

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISV
CARRERA 4 No. 1
BOGOTÁ 8, COLC

223 23
Teléfono: (57-1) 347 3611
FAX: (57-1) 347 3650

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-006393--00005-0000

Fecha: 2010-08-24 10:55:24 Dep. 2020 DGR NULVASOR
Via 11 PATENTOLYI Eje 3TH PASSE NACIOALI
Act 444 RESPUESTA COGE Folios 12

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06006393
Asunto : Solicitud de patente para: "Pirimidinas 2-
sustituidas".
Solicitante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha de solicitud: Enero 24 de 2006.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 8184 notificado por fijación en lista del 25 de Junio de 2010.

2. Mediante el Oficio No. 8184 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el capítulo reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y sustento exigidos en el artículo 30 de la Decisión 486. Su Despacho enuncia:

- "El nuevo capítulo reivindicatorio, continúa siendo amplio y no cumple con el requisito de concisión. Al revisar los ejemplos de la descripción y la misma respuesta es claro que los significados de los radicales, L, R1, R2 y R3 son cercanamente constantes y tiene significados muy puntuales. Se le recomienda al solicitante que presente una razonable generalización de los compuestos ensayados".
- "Se reitera que el procedimiento de las reivindicaciones 11 y 12 no divulga un procedimiento propiamente dicho. Es evidente que la llamada etapa de "se tratan" se refiere al uso de las pirimidinas de fórmula (I) para combatir hongos nocivos fitopatogénicos".

CAVELIER

ABOGADOS

- "Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa es una aplicación corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, se ha revisado la redacción del mismo con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- De acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, la reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente limitando significativamente las definiciones del índice n y los sustituyentes L, R1, R2, R3 y R4 de los compuestos de fórmula (I) con base en las definiciones que se encuentran debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.
- De otro lado, las antiguas reivindicaciones 5, 8, 11 y 12 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. De tal manera que, el nuevo pliego reivindicatorio está constituido por 8 reivindicaciones y las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

Así entonces, es claro que con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio se deben tener por superadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional en el capítulo reivindicatorio sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

4. Novedad.

Su Despacho enuncia:

Su Despacho concluye que la novedad de las reivindicaciones 1 a 7 de la presente solicitud de patente, se ve afectada por el documento WO03/043993 (D1). Lo anterior, por cuanto de acuerdo al Señor Examinador al hacer los reemplazos respectivos de los sustituyentes, se encuentran compuestos idénticos a los revelados en la presente solicitud de patente.

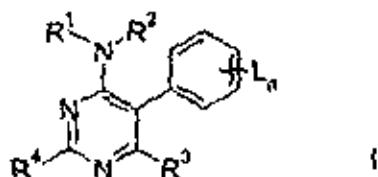
CAVELIER

ABOGADOS

225
R

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

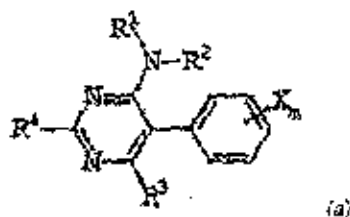
El nuevo pliego reivindicatorio, divulga específicamente pirimidinas 2-sustituidas de formula I



En donde el sustituyente en la posición 2 es el radical R4 el cual se define como:



Ahora bien, D1 se refiere a 5-fenil pirimidinas de formula (a):



y a su uso como fungicidas. Sin embargo, mientras que en la presente invención, en la posición 2 se encuentra un grupo carboxamida o iminoeter, en D1 el radical R4 puede tener un gran número de posibles definiciones. Adicionalmente, ninguno de los compuestos explícitamente divulgados en D1 presenta un sustituyente en la posición 2 similar a los revelados en la presente solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada desea poner de presente que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para determinar la novedad de la presente invención. Lo anterior, porque únicamente compuestos específicamente nombrados (con todas las variables identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de estos compuestos) pueden afectar la novedad de compuestos reivindicados en una solicitud presentada posteriormente.

