

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-73098- -3	FECHA: 2015-04-17 12:15:18
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 14-73098- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 3994
Folios: 8

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/EP2012/069557				
Fecha de Presentación Internacional	04/10/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad 14-073098-00000-0000	04/abril/2014
Reivindicaciones:	Rad 14-073098-00000-0000	04/abril/2014
Prioridad:	Rad 14-073098-00000-0000	04/abril/2014
EP 11184138.3	06-10-2011	

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.

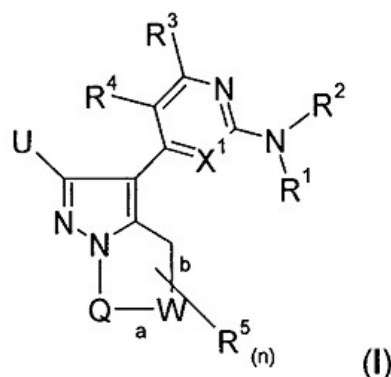
3. Objeto de la invención

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.

Título de la solicitud: Heterociclipiri(mi)dinilpirazol. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a derivados de heterociclipiri(mi)dinilpirazol de formula (I), con actividad fungicida.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos derivados fungicidas para el control de hongos fitopatógenicos que presente ventajas frente a los derivados conocidos, como una mayor actividad a menores dosis de aplicación. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea derivados de heterociclipiri(mi)dinilpirazol de formula (I), con actividad fungicida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N43/90; C07D487/04; C07D498/04

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

El procedimiento de la reivindicación 7 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “*aplicar*” se refiere a la forma de utilizar el derivado de fórmula (I) de interés. Un procedimiento 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 procedimiento.

El uso de las reivindicaciones 6 y 9, no es patentable.

En consecuencia, las reivindicaciones 6, 7 y 9, 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 13 compuestos específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada, se aclara que un sustituyente de H no puede considerar equivalente a un sustituyente mucho más complejo. Así por ejemplo, esta Oficina considera que no se encuentra ninguna razón técnica para aceptar extrapolaciones en cuanto a:

Significados de X^1 diferentes de C

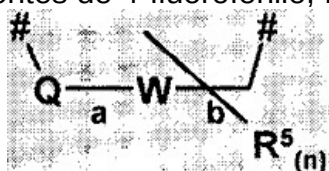
Significados de R^3 diferentes de H

Significados de R^4 diferentes de H

Significados de R^2 diferentes de acetilo, propanoilo, ciclopropilcarbonilo, 3-metilbutanoilo.

Significados de R^1 diferentes de acetilo, isobutirilo, propanoilo, etoxicarbonilo, ciclopropilcarbonilo, 3-metilbutanoilo.

Significados de U diferentes de 4-fluorofenilo, fenilo, tiofen-3-ilo, tiofen-2-ilo.



Y significados del resto $R^5(n)$ diferentes a los de la tabla 1.

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.

Asimismo se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados no reflejan alguna ventaja en algún sentido, frente a otros derivados fungicidas conocidos.

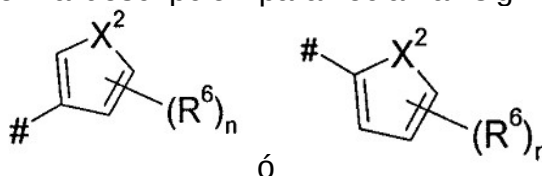
Esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. Por lo tanto la descripción no cumplió con el 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, así por ejemplo no existen ningún soporte técnico en la descripción para reclamar significados de U que



comprendan estructuras como:

El solicitante debe limitar los significados de los radicales involucrados y definir de forma específica los compuestos de interés.

Asimismo, sírvase retirar o modificar términos y expresiones tales como “heteroarilo, heterociclilo, arilo, polisustituido, y vice-versa, halógeno, halocicloalquilo, haloalquilo, heterociclilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, sales agroquímicamente activas de los mismos” entre otras, que son imprecisas y que no definen el objeto ni el alcance de la invención de forma específica.

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.

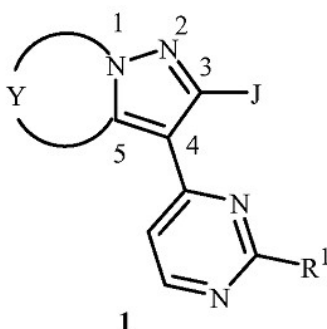
6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 06 de octubre de 2011 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:

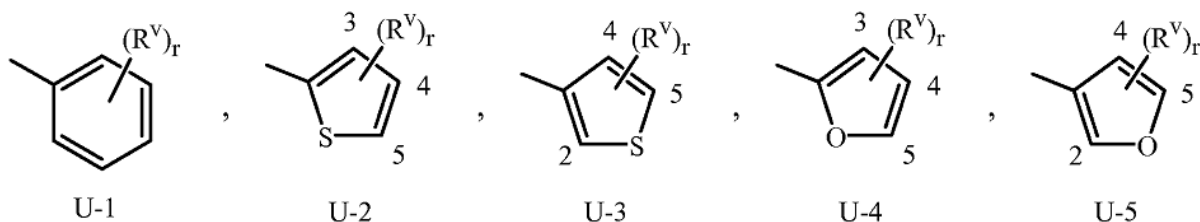
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009076440	Fungicidal bicyclic pyrazoles	2009-06-18
D2	US2005107400	Use of pyrazolopyridines as therapeutic compounds	2005-05-19
D3	CO12-175742 Equivalente Internacional WO2011124539	Bicyclic pyrimidinyl pyrazoles	Fecha de prioridad 2010-04-07

