

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
GERMAN CUBILLOS MENDOZA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-042237- -00002-0000
Fecha: 2012-08-09 09:50:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 09-42237
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 5

14006

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

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

No. Sol. Internacional: PCT/JP2007/072256
Fecha de Presentación Internacional: 2007-11-16

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 30-129 y 142	2009-04-27
Reivindicaciones:	Folios 130-141	2009-04-27
Prioridad: JP 2006-312140	Folio 1	2006-11-17

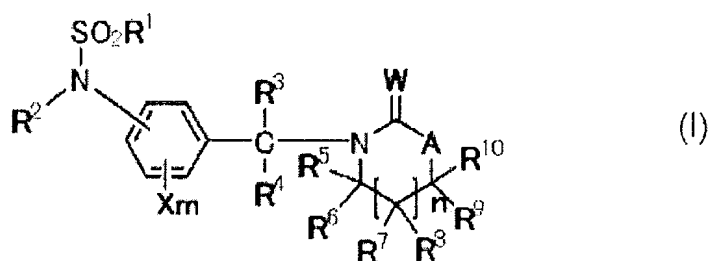
2. Análisis de la Prioridad

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

Título de la solicitud: Derivados de haloalquilsulfonanilida o sal del mismo, herbicida que comprende el derivado como ingrediente activo y uso del herbicida. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un derivado de haloalquilsulfonanilida de formula (I)



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de sintetizar un compuesto con actividad herbicida que tenga una actividad mejorada y una excelente selectividad cosecha-maleza frente a los herbicidas conocidos.

Para solucionar ese problema técnico la solicitud un derivado de haloalquilosulfonanilida de formula (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 47/04, 43/72, A01P 13/00.

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

La reivindicación 5 que se refiere a un método para usar un herbicida corresponde a un uso. Pese a que en su preámbulo se reclama un método, dicho método corresponde al uso del herbicida que comprende el compuesto interés.

La etapa de "tratar" se refiere a una aplicación y un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, se considera un uso, no protegido vía patente de invención.

En consecuencia, la reivindicación 5 no 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 de la materia que se esta 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 dado que únicamente se demostró actividad herbicida para los compuestos relacionados en la tabla 8, los cuales tiene patrones de sustitución muy específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada. Pero además se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados no reflejan alguna actividad mejorada o alguna mejora en cuanto a selectividad tal como se había indicado inicialmente, por lo tanto no se encuentra evidencia técnica suficiente para tratar de proteger una generalización tan amplia. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, esta Oficina considera que la información presentada en la divulgación 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 y por lo tanto 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 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) (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. 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. Se llama la atención del solicitante en cuanto a que los significados de los radicales definidos deberán ser limitados a aquellos que se encuentren relacionados en la tabla 8. Asimismo, el solicitante deberá suprimir las expresiones “*pueden ser los mismos y diferentes, anillo de 5 a 8 miembros*” puesto que son imprecisas y no permiten definir el objeto y el alcance de la invención específicamente.

Ahora bien, se llama la atención del solicitante frente a que además, el capítulo reivindicatorio no es claro debido a la frase “*seleccionado de Y según se define a continuación*” Dicha frase se repite mas de 25 veces y no se sabe cuál es el significado específico para el radical Y. El solicitante debe definir específicamente el patrón de sustitución de forma clara, concisa y con pleno sustento en la descripción.

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

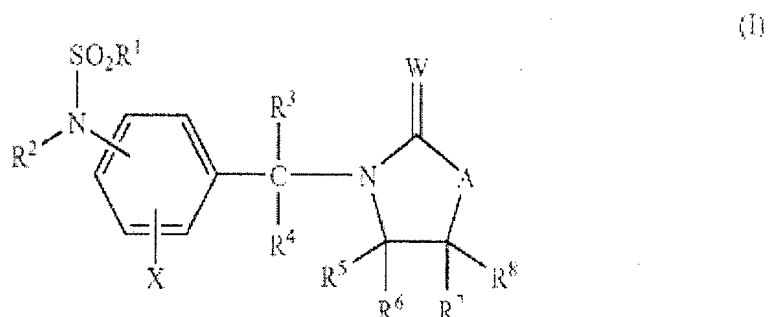
Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria 2006-11-17 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006090792 traducción US2008/0274892	Novel haloalkylsulfonanilide derivative, herbicide, and method of use thereof	2006-08-31