De tal manera que, debido a que los compuestos reivindicados en la presente solicitud no son divulgados de manera específica en D1, la

226
286

materia acá reivindicada se debe tener como novedosa ya que indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella"¹.

De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener los compuestos acá reivindicados fue necesario seleccionar sus sustituyentes de por lo menos dos (2) listas de sustituyentes diferentes de D1, lo cual, también de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente invención:

"Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad"².

Así entonces, debido a que la composición reivindicada "se obtiene a partir de dos listas de compuestos diferentes divulgadas en D1 (X, R1, R2, R3, R4), esta claro que la presente invención es novedosa frente a D1.

En efecto, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos debidamente sustentados por datos experimentales reales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención"³; y

"La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de dicha descripción genérica"⁴.

En efecto, la forma como se hizo en el presente caso el examen de novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita de acuerdo con la doctrina y la práctica internacional pues llevaría al absurdo que la simple constatación de la previa mención de los elementos constitutivos de la invención en el arte previo, destruya la novedad,

^{1,2} IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 71.

³ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 65.

⁴ Ibidem. Página 67.

227
228

cuando la misma puede estar dada por la especial combinación de dichos elementos.

Así entonces, si es claro que se tienen que hacer diferentes selecciones para llegar a los compuestos de formula I de la presente solicitud, tal y como lo reconoce su Despacho, no se entiende por qué este documento afectaría la novedad de la presente invención.

5. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que el nivel inventivo de la antigua reivindicación 8 de la presente solicitud, se ve afectado por el documento D1.

A este respecto, deseamos poner de presente que debido a que la antigua reivindicación 8 no se incluyó en el nuevo pliego reivindicatorio, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

En todo caso, mi representada desea resaltar que el problema técnico de la presente solicitud es la necesidad de compuestos pirimidina 2 sustituidos con eficiencia mejorada para combatir hongos nocivos, debido a que las pirimidinas 2 sustituidas conocidas en el estado del arte presentan un efecto insatisfactorio en muchos casos.

A pesar de que estos compuestos son descritos de manera general en el antecedente, lo importante es si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica relevante para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor sea esta buena o mala, y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta. Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente solamente refiriéndose a especificaciones de patentes anteriores sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un investigador posterior que invente nuevos productos o procedimientos frente a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología.

Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación se desalentaría a posteriores inventores y también los fundamentos del sistema de patentes colapsarían porque esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones con una exageración absurda.

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección. Si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de

728
728

trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho notorio inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una invención de selección a pesar de cualquier descripción hecha en la invención anterior.

Ahora bien, tal como se encuentra demostrado en la descripción de la presente invención con los datos allí revelados, las pirimidinas 2-sustituidas acá reivindicadas presentan una actividad fungicida mejorada en comparación con pirimidinas ya conocidas en el estado del arte (i.e. D1). En particular, el ejemplo 1 muestra que el ataque fungicida por el Oomiceto patógeno de las plantas PHYTOPHTHORA INFESTANS, el agente causante de la enfermedad devastadora del tizón tardío de gran importancia económica, puede ser controlado del todo por el compuesto I-5 de la presente invención mientras que el compuesto VI de D1 no presenta actividad fungicida alguna (0% vs 80% de ataque).

Asimismo, en el ejemplo 2 se muestra que el compuesto I-5 proporciona actividad de larga duración contra otra planta patógena Ascomiceto conocida como ALTERNARIA SOLANI, la cual causa daños severos en plantas de tomate y papa. El compuesto I-5 reduce el ataque fungicida en un 30% incluso después de ser aplicado 7 días antes de la inoculación, con una densidad alta de esporas fungicidas mientras que la actividad del compuesto VI de D1 es claramente inferior (67% de ataque).

Así entonces, debido a que el subgrupo de compuestos acá reivindicado no se encuentra explícitamente divulgado en D1, y adicionalmente el mismo presenta un efecto superior para combatir hongos, la presente invención de selección debe considerarse inventiva frente a D1, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes una invención de selección tiene nivel inventivo cuando:

"...todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada".

