

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá D.C.,

Abogado
 Jaime Eduardo Delgado Villegas
 mde@mdelaw.com; mde@mde.com

ASUNTO	Radicación	09 112 449
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4

1 4699

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

No. Solicitud Internacional PCT/EP2008/003105
 Fecha de Presentación Internacional 14/Abril/2008

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 118 a 281	22/Octubre/2009
Reivindicaciones:	Folios 282 a 291	22/Octubre/2009
Prioridad:	JP2007-112855	23/abril/2007

2. Análisis de la Prioridad

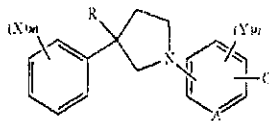
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Aril Pirrolidinas insecticidas".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos que muestren mayor actividad, un amplio espectro contra las plagas de animales, tales como insectos, ácaros e insectos resistentes a insecticidas y que sean inocuos para los insectos beneficiosos, tales como abejas, .

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona aril



pirrolidinas, compuestos de fórmula (I), donde los radicales están debidamente definidos (folios 283 y 284) como insecticidas.

Expediente 09 112449 1er Art 45

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): **A 01 N 43/36 // 43/40 // C 07 C 205/06 // D 207/04 // 401/04 // 401/12 // 401/14 // 403/10**

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

El uso de las reivindicaciones 5 – 7 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El procedimiento de la reivindicación 4, corresponde al uso de los compuestos de fórmula (I), mencionados en la reivindicación 1, para controlar insectos y/o ácaros. Es evidente que la llamada etapa de “tratar los insectos y/o ácaros...” corresponde a la forma de usar el compuesto de fórmula (I), aunque en su preámbulo se reclame como procedimiento. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso.

Por lo tanto dicho procedimiento no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 2 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia a la preparación de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de compuestos que ha sido sintetizado y probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Radicales	Soporte de los ejemplos presentados	
A	CH	
		R ¹ : CF ₃ CH ₂ , 2-piridil-CH ₂ , Ciclo-Pr, NCCH ₂ CH ₂ , H, HCCCH ₂ , C(Me) ₂ CH ₂ SCH ₃ , 3-piridilCH ₂ , 4-piridilCH ₂ , 2-(6-Cl-piridil)CH ₂ , EtON=CH,
		R ² :H
		R ¹ : H
G		R ² :H
		Z: H; k ³ :1; k ⁴ :1
		R ³ y R ⁴ :H
		R ⁵ : H
		R ⁶ :COCH ₃

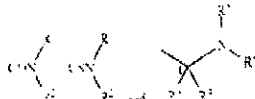
R	CF ₃
X	3,5-diCl; 3-Cl; 3-CF ₃ ; 3,5-diCF ₃ ; 3-NO ₂ ; 3,4,5-triCl; 3,5-diMe-4-NO ₂
Y	CH ₃ , Cl, Br, I, NO ₂ , CF ₃ , H.
m	1, 2, 3
n	1

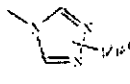
El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

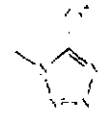
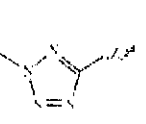
La reivindicación 1 no es concisa porque X, Y, R¹, R², R³, R⁴, R⁵ y R⁶ se definen de manera imprecisa, puesto que en los grupos funcionales, alquilo, cicloalquilo, alquinilo, haloalquilo, alquilcarbonilamino..., entre otros no se menciona el número de átomos de las diferentes cadenas alifáticas y en otros grupos funcionales como heterociclo que no se menciona cuantos heteroátomos tiene y cuáles son. Se sugiere colocar el número de átomos de cada grupo funcional en la reivindicación 1 que es donde se deben incluir todos los elementos esenciales del compuesto que se reclama.

La reivindicación 3 hace referencia a una composición pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones.

En la reivindicación se menciona que el radical G está definido por:

 , pero los radicales R¹, R², R³, R⁴, R⁵ y R⁶ difieren de los compuestos definidos en los ensayos biológicos de la tabla 1 y 3 (folio 231 y 238). Al igual para la tabla 2 con las estructuras de G7, G8 y G9 que en las

reivindicaciones están definidos como se indica a continuación, G7:  G8:

 , G9:  . Se sugiere corregir dicha inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción colocando siempre R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ y G como se muestra en las estructuras del capítulo reivindicatorio para no crear confusiones.

Las reivindicaciones 8 y 10 no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas no se evidencia la actividad insecticida de estos compuestos. 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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

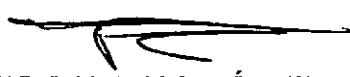
El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Abril 23 de 2007 y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

7. Conclusión

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 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
21 AGO. 2012

Elaborado por: Mayra Alejandra Quintero
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso

OK