opcionalmente” precediendo una característica por lo tanto no es concisa, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.

La reivindicación 8 hace referencia a una composición pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos. Sin embargo no se encuentra debidamente sustentada puesto que en las realizaciones preferidas no se menciona la actividad de dichas composiciones con sus respectivas proporciones.

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, Julio 06 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006003494	“Chemical compounds”	12/Enero/2006

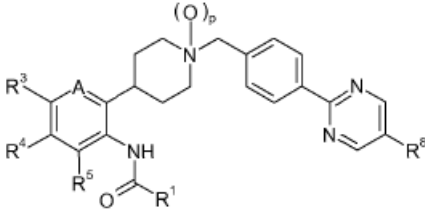
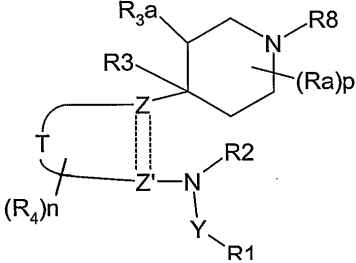
El documento D1 ^[1] divulga compuestos de formula (I) donde R_{3a}; R3; R₄; n; Y; R1; R2; R8, están debidamente definidos y poseen una actividad insecticida (Pág. 1, línea 11 a Pág. 3, línea 26; Pág. 14, líneas 19 – 31; Pág. 15, líneas 24 – 28; Pág. 16, línea 15 a Pág. 58; Pág.159, reivindicación 12)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

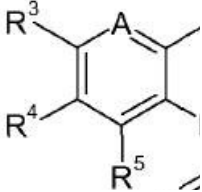
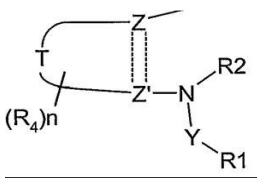
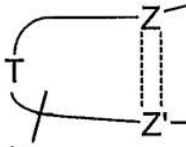
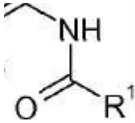
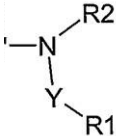
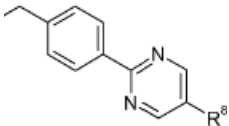
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La **reivindicación 1** consiste en un compuesto de la fórmula 1, donde los sustituyentes están debidamente definidos (Rad. N° 12-001868-00000-0000 Pág. 49)

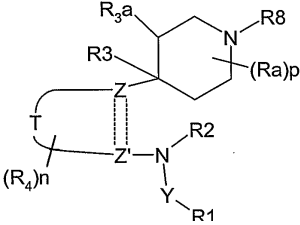
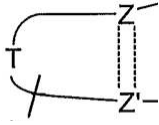
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

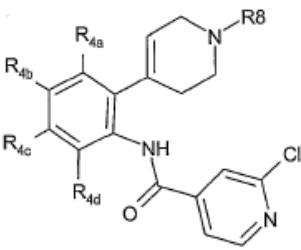
Características esenciales	D1
Compuetso de formula(I) 	Compuetso de formula(I) 
H	R _{3a} : H

¹⁰URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060112&CC=WO&NR=2006003494A2&KC=A2

H	R ₃ : H
p: 0 ó 1	0
	
A: CR ² o N	 es un benceno, piridina, entre otros
R ³ y R ⁴ : H, halógeno, ciano, alquilo C ₁ -C ₈ , entre otros	R ₄ : ciano, halógeno, nitro, alquil C ₁₋₈ , alquenil C ₂₋₆ , entre otros
R ⁵ : H o halógeno	n: 0, 1, 2, 3, o 4
	
R ¹ : pirid-4-il opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo C ₁ -C ₃ , haloalquilo C ₁ -C ₃ o alcoxi C ₁ -C ₃	Y: C=O
	R ₁ : H, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, entre otros
	R ₂ : H
	R ₈ : alquil aril (C ₁ -6) (donde el grupo aril es sustituido por heteroaril, entre otros)
R ⁸ : H, halógeno, ciano, alquilo C ₁ -C ₈ , entre otros	

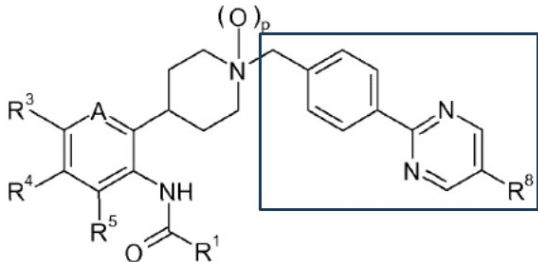
El documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque, divulga compuestos de formula (I)

 donde R_{3a} es H, entre otros; R₃ es H, entre otros;  es un benceno, piridina, entre otros (Pág. 15, líneas 24 – 28); R₄ es ciano, halógeno, nitro, alquil C₁-8, alquenil C₂-6, entre otros; n es 0, 1, 2, 3, o 4; Y es C=O, entre otros; R₁ es H, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, entre otros; R₂ es H, entre otros (Pág. 1, línea 11 a Pág. 3, línea 26); R₈ es alquil aril (C₁-6) (donde el grupo aril es sustituido por heteroaril, entre otros) con actividad insecticida (Pág. 14, líneas 19 - 31). También se mencionan compuestos de formula la

 (Pág. 16, línea 15 a Pág. 58) y la composición insecticida, acaricida y nematocida que comprende una cantidad con eficacia insecticida, acaricida o nematocida de un compuesto de formula I como está definido en la reivindicación 1

(Pág.159, reivindicación 12)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1



consiste en el radical (ver recuadro) mientras que en D1 ese sustituyente es representado por R8 que de manera general menciona el sustituyente encerrado el en recuadro, un alquil aril (C1-6) donde el aril es sutituido con heteroaril.

El efecto que lograría las diferencias antes mencionada en el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1, en cuanto a su acción insecticida, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias estructurales, en cuanto a especificar un sustituyente, 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 tenga mejores propiedades insecticidas.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la persona 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 a especificar la definición sustituyente sin cambiar los anillos centrales de la estructura, sin que ese hecho confiera aparentemente unas mejores propiedades insecticidas.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 6 y 8 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:
 Las reivindicaciones 1 – 6 y 8, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006003494	1 – 6 y 8	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: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer