

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-111587- -5	FECHA: 2013-02-18 10:51:53
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 9
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 9-111587- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 3291
Folios: 9

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/JP2008/057376				
Fecha de Presentación Internacional	09/04/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 123-197 y 205	8/octubre/2009
Reivindicaciones:	Folios 198-204	8/octubre/2009
	Folios 224-230	18/marzo/2011
Prioridad: JP 2007-103614	Folio 1	11/abril/2007

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.

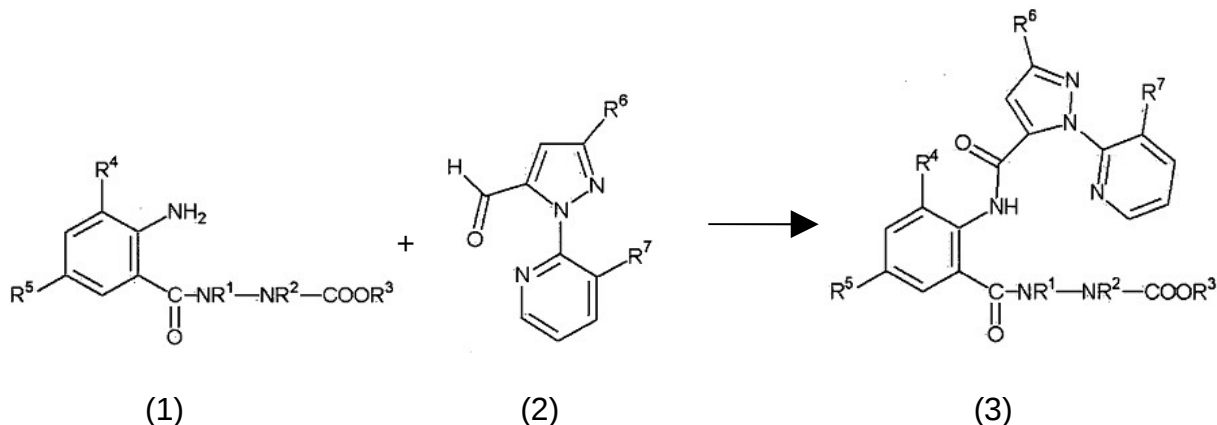
3. Objeto de la invención

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: Proceso para producir compuestos pesticidas de benzamidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un proceso para producir compuestos pesticidas tipo benzamidas, de fórmula (3).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevas benzamidas con actividad mejorada. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un proceso para producir compuestos pesticidas tipo benzamidas de fórmula (3), así como los compuestos (1), (2) y (3).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/04, A01N 43/56.

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

El uso de las reivindicaciones 15 y 17 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

El método de la reivindicación 16 también corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “*aplicar*” se refiere a la forma de utilizar el compuesto de interés para controlar artrópodos dañinos. Se le aclara al solicitante que un método 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 método.

En consecuencia, la reivindicación 16 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 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 tantas posibles condiciones de ejecución y tantas posibles estructuras dado que únicamente se mostraron ensayos puntuales que se alejan bastante de la generalidad reclamada. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

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)

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.

Se llama la atención del solicitante frente a que no se menciona alguna condición de ejecución y en cambio se indica una etapa de hacer reaccionar (1) con (2) sin definir específicamente cómo se lleva a cabo la reacción. 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. El compuesto de la reivindicación 18 no se encuentra enteramente sustentado en la descripción, sírvase retirar dicha reivindicación.

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 es 11 de abril de 2007 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	WO 03015518	Method for controlling particular insect pests by applying anthranilamide compounds	27/febrero/2003
D2	WO 0170671	Insecticidal anthranilamides	27/septiembre/2001

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

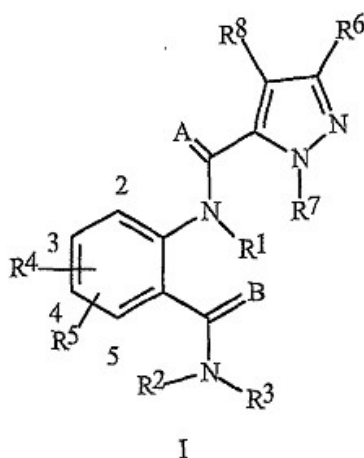
D1: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030227&CC=WO&NR=03015518A1&KC=A1)

[DB=EPODOC&II=1&ND=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030227&CC=WO&NR=03015518A1&KC=A1](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030227&CC=WO&NR=03015518A1&KC=A1)

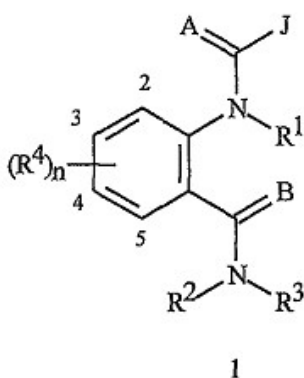
D2: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0170671A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20010927&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=0170671A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20010927&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0170671A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20010927&DB=EPODOC&locale=en_EP)

El documento D1 divulga derivados de formula (I) que tienen actividad plaguicida mejorada.