Adicionalmente, mi representada dirige la atención del Señor Examinador a las pruebas comparativas radicadas en su Despacho el 26 de Abril de 2010 junto con el memorial de respuesta a la Acción Oficial No. 866, que demuestran al igual que los ejemplos 1 y 2 de la presente solicitud, que los compuestos acá reivindicados SI presentan una actividad fungicida mayor en comparación a los compuestos revelados en D1.

6. Solicitud internacional.

Finalmente, llamamos la atención del Señor Examinador sobre el hecho que la objeción formulada por el Señor Examinador en el presente caso

⁵ ISPI, BJO. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OVICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 82.

CAVELIER

ABOGADOS

229
229

reproduce la objeción formulada a este mismo respecto a la solicitud internacional en el Informe de búsqueda Internacional y que la misma fue superada igualmente en el trámite internacional mediante los mismos argumentos acá presentados, tal y como se puede observar en el Informe de Patentabilidad Preliminar.

Por último, aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta. Por lo tanto informamos a su Despacho que la presente invención fue otorgada por la Oficina de Patentes Europea con número de patente: EP1651618 B1.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la presente solicitud de patente es novedosa frente al estado de la técnica y por tanto, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

8. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,

Luz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. N° 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-00361-841-074-4
MGM\MCM\ID-178677\WPCL0361
No. M-2010-178677\MGM

2300



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

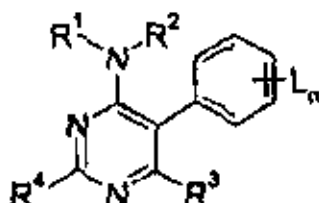
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE:					
	☐ Corrección de Error Material	☒ Modificación a una solicitud				
2	SOLICITANTE	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 523 1023 809"> Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 67056 Ludwigshafen, Alemania Domicilio: Ludwigshafen, Alemania </td> <td data-bbox="1023 523 1526 909"> IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 809 1023 909"> Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com </td> <td></td> </tr> </table>	Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 67056 Ludwigshafen, Alemania Domicilio: Ludwigshafen, Alemania	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____	Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	
Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 67056 Ludwigshafen, Alemania Domicilio: Ludwigshafen, Alemania	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____					
Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com						
3	REPRESENTANTE O APODERADO	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 922 1023 1221"> Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª, No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 66 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia. </td> <td data-bbox="1023 922 1526 1270"> IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u> </td> </tr> </table>	Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª, No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 66 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>		
Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª, No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 66 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>					
4	Número de expediente: <u>06.006.393</u>					
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.					
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____					
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Copia auténtica de la Sustitución del poder otorgada por el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de la presente solicitud en favor del Solicitante.					

232
207

REIVINDICACIONES

1. Pirimidinas 2-sustituidas de la fórmula



en la que el índice y los sustituyentes tienen los significados siguientes:

n es un número entero de 1 a 3;

L es halógeno;

R¹, R² significan, independientemente, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, pudiendo los grupos alifáticos de las definiciones de los radicales R¹ y R² a su parte estar parcial o completamente halogenados o llevar uno a cuatro grupos R^k.

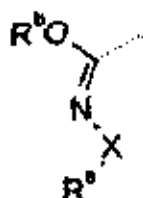
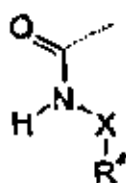
R^v es -C(=O)-A;

R² puede significar, adicionalmente, hidrógeno;

R¹ y R² pueden formar junto con el átomo de nitrógeno al que están ligados un anillo saturado de cinco o seis miembros que puede contener uno o varios sustituyentes alquilo C₁-C₆;

R₃ es halógeno;

R⁴ corresponde a una de las fórmulas



Donde

X significa un enlace directo, -NR^c;

R^a es hidrógeno, alquilo C₁-C₆;

R^b es hidrógeno, alquilo C₁-C₆;

R^c es hidrógeno, alquilo C₁-C₆;

2. Pirimidinas 2-sustituidas de la fórmula I según la reivindicación 1, donde los sustituyentes tienen los significados siguientes:

