

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

ASUNTO	Radicación	09-47994
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	9

12803

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2007/010103
Fecha de Presentación Internacional: 2007-11-22.

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:

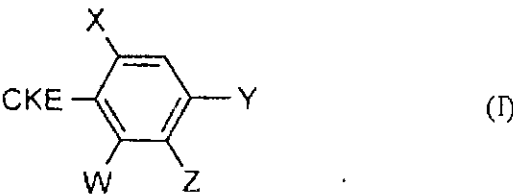
1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 225 a 455 y 490	2009-05-12
Reivindicaciones:	Folios 456 a 489	2009-05-12
Prioridad: DE 102006057036,7	Folio 1	2006-12-04

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Cetoenoles espirocíclicos sustituidos con bifenilo. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a cetoenoles espirocíclicos, de fórmula general (I).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de diseñar nuevos derivados de cetoenoles cíclicos con actividad mejorada y con un espectro de acción más amplio. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea compuestos de fórmula (I).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N43/08; A01N43/36; A01N43/38; C07C57/58; C07C69/65; C07C69/74; C07D209/54; C07D307/94; C07D309/28; C07D317/72; C07D319/08; C07D491/107; C07D491/113; C07D493/10; C07D495/10.

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)

El uso de las reivindicaciones 12, 15 y 18 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 14, 17, 19, 20 y 21 hacen referencia al uso de los compuestos de fórmula (I). Es evidente que la llamada etapa "se deja actuar" se refiere a la forma de utilizar dichos compuestos o mezclas para el control de plagas animales y/o vegetación indeseada. Se le aclara al solicitante que 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.

En consecuencia la materia de las reivindicaciones 14, 17, 19, 20 y 21 tampoco es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

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 para 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.

Se llama la atención al solicitante, a las pruebas de actividad presentadas para el compuesto de interés, en donde sólo se estudiaron patrones de sustitución específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. Más aún nótese que ninguna evidencia técnica de alguna combinación, ni tampoco de alguna composición que comprenda una combinación de ingredientes activos y una sal de fórmula (III).

Por lo tanto esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Y además considera que no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. Se le aclara al solicitante que no es suficiente que la descripción liste todas las posibles sustituciones y/o todas las posibles combinaciones reclamadas por lo tanto el solicitante deberá limitar 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 presentó ensayos que demuestran actividad para compuestos específicos y evidentemente la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja de dicha especificidad. Lo mismo sucede con las eventuales combinaciones y composiciones que se desean proteger. 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. No se encuentra ninguna razón técnica para tratar de proteger una extrapolación o generalización tan amplia a partir de estructuras específicas mucho más simples.

Asimismo, el solicitante deberá suprimir frases y expresiones, tales como "alquilo, alquenilo, alquinilo, halogeno, alcoxi, alqueniloxi, halógenoalquilo, halogenoalcoxi, alquiltio, alquilsulfonilo, alquilsulfinito, halogenoalqueniloxi, arilo, heteroátomo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, polialcoxialquilo, cicloalquilo, heterociclilo sustituido respectivamente, fenilalquilo, fenoxialquilo, hetariloxialquilo, alquilamino, dialquilamino, alqueniltio, cicloalquiltio, al menos, un contenido eficaz, compuesto mejorador de la compatibilidad, y/o" puesto que son imprecisas y no permiten definir el objeto y el alcance de la invención.

Ahora bien respecto a la reivindicación 5, solo las dos primeras rutas de síntesis ((A) y (B)) resultan ser claras; las otras ocho rutas de síntesis (de la (C) a la (J)) no son claras puesto que la redacción es confusa y no se entiende cuales son los reactantes y cual es el producto final. Se llama la atención al solicitante respecto a las formulas (I-1-b), (I-2-b), (I-1-c), (I-2-c), (I-1-d), (I-2-d), (I-1-e), (I-2-e), (I-1-f), (I-2-f), (I-1-g) y (I-2-g), a las cuales se hace referencia en la reivindicación 5, pero nunca fueron presentadas dentro del capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por si mismas. Sírvese modificar la redacción y definir claramente las rutas sintéticas de interés.

Respecto a la reivindicación 6, que tal como ya se indicó, no es concisa y no se encuentra enteramente sustentada, tampoco cumple con el requisito de claridad, puesto que entre los múltiples significados del componente b), se presentan algunas referencias a documentos de patente. Nuevamente se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por si mismas y no pueden hacer referencia a otros documentos de patente. Sírvese definir el agente de interés por medio de sus características técnicas esenciales, es decir por medio de sus componentes específicos y las proporciones de combinación de ellos. Lo mismo sucede con la reivindicación 10, la cual no es concisa y tampoco se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

