

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado **ALVARO CORREA ORDOÑEZ**
office.bogota@bakermckenzie.com
alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO Radicación 09-2500
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio **17 6 3 2**
 Folios 006

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Cap. I ☐	Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2007/014972
Fecha de Presentación Internacional 09 Mayo 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 55 a 109	14/Enero/2009
Reivindicaciones:	Folios 110 a 114	14/Enero/2009
Prioridad:	US 60 831 781	19/Julio/20016

2. Análisis de la Prioridad

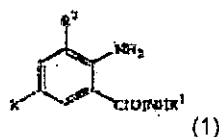
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Proceso para fabricar 2-amino-5-halobenzamidas 3-sustituidas".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos métodos para preparar 2-amino-5-halobenzamidas 3- sustituidas sin hacer reaccionar una anilina directamente con un agente de halogenación.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar un compuesto de la formula (1). (Fl. 110).



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 231/02, 237/30; C 07 D 265/14, 401/04.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro debido que un método de preparación debe estar definido y caracterizado por la secuencia de pasos, condiciones específicas para cada una de ellas, tales como temperatura, presión, solventes, que permitan diferenciarlo del estado de la técnica y no por las características del producto a obtener.

La reivindicación 6 y 8 reclaman la misma materia, razón por la cual le resta concisión al capítulo reivindicatorio.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. 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 19 de 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2006062978	Method for preparing N-phenylpyrazole-1-carboxamides	15/Junio/2006
D2	WO 2006055922	Anthranilamide Insecticides	26/Mayo/2006

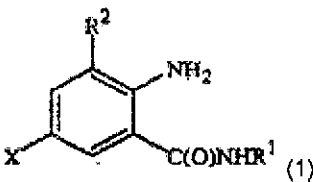
D1 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006062978A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060615&DB=&locale=en> EP Divulga (página 1, línea 4 - 6) un método para preparar N-fenilpirazol-1-carboxamidas por acoplamiento de ácidos carboxílicos con antranilamidas y compuestos antranilamidas útiles para el método.

D2 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006055922A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20060526&DB=&locale=en> EP divulga (página 36, renglones 95 – 99, folio 85) un compuestos antranilamidas, sus N-oxides, sales y composiciones útiles para usos agronómicos o no.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un método para preparar un compuesto de la fórmula 1. (Fl. 110).



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

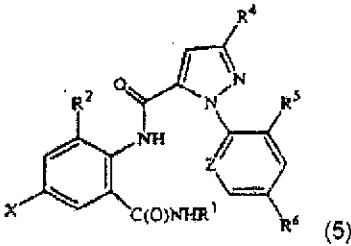
Características esenciales	D1
Método para preparar un compuesto de la fórmula 1. (Fl. 110). R1: H, alquilo C1-4 R2: CH3 o Cl X: Cl o Br	Método para preparar un compuesto de la fórmula 3 R3: H, alquilo C1-4 R1: CH3 o Cl R2: Cl o Br
Comprende poner en contacto un compuesto de fórmula 2 2	Comprende poner en contacto el compuesto de fórmula 27 27
Con un compuesto de formula 3 R¹-NH₂ (3)	Con un compuesto de fórmula 28 R³NH₂ (28)

Las características **esenciales** del método de preparación de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un método para preparar 2-amino 5-cloro-N,3-dimetilbenzamida el cual comprende poner en contacto un compuesto 6-cloro-8-metil-2H-3, 1-2,4(1H)-diona en acetonitrilo y acido acético o etil acetato como solvente con metil amina acuosa en (Ejemplo 1, Pág. 21; Esquema 11, Pág. 18).

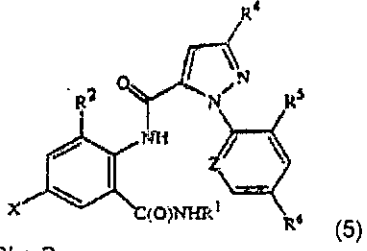
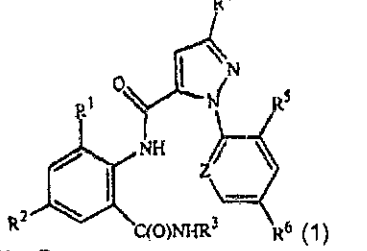
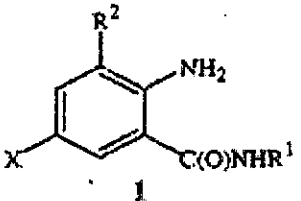
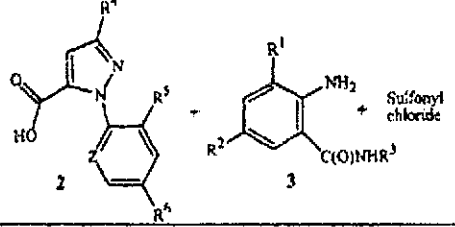
En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 3, 5 y 7 no mencionan alguna característica que haga nueva el método de preparación de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

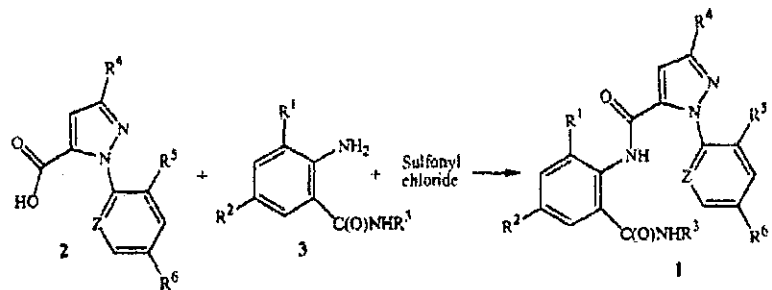
La reivindicación 10 consiste en un método para preparar el compuesto de fórmula (5).



