

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-22024- -2	FECHA: 2013-08-28 12:07:54
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 12-22024- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 16174
 Folios: 7

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/EP2010/061381				
Fecha de Presentación Internacional	05/08/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción: Rad 12-022024-00000-0000 8/febrero/2012
Reivindicaciones: Rad 12-022024-00000-0000 8/febrero/2012
Prioridad: EP 09167736.9 Rad 12-022024-00000-0000 12/agosto/2009

2. Análisis de la Prioridad

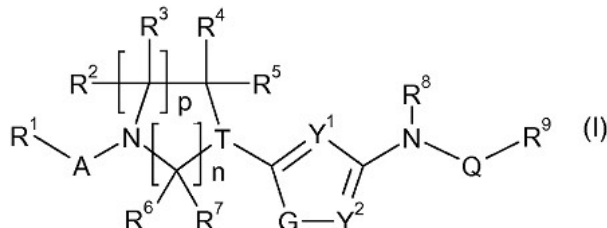
Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo 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. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa que cubre 5 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capitulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Heterociclos microbicidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a compuestos heterocíclicos de fórmula (I) con actividad fungicida.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos compuestos heterocíclicos con actividad fungicida. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea compuestos heterocíclicos de fórmula (I) con actividad fungicida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14 // A01P 3/00 // A01N 43/78, 43/76, 43/836.

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

El método de la reivindicación 15 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “aplicación” se refiere a la forma de utilizar el compuesto de fórmula (I) de interés. Un método cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como método.

En consecuencia, la reivindicación 15, no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma, va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia puesto que los estudios presentados utilizan compuestos específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. En otras palabras, se evaluaron compuestos específicos que no reflejan de ninguna manera la gran cantidad de compuestos reclamados, mucho menos se encuentra soporte en la descripción para eventuales combinaciones con otros ingredientes activos fungicidas.

Se llama la atención de la solicitante frente a que los significados para:

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸ y R¹⁸ diferentes de H

n diferente de 2

p diferente de 1

G diferente de S

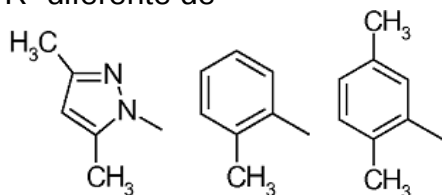
Y¹ diferente de N

Y² diferente de CH

A diferente de $-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-$

Q diferente de $-\text{C}(=\text{O})-$, $\text{C}(=\text{O})\text{O}-$, $\text{C}(=\text{O})\text{NH}-$

R^1 diferente de



Se consideran generalizaciones sin ningún sustento en la descripción. La solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio y definir específicamente el compuesto de interés.

En consecuencia, esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. Por lo tanto la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Inicialmente se le aclara a la solicitante que la formula Markush (I) no es aceptable dado que es demasiado amplia y no representa un núcleo central claramente definido; incluso se puede clasificar como una estructura del tipo A-B-C, la cual es un claro indicio de falta de unidad de invención *a priori*.

Ahora bien, el capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. 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, sírvase limitar el alcance de la invención.

Se llama la atención de la solicitante frente a que en los compuestos estudiados el patrón de sustitución es muy específico, así por ejemplo, R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 y R^{18} son H, G es S, Y^1 es N, Y^2 es CH, etc. no es aceptable suponer que un radical hidrógeno sea equivalente a un radical mucho más complejo. El solicitante debe limitar los significados de los radicales involucrados y definir de forma específica los compuestos de interés.

Ahora bien, frente a las composiciones de la reivindicación 14, no existe ningún sustento en la descripción para reclamar eventuales combinaciones de fungicidas, se recomienda retirar dichas reivindicación.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

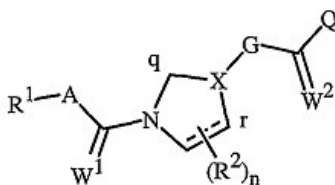
6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 12 de agosto de 2009 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2007014290	FUNGICIDAL CARBOXAMIDES	1/febrero/2007
D2	WO2008091580	FUNGICIDAL AMIDES	31/julio/2008
D3	WO2009094445	FUNGICIDAL HETEROCYCLIC COMPOUNDS	30/Julio/2009
D4	WO2008013622	FUNGICIDAL AZOCYCLIC AMIDES	31/enero/2008