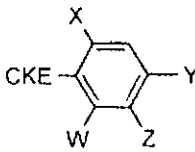
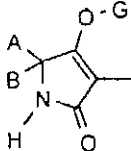
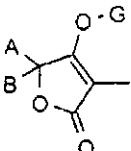
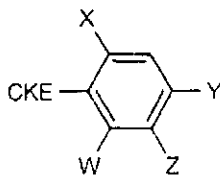
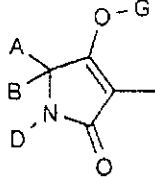
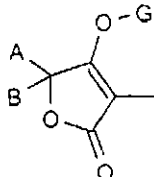
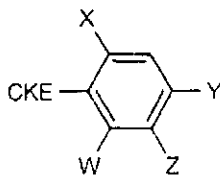
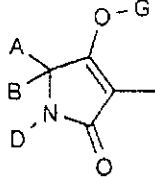
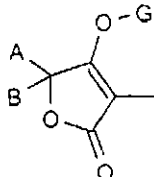
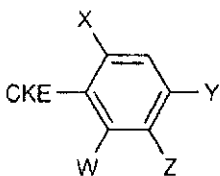
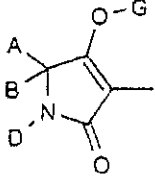
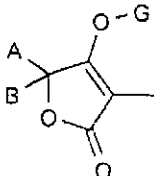
De otra parte, los intermediarios de las reivindicaciones 22 a 29 no se encuentran directamente relacionados con las rutas de síntesis presentadas en la reivindicación 5. En ese sentido se consideran materia que no se encuentra cubierta por la formula (I) de la reivindicación 1 y que por lo tanto no se encuentra enteramente sustentada

en la descripción. El solicitante deberá limitar el alcance de su invención a aquella materia que se encuentre enteramente sustentada.

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. Unidad de invención (Art 25 D 486)

Teniendo en cuenta que el objeto de invención de ésta solicitud de patente está definido por la formula Markush (I) y después de una comparación con el estado del arte, se encontró que dicha fórmula no se considera el elemento unificador que relaciona un mismo concepto común inventivo tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Solicitud  (I) CKE es  (1) o  (2) <td data-bbox="818 788 1399 1401"> WO03059065  (I) CKE es  (1).  (2). </td>	WO03059065  (I) CKE es  (1).  (2).
	WO9948869  (I) CKE es  (1).  (2).

Así entonces, el nucleó central ya es reconocido en el arte previo, no se puede considerar el elemento unificador o elemento estructural esencial, de forma tal que la materia del capítulo reivindicatorio no tiene unidad de invención.

La Solicitud entonces comprende cuatro grupos inventivos, que han sido definidos así:

Grupo (I)

Reivindicaciones 1 a 4 referidas al compuesto de fórmula (I)
Reivindicación 5 referida al proceso de síntesis del compuesto de formula (I)
Reivindicación 13 referida a un pesticida que comprende el compuesto de formula (I)
Reivindicación 16 referida al proceso de mezcla para obtener el pesticida de la reivindicación 13.

Grupo (II)

Reivindicaciones 6 a 9 referidas a combinaciones que comprenden el compuesto de formula (I) y al menos otro ingrediente activo conocido

Grupo (III)

Reivindicadores 10 a 11 referidas a una composición que comprende al menos un compuesto de formula (I) o una combinación de este con otro ingrediente activo conocido junto con una sal de formula (III)

Grupo (IV)

Reivindicaciones 22 a 29 referidas a otros compuestos o compuestos intermediarios.

No obstante es necesario resaltar que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio no se encuentra enteramente sustentada en la descripción tal como se indicó en el numeral anterior. En ese sentido los grupos inventivos (II), (III) y (IV) no tienen ningún sustento en la descripción.

Se le sugiere al solicitante que primero defina específicamente el objeto de la invención, es decir que limite el alcance de la misma y posteriormente de ser necesario presente las divisionales que considere necesarias o que retire la materia indicada en los grupos (II), (III) y (IV).

Se le aclara al solicitante respecto a los intermediarios presentados en la reivindicaciones 22 a 33, que ellos no guardan unidad de invención con la formula Markush de fórmula (I) debido a que no corresponden a los intermediarios inmediatamente anteriores del producto final (fórmula (I)) y que por el contrario conforman zonas estructurales diferentes del producto final.

7. Determinación del Estado de la Técnica

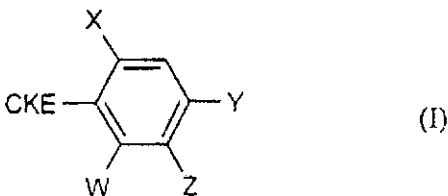
Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2008-12-04, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO03059065	Fungicidal biphenyl substituted cyclic ketoenols	2003-07-24
D2	WO9948869	Aryl phenyl substituted cyclic ketoenols	1999-09-30
D3	WO2006089633	Spiroketal-substituted cyclic ketoenols	2006-08-31

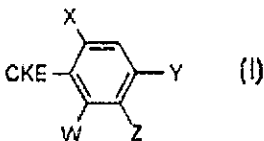
El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente URL:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2008067911A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080612&DB=EPODOC&locale=en_EP

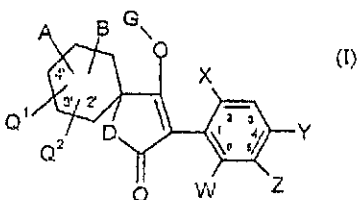
El documento D1 hace referencia a derivados de fórmula (I).