El documento D2 divulga derivados de formula (I) que tienen actividad plaguicida mejorada.

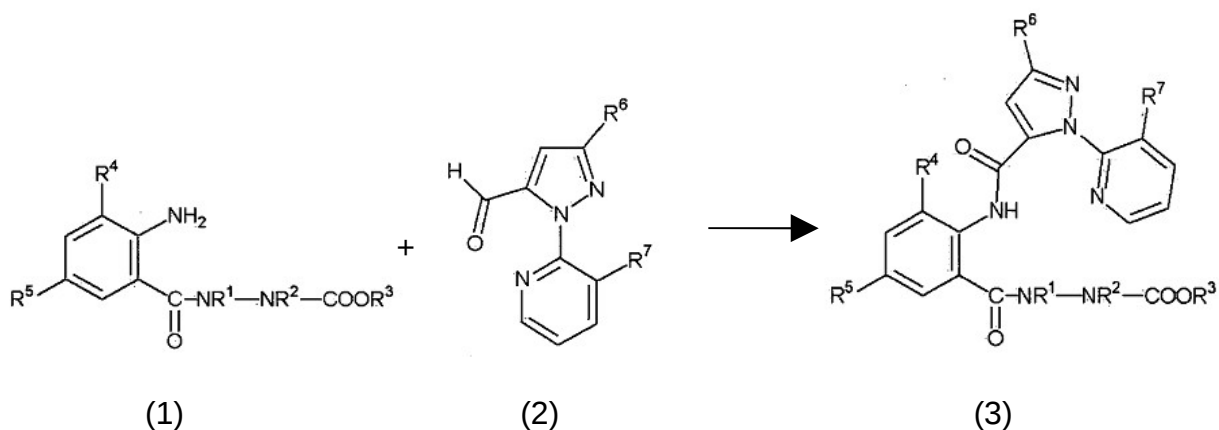


7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

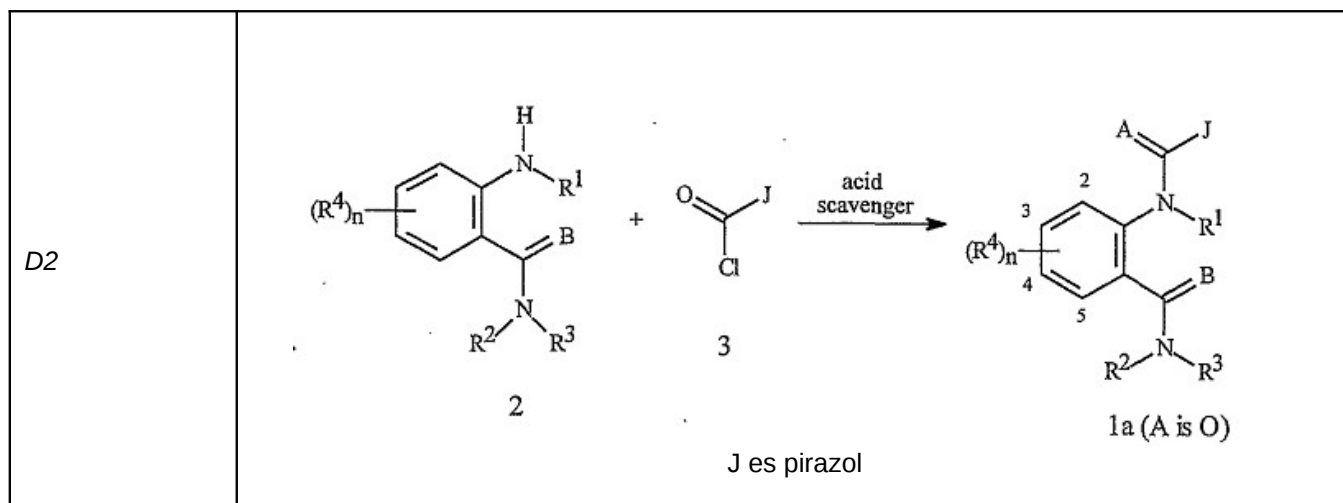
La reivindicación 1 consiste en un proceso para producir compuestos pesticidas de benzamidas de fórmula (3)...

Caracterizado porque comprende hacer reaccionar un compuesto de formula (I) con un compuesto aldehído de formula (2)



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

Características esenciales de la invención	(1) + (2) → (3)
D1	<u>Scheme 1</u> Het es pirazol Ia (A is O)



Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque cualquiera de ellos ya había divulgado procesos de síntesis de antranilamidas con el mismo núcleo central que comprende la condensación de una amina para la formación del enlace amida correspondiente.

La diferencia entre la materia de D1 o D2 y el proceso de la presente solicitud radica en que las anterioridades reaccionan un grupo amina con un cloruro de acilo, mientras que la presente solicitud reacciona un grupo amina con un aldehído.

