

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-45134- -4	FECHA: 2014-06-18 14:12:40
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)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 13-45134- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 7401
 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/JP2011/069352				
Fecha de Presentación Internacional	26/08/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad 13-045134-00000-0000	06/marzo/2013
Reivindicaciones:	Rad 13-045134-00000-0000	06/marzo/2013
Prioridad:	Rad 13-045134-00000-0000	06/marzo/2013

JP2010 194584 31-08-2010

2. Análisis de la Prioridad

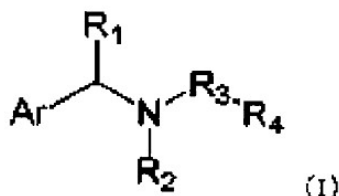
Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

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. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa que cubre 14 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capítulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Agente de control de plagas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un agente de control de plagas de fórmula (I).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos agentes para el control de plagas que tenga mayor actividad, mejor actividad frente a plagas resistentes y más seguros al momento de su uso. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea derivados de fórmula (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP):

A01N37/18; A01N43/40; A01N43/54; A01N43/78; A01N47/04; A01N47/12; A01N47/28; A01N47/40; A01N51/00; A01N57/32; A01P7/02; A01P7/04; A61K31/341; A61K31/381; A61K31/426; A61K31/44; A61K31/4427; A61K31/443; A61K31/4436; A61K31/4439; A61K31/50; C07C233/05; C07C233/12; C07C261/04; C07C271/12; C07C311/09; C07D213/36; C07D213/42; C07D237/12; C07D277/20; C07D277/32; C07D307/14; C07D333/20; C07D401/12; C07D405/12; C07D409/12; C07D417/12; C07F9/24

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

El método de las reivindicaciones 21 a 24 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “*aplicar*” 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, las reivindicaciones 21 a 24, no son patentables, 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 nueve compuestos específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. Se llama la atención de la solicitante frente a que los patrones de sustitución diferentes a los compuestos 212, 227, 229, 231, 237, 238, 239, 242 y 243. 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, indicando de manera específica el significado de cada uno de los sustituyentes.

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)

En este sentido, 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, 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, sírvase retirar la reivindicación 20, se aclara que la plaga atacada no es una característica técnica del derivado de interés.

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 31 de agosto de 2010 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:

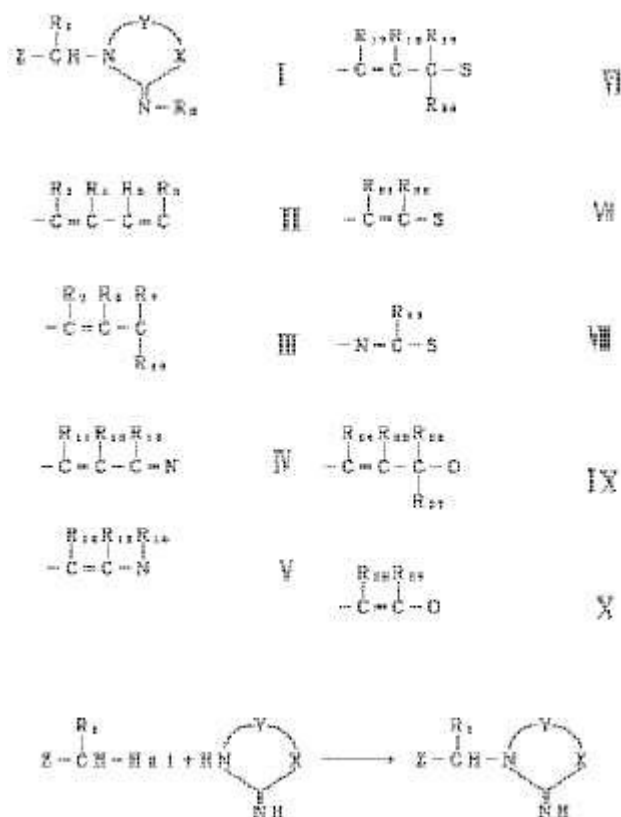
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JPH0578323	New heterocyclic compound, its production and insecticide	1993-03-30
D2	JP2010138082	Cyclic amine compound or salt thereof, and noxious organism-controlling agent	2010-06-24
D3	JP2004524287	Dichloropyridyl methylamides	2004-08-12
D4	WO2005044007	Biphenyl derivative or its salt, and pesticide containing it as an active ingredient	2008-07-09
D5	WO2007105814	Substituted isoxazoline compound and pest control agent	2007-09-20

D6	EP0976737	Pyrazole derivatives, process for preparing the same, intermediates, and pest control agent containing the same as active ingredient	2000-02-02
----	-----------	--	------------

