

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogada
MARGARITA CASTELLANOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-033627- -00004-0000

Fecha: 2011-04-07 15:01:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 07-033627
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 35

06127

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2005/010891
Fecha de Presentación Internacional: 2005-10-10

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:

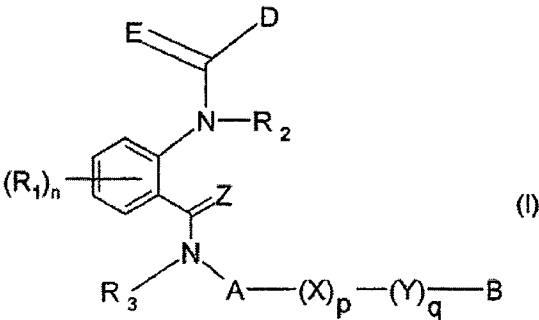
1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: Folios 168 a 315 y 332 como fueron presentados.
Capítulo reivindicatorio: Folios 316 a 331 como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 GB 0422556,1 2004-10-11.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Nuevos Insecticidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a derivados de antranilamida de fórmula general (I) con actividad insecticida.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de nuevos derivados de antranilamida para el control de insectos. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea compuestos de fórmula (I) que tiene actividad insecticida.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC C07D 405/14, A01N 43/00, A61K 31/40.

3. 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.

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

Las reivindicaciones 9 a 11 hacen referencia al uso de los compuestos de fórmula (I) para el control de plagas. Es evidente que la llamada etapa "la aplicación" se refiere a la forma de utilizar dichos compuestos para el control de plagas o para combatir insectos o representantes del orden de los acáridos. Se le aclara al solicitante que 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 materia de las reivindicaciones 9 a 11 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

5. 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, el compuesto de interés definido.

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 para la materia que se esta reclamando. Pero definitivamente, el alcance de la materia que se esta reclamando va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

Se llama la atención al solicitante, a la parte de los ejemplos, los cuales resultan ser limitados e imprecisos. Primero, porque solo se demuestra actividad insecticida para un patrón de sustitución específico (fórmula Ia), segundo porque solo se demostró actividad mejorada para un único compuesto (P41), que siendo estrictos sería el único enteramente sustentado, y tercero porque se utilizan frases subjetivas e inaceptables en un estudio científico como por ejemplo "actividad satisfactoria, actividad favorable, buena actividad." Por todo lo anterior, la descripción es insuficiente para el amplio alcance del capítulo reivindicatorio.

Se le aclara al solicitante que no es suficiente que la descripción liste todas las posibles combinaciones reclamadas, también es necesario presentar información y estudios donde se demuestre la actividad mejorada que se indicia inicialmente. El solicitante debe limitar considerablemente el alcance de su invención.

En consecuencia la descripción no cumplió con el requisito de claridad y/o **divulgación completa** de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión; asimismo se considera una generalización que no se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) (debido a la gran cantidad y variedad de sustituyentes) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más la descripción solo presenta ensayos que demuestran actividad con compuestos específicos y evidentemente la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja de dicha especificidad. **El solicitante debe definir específicamente en la reivindicación independiente la materia y el alcance de la invención. Los cuales a su vez deben estar enteramente sustentados en la descripción.**

Asimismo sírvase suprimir las frases "*pueden ser, puede contener, puede estar, sin que sea posible, es posible, en caso de ser apropiado, sistema de anillos*" puestos que son imprecisas y no permiten definir el objeto de la invención.

Sírvase suprimir la reivindicación 8, puesto que las semillas o material de propagación se consideran elementos naturales que no son producto de una actividad inventiva humana.

Sírvase suprimir la reivindicación 12, puesto que la frase "*para combatir insectos o representantes del orden de los Acáridos*" no presenta ninguna característica técnica de una composición, por el contrario hace referencia a su blanco de acción.

Ahora bien, sírvase suprimir las reivindicaciones 14-19, puesto que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción. Nótese que no se demostró ningún tipo de actividad para los compuestos de formulas (V) y (III).