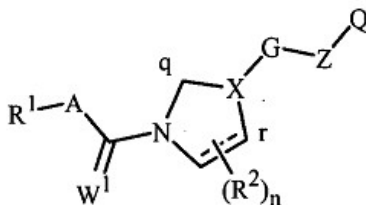
El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:
https://register.epo.org/application.jsessionid=0A613E73893DC54EAE8E31EEABD334AF.RegisterPlus_prod_0?number=EP10739935&tab=main

El documento D1 divulga compuestos heterocíclicos de formula 1, con actividad fungicida.



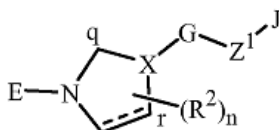
1

El documento D2 divulga compuestos heterocíclicos de formula 1, con actividad fungicida.



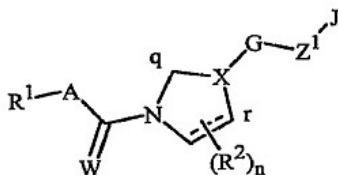
1

El documento D3 divulga compuestos heterocíclicos de formula 1, con actividad fungicida.



1

El documento D4 divulga compuestos heterocíclicos de formula 1, con actividad fungicida.

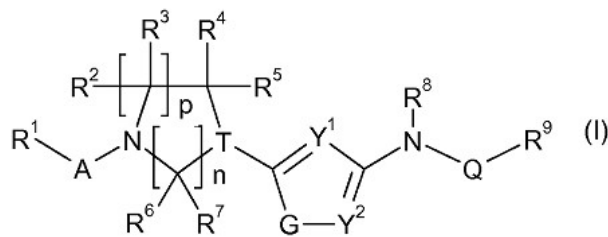


1

7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 divulga un compuesto de fórmula (I):



Ver folios 235 a 236 del radicado 12-022024-00000-0000.

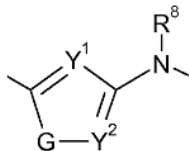
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales	
D1	
D2	
D3	
D4	

Los documentos D1 a D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención

definida en la reivindicación 1. Cualquiera de ellos ya había divulgado compuestos heterocíclicos equivalentes a los acá presentados y que mostraban una buena actividad fungicida sobre los mismos sistemas biológicos considerados en esta solicitud.

La diferencia entre la materia divulgada en cualquiera de las anterioridades citadas radica en la unión entre el heterociclilo y el grupo -N-R⁸.



No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia, toda vez que los compuestos heterocíclicos de esta solicitud presentan actividad fungicida igual que sus equivalentes conocidos desde cualquiera de los documentos citados.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener compuestos heterocíclicos alternativos a los ya conocidos, con actividad fungicida?

Sin embargo, las modificaciones novedosas se consideran modificaciones químicas convencionales de grupos isómeros que resultan evidentes. Incluso cualquiera de los documento D3 o D4 ya habían sugerido la unión entre el heterociclilo central del compuesto y un grupo -NR (ver significados de Z¹ en cada caso).

Así entonces, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene información suficiente, a partir de las enseñanzas de cualquiera de los documentos citados o combinando las enseñanzas de D1 o D2 con las enseñanzas de D3 o D4, para plantear compuestos heterocíclicos alternativos, como los acá reclamados, con la plena expectativa de éxito de obtener compuestos con actividad fungicida. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de las reivindicaciones 1 a 12, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo. Análogamente la materia de las reivindicaciones 13 y 14 tampoco se considera inventiva.

Se reitera que la solicitud no demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como una salto cualitativo a la regla técnica puesto que no se mostró alguna ventaja de los compuestos acá reclamados frente a sus equivalentes conocidos, más aún, los estudios presentados sólo demuestran actividad fungicida para algunos pocos compuestos en comparación con un blanco no tratado.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007014290	1-14	Nivel Inventivo
D2	WO2008091580	1-14	Nivel Inventivo
D3	WO2009094445	1-14	Nivel Inventivo
D4	WO2008013622	1-14	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 2013-09-03

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza