

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

ASUNTO	Radicación	08 010 094
	Trámite	011
	Evento	519
	Actuación	411
	Oficio	
	Folios	6

10473

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2006/063992		
Fecha de Presentación Internacional	06/Julio/2006		

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 91a 166	01/Febrero/2008
Reivindicaciones:	Folios 167 a 171	01/Febrero/2008
Prioridad:	EP05356117.1	12/Julio/2005

2. Análisis de la Prioridad

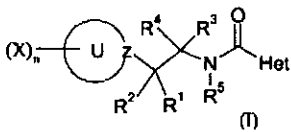
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

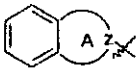
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Nuevos derivados de Benzoheterocicliletilcarboxamida".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos novedosos derivados de Benzoheterocicliletilcarboxamida útiles como fungicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona Nuevos derivados de Benzoheterocicliletilcarboxamida de fórmula (I):



Donde: U: , con A: es un heterociclo de 5 miembros con 1 átomo de N tal como **pirrol**, Z: carbono, X: OH; **-CR¹R²-CR³R⁴-**, con, **R¹,R²,R³,R⁴**: hidrógeno; **Het**: heterociclo no condensado que puede estar sustituido.

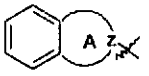
El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 333/38.

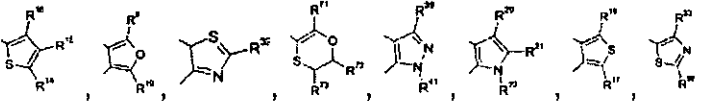
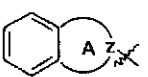
4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

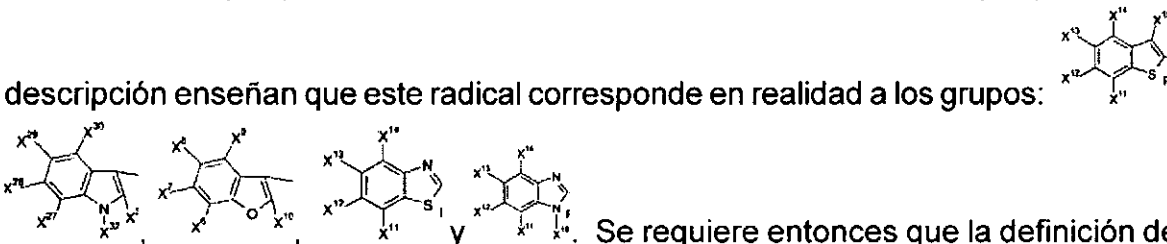
Aunque la reivindicación 12 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de la composición con actividad pesticida de la reivindicación 11 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar la composición de la reivindicación 11” corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvasse retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales , Het, R¹, R², R³, R⁴, R⁵ son muy amplias y abarcan un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Es así como por ejemplo, el radical “Het” puede corresponder a grupos tan amplios como “un heterociclo no condensado de 5 ó 6 miembros con uno, dos o tres heteroátomos que pueden ser el mismo o diferentes, estando Het unido por un átomo de carbono y estando al menos sustituido en posición orto”, entre otros, sin tener en cuenta que el capítulo descriptivo enseña en los ejemplos allí ilustrados que este radical corresponde en realidad a un número

pequeño de grupos tales como , de igual forma el radical A del grupo  puede corresponder a grupos tan amplios como: “un heterociclo de 5 ó 6 miembros con uno dos o tres heteroátomos que puedan ser el mismo o diferente”, cuando los ejemplos de la

descripción enseñan que este radical corresponde en realidad a los grupos: . Se requiere entonces que la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de formula I de la reivindicación

1 y sus dependientes sea restringida al tipo de compuestos específicos que han sido sintetizados y probados.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

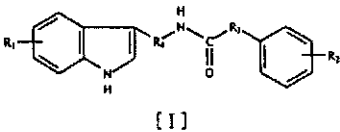
El capítulo reivindicatorio actualmente no es claro porque las expresiones “un heterociclo no condensado de 5 ó 6 miembros con uno, dos o tres heteroátomos que pueden ser el mismo o diferentes, estando Het unido por un átomo de carbono y estando al menos sustituido en posición orto”, “heteroátomo”, “catalizador”, “agente de condensación”, “cantidad eficaz”, “un soporte aceptable” son ambiguas y no permiten entender el alcance de la invención. Se requiere limitar dichas expresiones a los compuestos específicos utilizados en la preparación de los compuestos de fórmula (I).

6. Determinación del Estado de la Técnica

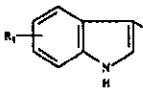
El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la Solicitud de Prioridad: Julio 12 de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CN1365971A	Antibacterial activity, induction, separation and synthesis of N-acyltryptamine derivative as plant protecting chemical	28/Agosto/2002

D1
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=CN1365971A enseña compuestos de fórmula general (I) página 1, líneas 1-2; Tabla 1 página 5 :



Donde: (Tabla 1 página 5)

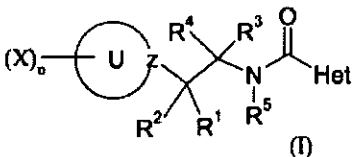


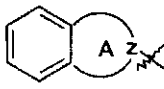
R₁: OH, MeO-; R₄: -CH₂-CH₂-; Fenilo: , con, R₂: Cl, MeO-, F, NH₂; con actividad antibacterial.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

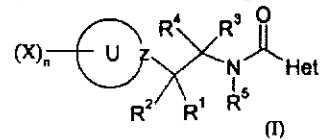
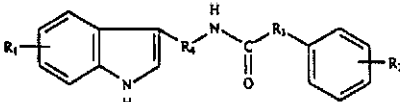
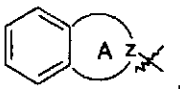
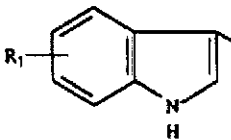
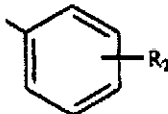
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula general (I):

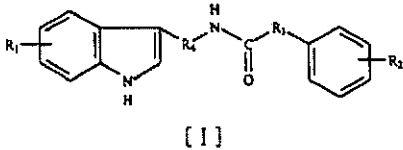


Donde: , con **A**: es un heterociclo de 5 miembros con 1 átomo de N tal como **pirrol**, **Z**: carbono, **X**: OH; **-CR¹R²-CR³R⁴-**, con, **R¹,R²,R³,R⁴**: hidrógeno; **Het**: heterociclo no condensado que puede estar sustituido.

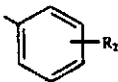
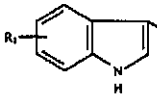
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula general (I):  Donde:	Un compuesto de fórmula general (I) página 1, líneas 1-2; Tabla 1 página 5 :  [1] Donde:
U :  Con A : es un heterociclo de 5 miembros con 1 átomo de N tal como pirrol , Z : carbono, Nitrógeno X : OH, halógeno -CR¹R²-CR³R⁴- , con, R¹,R²,R³,R⁴ : hidrógeno R⁵ : Hidrógeno	(Tabla 1 página 5)  R₁ : OH, MeO-
R₄ : -CH ₂ -CH ₂ -	Hidrógeno
Het : heterociclo no condensado que puede estar sustituido	 Fenilo : Con, R₂ : Cl, MeO-, F, NH ₂ ,

El documento perteneciente al estado de la técnica de la invención descrita en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio corresponde a D1 el cual enseña compuestos de fórmula general (I) página 1, líneas 1-2; Tabla 1 página 5 :



Donde: (Tabla 1 página 5)



R₁: OH, MeO-; **R₄**: -CH₂-CH₂-; **Fenilo**: , con, **R₂**: Cl, MeO-, F, NH₂; con actividad antibacterial.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio y los compuestos enseñados en D1 consiste en que mientras los compuestos revelados en D1 presentan un grupo fenilo unido al carbonilo, los compuestos de la presente solicitud tienen un grupo heterociclo en la misma posición.

El efecto que logra incluir un grupo heterocíclico en los compuestos de fórmula (I) en lugar del fenilo ya mencionado en D1 no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que sugiera que dicho reemplazo otorgue una ventaja técnica a los compuestos de la presente solicitud en su actividad fungicida frente a los compuestos previamente revelados por D1.

Por lo tanto, el problema Técnico Objetivo de la presente solicitud corresponde a proporcionar compuestos derivados de Benzoheterocicliletilcarboxamida útiles como fungicidas, alternativos a los ya conocidos en la anterioridad D1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos de la reivindicación 1 de la presente solicitud, toda vez que estos se limitan a realizar un reemplazo de un fenilo por un heterociclo.

Las reivindicaciones 2-11 no mencionan características inventivas de los compuestos de fórmula (I) y por tal razón tampoco pueden considerarse inventivas.

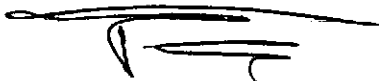
8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN1365971A	1-11	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.

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

11.5 JUN. 2012
Elaborado por: Juan Carlos Cortés García
Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