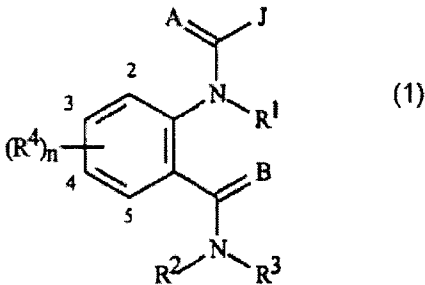
En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

6. Determinación del Estado de la Técnica

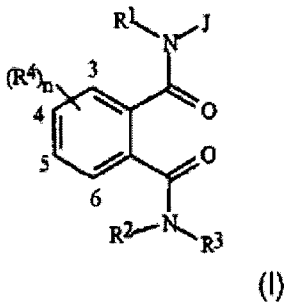
Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2004-10-11, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO01/70671	Insecticidal anthranilamides	2001-09-27
D2	WO02/48137	Substituted heterocyclic phthalic acid diamide arthropodicides	2002-06-20
D3	WO02/070483	Heterocyclic diamide invertebrate pest control agents	2002-09-12
D4	WO03/024222	Anthranilamide arthropodicide treatment	2003-03-27
D5	WO03/015518	Method for controlling particular insect pest by applying anthranilamide compounds	2003-02-27

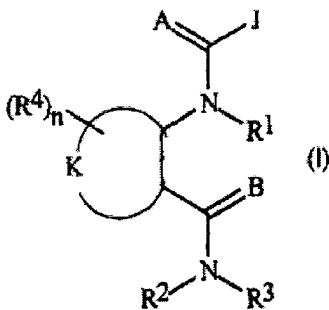
El documento D1 hace referencia a derivados de fórmula (1)



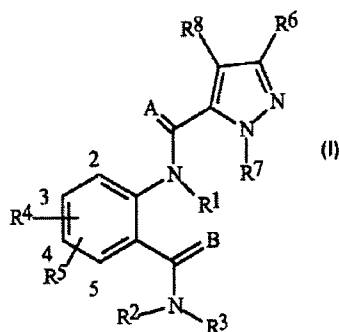
El documento D2 hace referencia a derivados de fórmula (I)



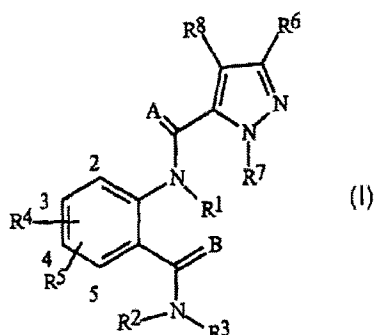
El documento D3 hace referencia a derivados de fórmula (I)



El documento D4 hace referencia a derivados de fórmula (I)



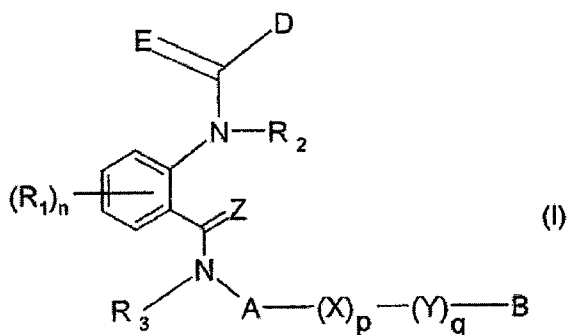
El documento D5 hace referencia a derivados de fórmula (I)



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta un compuesto de fórmula general (I).



Las anterioridades citadas divulgan derivados de antranilamidas, según las formulas presentadas anteriormente para cada caso. Al comparar los significados de los sustituyentes de esta solicitud, con los significados de los sustituyentes de cualquiera de las anterioridades citadas se observan estructuras iguales. En la tablas 1 y 2, se comparan las sustituciones (características técnicas) que son iguales para cada caso, y en las tablas 3 y 4, se presenta un ejemplo particular de sustitución, para evidenciar claramente que se están reclamando estructuras ya divulgadas en el estado del arte.

Tabla 1

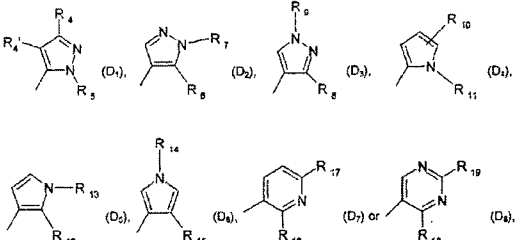
Solicitud	D1 (lo mismo sucede con las anterioridades 2 y 3)
$E = Z = \text{oxígeno o azufre}$	$A = B = \text{oxígeno o azufre}$
$(R_1)_n = \text{alquilo, alquenilo alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, halógeno, nitro, hidroxí, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, haloalquiltio, haloalquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, trialquilsilicio o fenilo, bencilo o fenoxi sustituido o sin sustituir.}$ $n = 0-4$	$(R^1)_n = \text{H, alquilo, alquenilo alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, halógeno, nitro, hidroxí, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, haloalquiltio, haloalquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, trialquilsilicio o fenilo, bencilo o fenoxi sustituido o sin sustituir.}$ $n = 1-4$
$R_2=R_3= \text{H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo sustituido o sin sustituir.}$	$R^1=R^2= \text{H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo sustituido o sin sustituir.}$
$A-(X)_p-(Y)_q-B = \text{alquilenos, alquenilenos, alquinilenos, o un sistema de anillos}$	$R^3 = \text{alquilenos, alquenilenos, alquinilenos, o un sistema de anillos}$
$D = \text{fenilo, piridilo, o un grupo}$ 	$J = \text{anillo heteroaromático de cinco o seis miembros opcionalmente sustituido}$