			Fecha de solicitud Nacional 2012-10-05
--	--	--	---

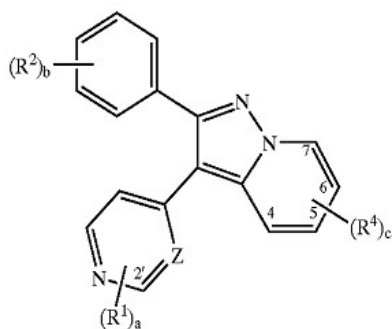
El documento D1¹ divulga compuestos de formula (1) que tiene actividad fungicida.



J es cualquiera de los U-1 a U-5, entre otros



El documento D2² divulga compuestos de formula (I)



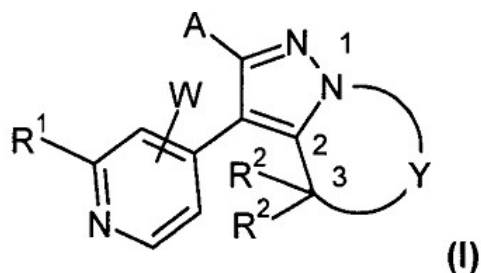
El documento D3 divulga compuestos de formula (I) que tiene actividad fungicida

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009076440A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090618&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2009076440A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090618&DB=EPODOC&locale=en_EP

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2005107400A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050519&DB=EPODOC&locale=en_EP)

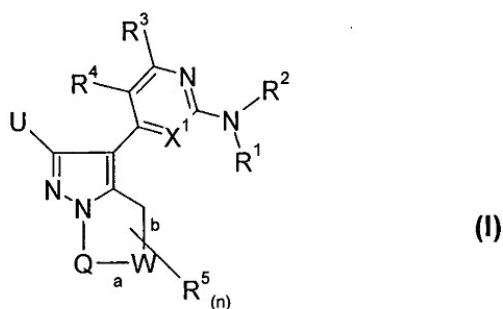
CC=US&NR=2005107400A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050519&DB=EPODOC&locale=en_EP



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

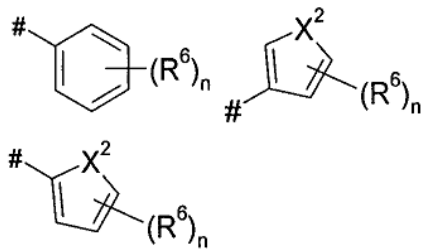
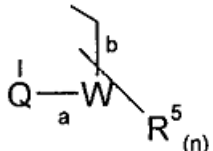
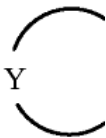
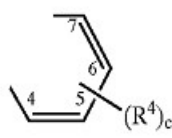
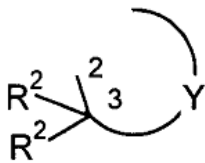
Novedad (artículo 16 D486)

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



Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 a D3. Cualquiera de ellos ya había dado a conocer compuestos que comprenden los mismos patrones de sustitución que cubre la reivindicación 1. Algunos patrones de sustitución equivalentes se presentan en la siguiente tabla comparativa:

Solicitud	D1	D2	D3
X1 = CH o N	N	Z = CH o N	CH
R3 y R4 = halógeno, H, CN, nitro, OH, alquilo...	H	R1 d=0, e=0 R1 = R5	W = halógeno, ciano alquilo, alcoxi, halogenoalquilo
	R1 = N-R ^{9a} R ^{9b}	R1 d=0, e=0 R1 = R5 = N-R ⁷ R ⁸	N-R ^{9a} R ^{9b}

U es 	J = fenilo o anillo heteroaromático de 5 o seis miembros U1 a U5	Fenilo opcionalmente sustituido	Fenilo opcionalmente sustituido
	 Anillo cíclico o heterocíclico fusionado	 Anillo cíclico o heterocíclico fusionado	 Anillo cíclico o heterocíclico fusionado

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en cualquiera de los documentos D1 a D3. Las reivindicaciones dependientes no presentan alguna otra característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1 por lo tanto tampoco cumplen con el requisito de novedad. Análogamente ni la composición de la reivindicación 5, ni el procedimiento de la reivindicación 8 tampoco resultan nuevos.

Nivel Inventivo (artículo18 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 a menores dosis de aplicación en comparación con compuestos conocidos, tal como se había planteado inicialmente. Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de su invención a los compuestos que se encuentran enteramente sustentados en la descripción. Análogamente ni la composición de la reivindicación 5, ni el procedimiento de la reivindicación 8 tampoco resultan inventivos.

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2009076440	1-5 y 8	Novedad Nivel Inventivo
D2	US2005107400	1-4,8	Novedad Nivel Inventivo
D3	CO12175742 Equivalente Internacional WO2011124539	1-5 y 8	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 (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 2015-04-21

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