R¹, R² significan, independientemente, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, halógenoalquilo C₁-C₆ o halógenoalquenilo C₂-C₆;

R¹ corresponde a una de las fórmulas

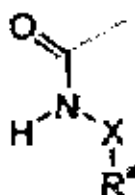


donde

- X significa un enlace directo,
- R^a significa hidrógeno, metilo;
- R^b significa hidrógeno, alquilo C₁-C₄;
- R^c significa hidrógeno o metilo,

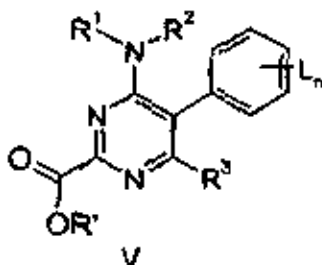
3. Pirimidinas 2-sustituídas según la reivindicación 1, donde R¹ es cloro.

4. Pirimidinas 2-sustituídas según la reivindicación 1, donde R¹ corresponde a una fórmula:



en la que X es un enlace directo -O-.

5. Ésteres de la fórmula V



en la que los sustituyentes R¹, R², R³ y L_n tienen los significados indicados en la reivindicación 1, y R' significa alquilo C₁-C₈, alquénilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈ o hidroalquilo C₃-C₈, cuyos radicales alquilo, alquénilo, alquinilo pueden estar parcial o completamente halogenados y llevar uno a tres grupos R^v.

6. Ésteres V según la reivindicación 5, donde R' significa isopropilo.

7. Producto pesticida, que contiene un soporte sólido o líquido y un compuesto de la fórmula I según la reivindicación 1.

8. Producto pesticida, que contiene un soporte sólido o líquido y un compuesto de la fórmula V según una de las reivindicaciones 5 ó 6.

234
~~234~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

ASUNTO	Radicación	06006393
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	11026
	Folios	6

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/007877
Fecha de Presentación Internacional: 2004-07-15

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo:	Folios 66 a 160 como fueron presentados.
Capítulo reivindicatorio:	Folios 161 a 171 como fueron presentados. Folios 198 a 202 modificados.
Prioridad:	Folio 2 DE 10333857,8 2003-07-24 DE 10357714,9 2003-12-09.
Respuesta del solicitante:	Folios 187 a 194 y 203 a 206.
Segunda respuesta del solicitante:	Folios 223 a 229.
Nuevo capítulo reivindicatorio:	Folios 232 a 233.

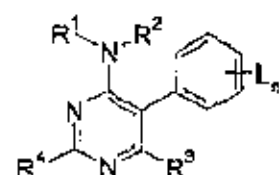
2. Análisis de la Prioridad

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

Título de la solicitud: Pirimidinas 2-sustituidas. Folio 2.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a pirimidinas 2-sustituidas de la fórmula (I).



El problema técnico planteado en la presente solicitud consiste en que las pirimidinas 2-sustituidas conocidas en el arte previo presentan un efecto fungicida insatisfactorio en muchos casos. Por lo tanto existe la necesidad de diseñar compuestos con eficiencia mejorada.

Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea pirimidinas 2-sustituidas de fórmula (I) capaces de combatir hongos nocivos.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC C07D 239/42.

4. De la solicitud de Patente

Título

Se requiere al solicitante que modifique el título de la invención haciendo referencia específica a la materia que se desea proteger, es decir, a los compuestos de interés específicamente definidos.

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que aún tiene el último capítulo reivindicatorio modificado.

Se llama la atención del solicitante frente a que, las evidencias técnicas presentadas en la divulgación inicial y en las pruebas adicionales muestran un efecto técnico para dos patrones de sustitución específicos, mientras que la selección reclamada presenta un alcance mucho mayor. Por lo tanto, no se encuentra ninguna razón técnica para aceptar que la generalidad reclamada posea la misma actividad mejorada que tienen los compuestos ensayados.