Tabla 2

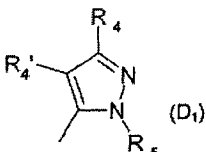
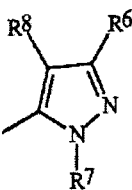
Solicitud	D4 (lo mismo sucede con la anterioridad 5)
$E = Z = \text{oxígeno o azufre}$	$A = B = \text{oxígeno o azufre}$
$(R_1)_n = \text{alquilo, alquenilo alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, halógeno, nitro, hidroxí, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, haloalquiltio, haloalquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, trialquilsilicio o fenilo, bencilo o fenoxi sustituido o sin sustituir, amino, formilo,}$ $n = 0-2$	$R^4 \text{ y } R^5 = \text{H, alquilo, alquenilo alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, halógeno, nitro, hidroxí, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, haloalquiltio, haloalquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, trialquilsilicio o fenilo, bencilo o fenoxi sustituido o sin sustituir, amino, formilo}$ $n = 1-2$
$R_2=R_3= \text{H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo sustituido o sin sustituir.}$	$R^1=R^2= \text{H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo sustituido o sin sustituir.}$
$A-(X)_p-(Y)_q-B = \text{alquilenos, alquenilenos, alquinilenos, o un sistema de anillos}$	$R^3 = \text{alquilenos, alquenilenos, alquinilenos, o un sistema de anillos}$
$D =$ 	

Tabla 3

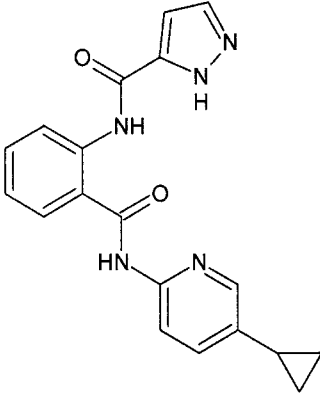
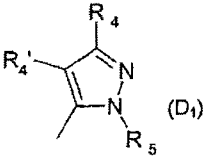
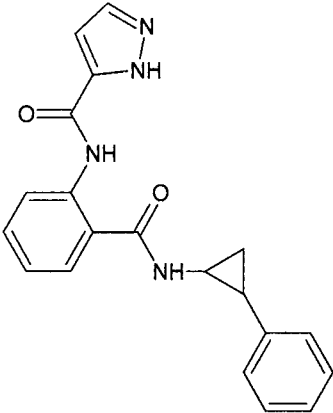
Cuando en la solicitud	Cuando en la anterioridad D1
$E = Z = \text{oxígeno}$	$A = B = \text{oxígeno}$
$n = p = q = 0$	$n = 0$
$R_2 = R_3 = H$	$R^1 = R^2 = H$
$A = \text{anillo de seis miembros insaturado}$ $B = \text{anillo de tres miembros saturado}$	$R^3 = \text{anillo heteroaromático de seis miembros sustituido con cicloalquilo } C_3$
$D = D1 \text{ y } R_4, R_4' \text{ y } R_5 = H$	$J = \text{anillo heteroaromático de cinco miembros}$
Se tendría la siguiente estructura	
	

Tabla 4

Cuando en la solicitud	Cuando en la anterioridad D4
$E = Z = \text{oxígeno}$	$A = B = \text{oxígeno}$
$n = p = q = 0$	$R^4 = R^5 = H$
$R_2 = R_3 = H$	$R^1 = R^2 = H$
$A = \text{anillo de tres miembros saturado}$ $B = \text{anillo de seis miembros insaturado}$	$R^3 = \text{cicloalquilo } C_3 \text{ sustituido con fenilo}$
$D = D1 \text{ y } R_4, R_4' \text{ y } R_5 = H$	
Se tendría la siguiente estructura	
	

En consecuencia el compuesto reclamado en esta solicitud carece de novedad a partir de D1 o D2 o D3 o D4 o D5.

Se le recuerda al solicitante que tal como lo indica el artículo 21 de la Decisión 486: *“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”*

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO01/70671	1-17	Novedad
D2	WO02/48137	1-17	Novedad
D3	WO02/070483	1-17	Novedad
D4	WO03/024222	1-17	Novedad
D5	WO03/015518	1-17	Novedad

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 N° 10 de 2001.



JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

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

10 8 ABR. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 1212	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202085
----------------------------------	---