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

Características esenciales	D1
Método para preparar un compuesto de la fórmula 5. (Fl. 112).  X: Cl o Br Z: CR7 o N R1: H, alquilo C1-4, R2:CH3 o Cl R4: Cl, Br, CF3, OCF2H o OCH2CF3 R5: F, Cl o Br R6: H, F o Cl R7: H, F, Cl o Br	Método para preparar un compuesto de la fórmula 1. (pág. 7)  R2: Cl o Br Z: CR7 o N R3: H, alquilo C1-4 R1: CH3 o Cl R4: Cl, Br, CF3, OCF2H o OCH2CF3 R5: F, Cl o Br R6: H, F o Cl R7: H, F, Cl o Br
Utilizando un compuesto de formula 1 	Que comprende poner en contacto los compuestos 

Las características **esenciales** del método de preparación de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un método para preparar el compuesto de fórmula 1, el cual emplea el compuesto de fórmula 3, como de muestra a continuación.



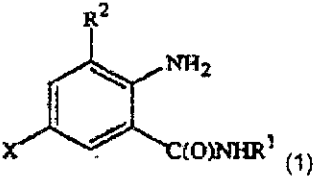
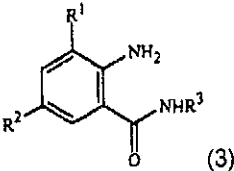
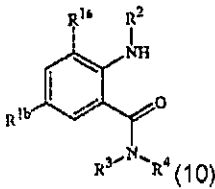
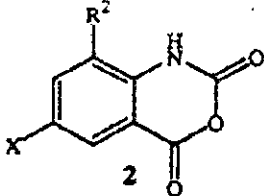
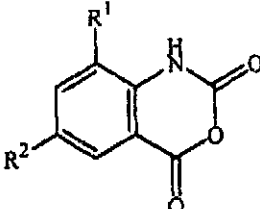
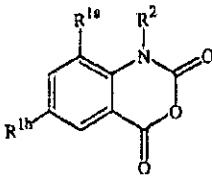
En consecuencia, la reivindicación 10 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 11 no menciona alguna característica que haga nueva el método de preparación de la reivindicación 11, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 2 consiste en el método de la reivindicación 1 en donde dicho contacto esta en un medio de reacción sustancialmente anhidro que comprende un disolvente orgánico adecuado. (Fl. 110).

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

Características esenciales	D1	D2
Método para preparar un compuesto de la fórmula 1. (Fl. 110).  R1: H, alquilo C1-4 R2: CH3 o Cl X: Cl o Br	Método para preparar un compuesto de la fórmula 3  R3: H, alquilo C1-4 R1: CH3 o Cl R2: Cl o Br	Método para preparar el compuesto  (10)
Comprende poner en contacto un compuesto de fórmula 2  2	Comprende poner en contacto el compuesto de fórmula (27)  (27)	Comprende poner en contacto  (11)
Con un compuesto de formula 3 R ¹ -NH ₂ (3)	Con un compuesto de fórmula 28 R ³ NH ₂ (28)	Con un compuesto R ³ R ⁴ NH (3)
Dicho contacto esta en un medio de reacción sustancialmente anhidro que comprende un disolvente orgánico adecuado.	Acido Acético	En disolvente orgánico, Etilacetato

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 2 porque:

El documento D1 da a conocer el método de preparación del compuesto de fórmula (3) el cual comprende poner en contacto el compuesto de formula (27) con un compuesto de formula (28), en presencia de acetonitrilo y acido acético o etil acetato como solvente.

Por su parte, el documento D2 da a conocer un método para preparar el compuesto de fórmula (10), el cual comprende poner en contacto el compuesto de fórmula (11) con un compuesto de fórmula (3), en presencia de etil acetato.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el procedimiento de D1 consiste en el medio de reacción el cual es sustancialmente anhidro.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el procedimiento de D2 consiste en que la reacción se lleva a cabo en presencia de un acido carboxílico.

El hecho de incluir un medio anhidro en el método de preparación del compuesto de fórmula 1, de acuerdo a la reivindicación 1, no evidencia ventajas sorprendentes asociadas al rendimiento, eficiencia o una disminución de pasos en el método de preparación.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para obtener métodos de preparación del compuesto de fórmula (1) alternativos".

Sin embargo, el método de preparación del compuesto de fórmula (10) conocido en el documento D2 no sugiere que el medio de reacción contenga agua.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un medio de reacción libre de agua en presencia de un disolvente orgánico como etilacetato conocido en el documento D2 en el método de preparación del compuesto de fórmula (3) del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En conclusión, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006062978	1, 3, 5, 7, 10 y 11 2	Novedad Nivel Inventivo
D2	WO 2006055922	2	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.

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.

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
09 OCT. 2012

Elaborado por: Paola Duarte 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López 