Por lo tanto, esta oficina considera que la descripción no cumplió con el requisito de claridad y/o divulgación completa de acuerdo con el art. 28 de la Decisión 486.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El nuevo capítulo reivindicatorio continúa presentando generalizaciones que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción. De este modo y en correspondencia a lo anteriormente mencionado, se llama la atención al solicitante frente a los ensayos comparativos presentados y a las estructuras específicas para las cuales demostró una mejora en términos de actividad fungicida.

Esta oficina no encuentra ninguna razón técnica que le permita inferir que los patrones de sustitución que de allí se derivan, tengan el mismo efecto técnico, es decir, tengan la misma actividad mejorada. Y teniendo en cuenta que pequeños cambios estructurales sobre un núcleo conocido pueden modificar drásticamente la actividad del compuesto, esta Superintendencia considera que el efecto técnico asociado al conjunto de compuestos reivindicados no se encuentran debidamente sustentados dadas las características de los compuestos ejemplificados.

En este orden de ideas, se requiere al señor solicitante para que delimite el alcance de su invención y defina específicamente las características técnicas esenciales (patrones de sustitución específicos) para los cuales demostró un efecto técnico sorprendente, entendido como una mejora en actividad.

De este modo y con el fin de especificar cuáles son las generalizaciones que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción se presenta la siguiente tabla que relaciona específicamente los significados de cada sustituyente para los cuales no se puede inferir una actividad mejorada.

Tabla 1.

<i>Sustituyente</i>	<i>Generalización no aceptada</i>
L	Halógeno
R^1 o R^2	Alqueno, grupo R^v
R^1 y R^2	Puede formar un anillo de cinco miembros
R^3	Halógeno
R^4	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{N}-\text{X} \\ \\ \text{R}^a \end{array}$ cuando $X-R^a$ es diferente de H, ó $\begin{array}{c} \text{R}^b\text{O} \\ \parallel \\ \text{N}-\text{X} \\ \\ \text{R}^c \end{array}$ cuando $X-R^a$ es diferente de H y R^b es diferente de metilo

Por último, sírvase aclarar el significado del radical A, puesto que el último capítulo reivindicatorio presentado, no presentó esa información.

Las mismas observaciones aplican para la reivindicación 5.

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

5. Determinación del Estado de la Técnica

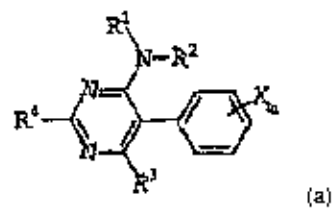
Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria 2003-07-24, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO03/043993	5-phenylpyrimidines agents comprising the same, method for production and use thereof	2003-05-30

El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente URL:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=03043993A1&KC=A1&FT=D&date=20030530&DB=EPODOC&locale=en_EP

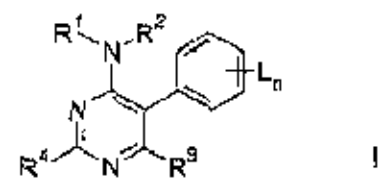
El documento D1 divulga compuestos de pirimidinas de fórmula (a) y su actividad como fungicidas.



6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta pirimidinas de la fórmula (I)



El documento D1 divulga compuestos de pirimidinas de fórmula (a)

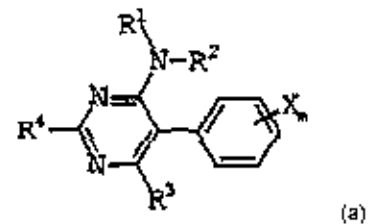
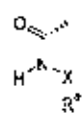
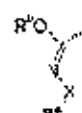