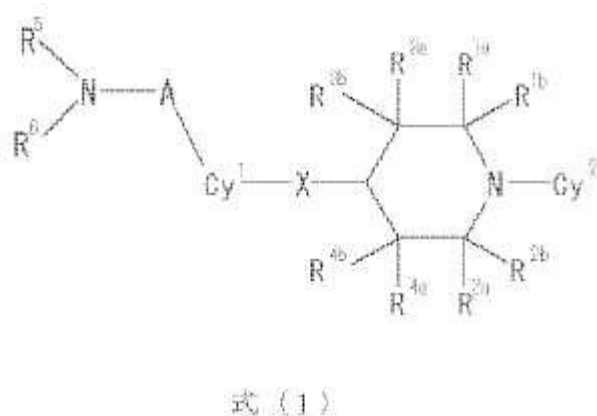
El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:

<https://register.epo.org/application?number=EP11821689&lng=en&tab=main>

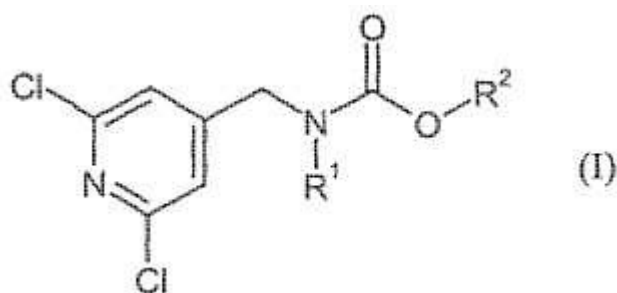
El documento D1 divulga compuestos heterocíclicos que tiene actividad insecticida.



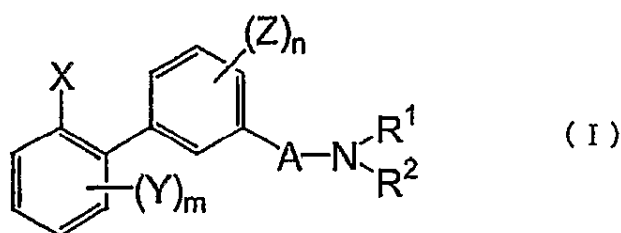
El documento D2 divulga aminas cíclicas con actividad pesticida



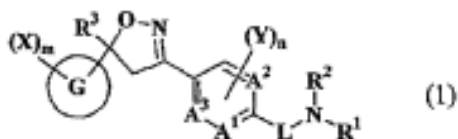
El documento D3 divulga dicloropiridil-metil-amidas con actividad pesticida



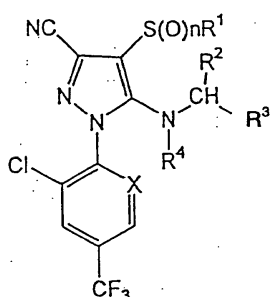
El documento D4 divulga derivados bifenilo con actividad pesticida



El documento D5 divulga derivados de isoxazolina como agentes para el control pesticida



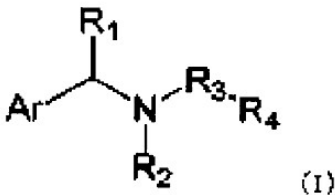
El documento D6 divulga derivados de pirazol como agentes para el control pesticida



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 divulga un agente de control de plagas, caracterizado porque comprende por lo menos un compuesto de la formula (I) o una sal del mismo.



Las características esenciales del agente de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 a D6. Cualquiera de ellos ya había dado a conocer compuestos que comprenden los mismos patrones de sustitución que cubre la reivindicación 1.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en cualquiera de los documentos D1 a D6. Análogamente la reivindicación 12 tampoco es nueva. Las reivindicaciones dependientes no presentan alguna otra característica que haga nuevo el agente de la reivindicación 1 o el derivado de la reivindicación 12, por lo tanto tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

Dado amplio alcance de la reivindicación 1, es posible encontrar algunos patrones de sustitución novedosos frente al estado del arte citado, no obstante, los mismos no serían inventivos, toda vez que la evidencia presentada en el capítulo reivindicatorio, es insuficiente y no muestra algún efecto técnico inesperado o sorprendente en términos a una mejor actividad, frente por ejemplo plagas resistente o a alguna ventaja en términos de facilidad de su uso, tal como se había planteado inicialmente.

Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de su invención a la materia presentada en la reivindicación 8.

8. Conclusión

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

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JPH0578323	1-20	Novedad Nivel Inventivo
D2	JP2010138082	1-20	Novedad Nivel Inventivo
D3	JP2004524287	1-20	Novedad Nivel Inventivo
D4	WO2005044007	1-20	Novedad Nivel Inventivo
D5	WO2007105814	1-20	Novedad Nivel Inventivo
D6	EP0976737	1-20	Novedad 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 del día siguiente 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 2014-06-24

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