Sin embargo, no se observa ningún efecto técnico a causa de dicha diferencia puesto no se encuentra evidencia técnica que muestre que el proceso reclamado sea mejor o cause una mejora técnica que pueda entenderse como un efecto técnico inesperado o sorprendente.

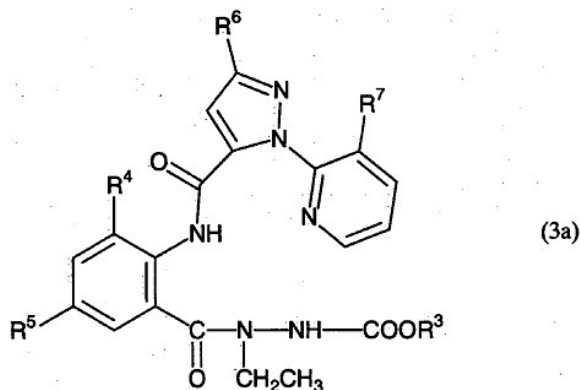
De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener un proceso de síntesis de antranilamidas alternativo?

No obstante, la formación de un enlace amida por condensación entre un grupo amino y un grupo aldehído no solo es un proceso equivalente al conocido en la técnica, sino que es un conocimiento básico y común para cualquier persona medianamente versada en la materia. Incluso los mismos documentos citados enseñan diversas alternativas para la formación de dicho enlace.

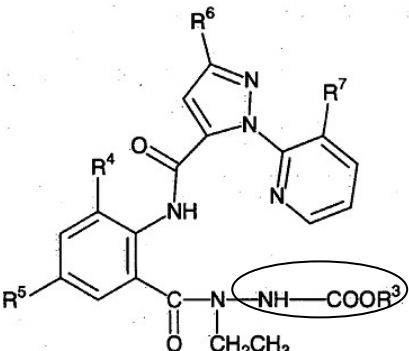
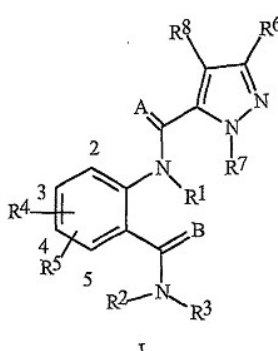
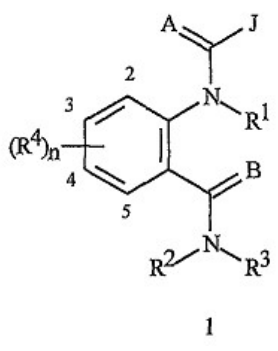
Por lo tanto, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 y el conocimiento básico en síntesis química, para plantear un proceso como el de esta solicitud, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener la formación de un enlace amida e implícitamente la formación del derivado antranilamida de interés.

En consecuencia el proceso de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De forma análoga, los compuestos reactantes de las reivindicaciones 3, 8 y 18 tampoco son inventivos.

La reivindicación 12 consiste en un compuesto de amida representado por la formula (3a)



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

Características esenciales de la invención	D1	D2
	 I	 1 J es pirazol

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque cualquiera de ellos ya había divulgado compuestos de antranilamida que comprenden el mismo núcleo central y que tienen excelente actividad frente a artrópodos.

La diferencia entre la materia de D1 o D2 y el proceso de la presente solicitud radica en que ninguna de las anterioridades divulga específicamente una radical -NH-COOR^3 como significados de sus radicales R2 o R3.

Sin embargo, no se observa ningún efecto técnico a causa de dicha diferencia puesto no se encuentra evidencia técnica que muestre que el compuesto de formula (3a) sea mejor en términos de una mejor actividad artropodocida que los conocidos en el arte. Más aún, los derivados ya conocidos desde D1 o D2 ya tenían una buena actividad frente a artrópodos.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener antranilamidas alternativas con actividad artropodocida?

No obstante, la inclusión del radical -NH-COOR³ en un núcleo central de antranilamida ya conocido se entiende como una práctica común para cualquier persona medianamente versada en la materia, mas aún teniéndose en cuenta que la misma no causó algún efecto técnico en términos de actividad.

Por lo tanto, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 y su conocimiento básico, para plantear un derivado alternativo que incluya el radical -NH-COOR³ con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad frente a artrópodos para estructuras del tipo antranilamida.

En consecuencia, el compuesto de fórmula (3a), se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De forma análoga, su proceso de obtención tampoco es inventivo.

Se llama la atención del solicitante frente a que las modificaciones de radicales sobre un núcleo central conocido se considera una practica común para cualquier técnico medio en la materia, y en este caso, teniendo en cuenta que dicha modificación no causa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, se concluye que el compuesto de interés es una alternativa obvia, que se deriva del estado del arte citado y que carece de nivel inventivo.

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 03015518	1-20	Nivel Inventivo
D2	WO 0170671	1-20	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.

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 2013-02-26

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