Tabla 2. Comparación de características técnicas

Solicitud	D1
$Ln, L = \text{halógeno y } n = 1-3$	$Xn, X = \text{halógeno y } n = 1-5$
$R^1 = \text{halógeno}$	$R^1 = \text{halógeno}$
$R^2 = \text{alquilo } C_{1-6}, \text{ alquenilo } C_{2-6}, \text{ haloalquilo } C_{1-6}, \text{ haloalquenilo } C_{2-6}$	$R^2 = \text{alquilo } C_{1-6}, \text{ alquenilo } C_{2-6}, \text{ haloalquilo } C_{1-6}, \text{ haloalquenilo } C_{2-6}$
$R^3 = H, \text{ alquilo } C_{1-6}, \text{ alquenilo } C_{2-6}, \text{ haloalquilo } C_{1-6}, \text{ haloalquenilo } C_{2-6}$	$R^3 = H, \text{ alquilo } C_{1-6}, \text{ alquenilo } C_{2-6}, \text{ haloalquilo } C_{1-6}, \text{ haloalquenilo } C_{2-6}$
$R^1 \text{ y } R^2 \text{ pueden formar junto con el átomo de N al que esta unidos un anillo saturado de cinco o seis miembros que puede contener uno o varios alquilo } C_{1-5}$	$R^1 \text{ y } R^2 \text{ pueden formar junto con el átomo de N al que esta unidos un anillo saturado de cinco o seis miembros que puede estar sustituido con Ra o Rb, donde Ra o Rb significan alquilo } C_{1-6}$
Diferencia (selección): $R^4 =$  	Sugerencia $R^4 = -C(=O)NRaRb \text{ o } -C(=O)Rc$ Siendo $Rc = Ra \text{ o } Rb$ $Ra \text{ o } Rb = H \text{ o alquilo } C_{1-6}$
Donde $X = \text{enlace directo o } Rc$ $Ra = H \text{ o alquilo } C_{1-6}$ $Rb = H \text{ o alquilo } C_{1-6}$ $Rc = H \text{ o alquilo } C_{1-6}$	

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan pirimidinas de fórmula (a) que tienen actividad fungicida.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en el radical R^4 .

El efecto que logra el incluir el radical R^4 es que mejora la actividad de las pirimidinas de fórmula (I)

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el los compuestos conocidos desde D1 para mejorar la actividad del mismo.

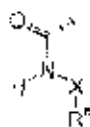
Sin embargo, los significados de R^4 se encuentran claramente sugeridos en la misma anterioridad D1.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría podría inferir razonablemente esos significados, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

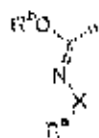
La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Los únicos significados para los cuales se demostró un efecto técnico fueron los siguientes, cuando R^4 es:



y X es un enlace directo y R^4 es H

O cuando R^4 es:



y R^4 es H, X=NRC, R^4 = H y R^4 =H

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

La selección presentada en el nuevo capítulo reivindicatorio se considera nueva a partir de D1, no obstante, justamente por tratarse de una patente de selección se requiere que la materia a proteger este específicamente definida y se le haya demostrado un efecto técnico sorprendente que se considera el salto cualitativo en la técnica.

Sin embargo el nuevo capítulo reivindicatorio continúa tratando de proteger materia, la cual no demostró un efecto técnico sorprendente o inesperado. De acuerdo con el análisis anterior, los significados del radical R^4 se encuentran completamente sugeridos en el documento D1 y en vista de que no se demostró una actividad mejorada para los múltiples patrones de sustitución reclamados, éstos se consideran alternativas evidentes para un técnico medio en la materia que no tienen nivel inventivo.

El argumento anterior tiene fundamento en el principio de que "pequeñas modificaciones estructurales sobre un núcleo general conocido pueden ocasionar cambios en actividad" La presente selección es justamente un ejemplo de dicho principio. Sin embargo, para esta oficina no es aceptable que se traten de proteger patrones de sustitución para los cuales no se demostró actividad mejorada. Así entonces, el solicitante deberá limitar el alcance de su invención, puesto que la generalidad reclamada se considera evidente a partir de D1.

Se tuvieron en cuenta los demás argumentos del solicitante.

8. Conclusión

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

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	W003/043993	1-8	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 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.

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.


CARLOS DANIEL LEMUS GIRALDO
 Profesional Universitario 2044-09 (P)
 Con asignación de funciones de la
 Dirección de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

12 de mayo de 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 2315	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202085
----------------------------------	---

Rev.sá: Consuelo Leguizamón 