El solicitante podrá consultar los documentos citados en la siguiente dirección URL:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060831&CC=WO&NR=2006090792A1&KC=A1

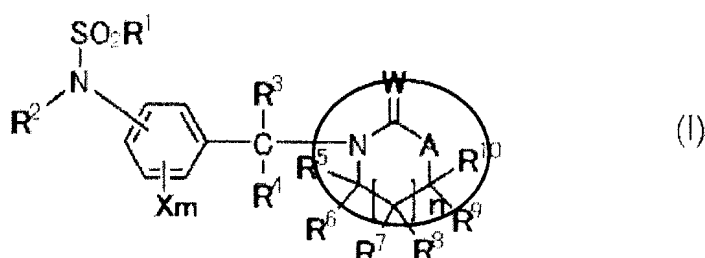
El documento D1 hace referencia a derivados de haloalquil sulfonanilidas de fórmula (I), sales de los mismos y agentes herbicidas que los contienen. Dichos derivados presentan excelente actividad herbicida y son especialmente útiles para la protección de cultivos de arroz.



7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

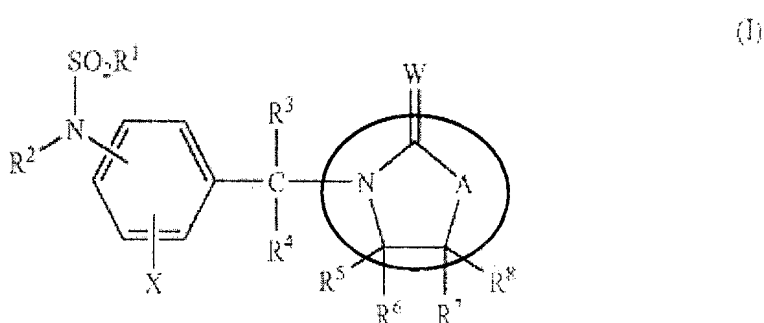
Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicación 1 un derivado de haloalquilsulfonanilida de formula (I)



Significados de los radicales (folios 130 a 140)

El documento D1 considerado estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 divulga haloalquilsulfonanilidas de formula (I), sales de las mismas y agentes herbicidas que las contienen. D1 divulga que las haloalquilsulfonanilidas de formula (I) tienen excelente actividad herbicida y son especialmente útiles para la protección de cultivos de arroz y específicamente divulga que dichas haloalquilsulfonanilidas de formula (I) son útiles para combatir diferentes malezas [0058].



La diferencia entre los derivados divulgados en D1 y los derivados divulgados en esta solicitud radica en el anillo heterocíclico del núcleo central. Mientras que en D1 se trata de un anillo de cinco miembros en la presente solicitud se presenta un anillo de seis o siete miembros.

El efecto que logra el incluir uno o dos miembros mas (-CH₂-) en el anillo heteocíclico de la estructura central no parece provocar ningún efecto técnico, dado que se sigue obteniendo la misma buena actividad herbicida sobre el mismo sistema biológico, es decir sobre las malezas que atacan los arrozales.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener haloalquilsulfonanilidas alternativas a las ya conocidas con buena actividad herbicida?

Sin embargo, la modificación estructural es un resultado de síntesis química de rutina ampliamente conocida para cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia y en vista de que no se demostró algún efecto técnico en términos de una mayor actividad herbicida o una mejor selectividad cultivo/maleza, los derivados de interés se consideran alternativas evidentes que no provocan ningún salto cualitativo en la técnica y que carecen de nivel inventivo.

Se llama la atención del solicitante frente a la poca definición del capítulo reivindicatorio tal como se argumentó anteriormente, se le recomienda que limite el alcance de su invención a los derivados para los cuales al menos se les evaluó actividad herbicida (presentados en la tabla 8)

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006090792 traducción US2008/0274892	1-4	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 N° 10 de 2001.


JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

10.4 AGO. 2012

Elaborado por: Sandra Isabel Calderón. *OK*
Revisado por: Jacqueline Alfonso
Aprobado por: José Luis Salazar.