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



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

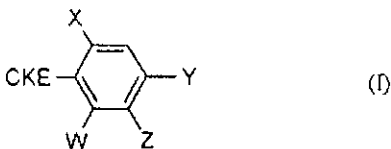


8. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

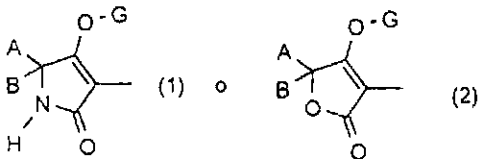
El estudio de patentabilidad se realizara para el grupo inventivo (I)

Novedad (artículo16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 1 compuestos de la fórmula (I).



CKE es

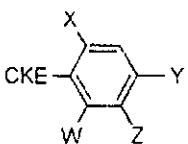
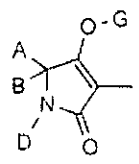
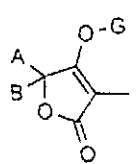
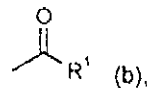
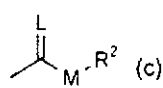
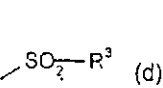
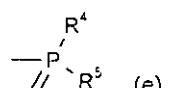
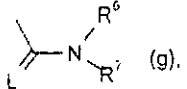
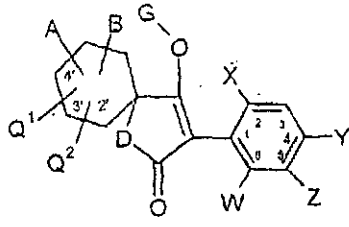
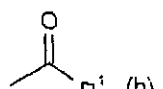
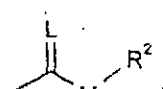
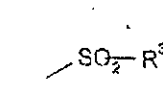
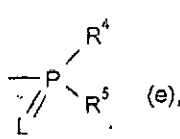
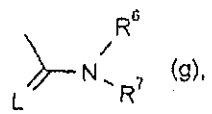


Ver folios 456 a 458

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las

reveladas en D1, D2 y D3 que afectan la novedad de forma independiente:

Características esenciales de la invención	X CKE W Z Y (I) CKE es A B H O O-G (1) o A B O O O-G (2) G es O R¹ (b), L M R² (c), SO₂ R³ (d), P R⁴ R⁵ (e), E (f) o L N R⁵ R⁷ (g),
D1	X CKE W Z Y (I) CKE A B D O O-G (1), A B O O O-G (2), G O R¹ (b), L M R² (c), SO₂ R³ (d), P R⁴ R⁵ (e), E (f) oder L N R⁵ R⁷ (g), Reivindicaciones

D2	 (I) CKE  (1).  (2). G  (b).  (c).  (d).  (e). E (f) oder  (g).
D3	 (I) G  (b).  (c).  (d).  (e). E (f), o  (g).

Las características esenciales del compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos citados, cualquiera de ellos ya había divulgado cetoenoles espirocíclicos sustituidos con bifenilo (Reivindicaciones y tablas), por lo tanto la materia de la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1 o D2 o D3.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga nueva al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

De la misma forma, los múltiples procesos presentados en la reivindicación 5 ya habían sido divulgados en cualquiera de las anterioridades citadas, por lo cual tampoco se consideran nuevos.

Aclaración:

Se llama la atención del solicitante frente a que cualquiera de las anterioridades citadas ya había divulgado cetoenoles espirocíclicos sustituidos con bifenilo sustituido opcionalmente con flúor o mono-di o tri-flúor-alquilo (reivindicaciones) en cada caso). Ahora bien, aunque pueden presentarse patrones de sustitución específicos novedosos frente al estado del arte citado, se le aclara al solicitante que la actividad pesticida, herbicida, insecticida y fungicida del núcleo central cetoenol espirocíclico sustituido con bifenilo ya era bien conocida, de tal forma que los estudios presentados no reflejan alguna mejora que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica.

9. Conclusión

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

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO03059065	1 a 5, 13 y 16. Grupo inventivo 1	Novedad
D2	WO9948869	1 a 5, 13 y 16. Grupo inventivo 1	Novedad
D3	WO2006089633	1 a 5, 13 y 16. Grupo inventivo 1	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 Nº 10 de 2001.


JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA

Director de Nuevas Creaciones (E)

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

25 JUL. 2012

Elaboró: Sandra Isabel Calderón
Revisó: Jacqueline Alfonso

OK