

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-107488- -3	FECHA: 2015-05-25 12:43:42
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 14-107488- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 5724
Folios: 7

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/US2012/061948				
Fecha de Presentación Internacional	25/10/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-107488- 00000-0000	19/Mayo/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-107488- 00000-0000	19/Mayo/2014
Prioridad:	US 61/550,971	25/octubre/2011

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.

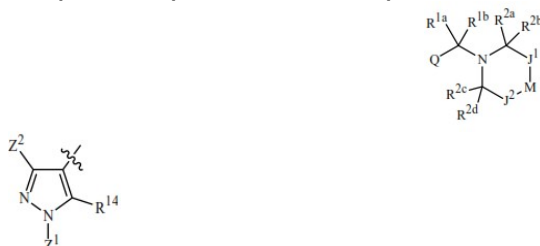
3. Objeto de la invención

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: “PESTICIDAS HETEROCÍCLICOS SUSTITUIDOS CON 1,3-DIARILLO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos novedosos con actividad pesticida útiles en el control de invertebrados, artrópodos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un compuesto de la Fórmula 1, un N-óxido, o sal de este,



Donde **Q**: $Q=1$, **R^{1a}** es H, ciano, alquilo de C₁–C₆, cicloalquilo de C₃–C₆, haloalquilo de C₁–C₆, C(O)OH, C(O)R^{5a}, C(O)OR^{6a} ó C(O)NR^{7a}R^{8a}; **R^{1b}** es H o alquilo de C₁–C₆.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/58.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486)

La **reivindicación 5** actualmente presentada hace referencia a semillas, las cuales corresponden a materiales biológicos para la producción de plantas y constituyen una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 20 de la Decisión 486, literal c). Sírvasse retirar la reivindicación 5 del pliego reivindicatorio.

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

Aunque la **reivindicación 4** se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de la composición y los compuestos con actividad pesticida de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “poner la plaga de invertebrados o su ambiente en contacto con una cantidad con eficiencia biológica de un compuesto de fórmula (I)” corresponde a la forma de usar los compuestos y la composición que los comprende. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvasse retirar la reivindicación 4 de la solicitud.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales **R^{1a}**, **R^{1b}**, **R^{2a}**, **R^{2b}**, **R^{2c}**, **R^{2d}**, **J¹**, **J²**, **M**, **N**, **Q**, **R¹⁴**, **Z¹** y **Z²** son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere que el solicitante modifique la definición de todos los radicales

pertenecientes a los compuestos de fórmula I de tal forma que se limite únicamente a los compuestos que fueron sintetizados y probados como pesticidas.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque comprende expresiones muy amplias que no están sustentadas en la descripción y además impiden entender el alcance de la invención tal como: “al menos”, “por lo menos”, “anillo heteroaromático de 5 o 6 miembros o un sistema anular heteroaromático de 7 a 11 miembros”, “no sustituido o sustituido”, “compuesto o agente adicional biológicamente activo”. Se requiere que la solicitante elimine del capítulo reivindicatorio cada una de las expresiones antes mencionadas y las reemplace por los grupos funcionales particulares y el nombre químico específico de los compuestos presentes en la composición.

Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras porque reclaman una composición conformada por un compuesto de fórmula 1 junto con “por lo menos” otros ingredientes activos, lo cual da lugar a una infinidad de composiciones que tampoco encuentran soporte en la descripción.

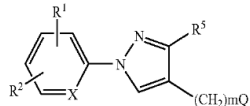
7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 25 de octubre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2007105871A1	1,3,4-Substituted pyrazoles as 5-HT receptor antagonists for the treatment of psychoses and neurological disorders	10/octubre/2007

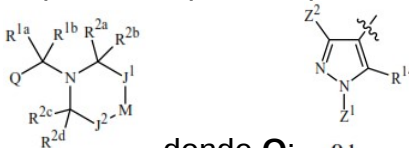
El documento D1¹ divulga compuestos de fórmula (I) y composiciones que los comprenden:



8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad

La reivindicación 1 describe una composición que comprende un compuesto de la

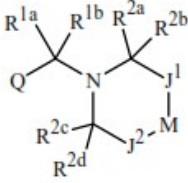
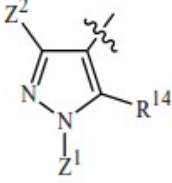
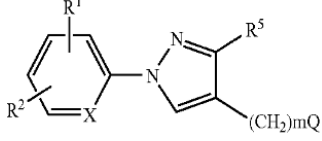


Fórmula 1, un N-óxido, o sal de este, , donde Q: Q-1 ,

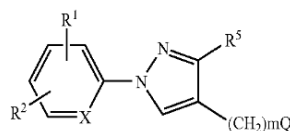
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070510&CC=US&NR=2007105871A1&KC=A1

Características esenciales	D1
una composición que comprende un compuesto de la Fórmula 1, un N-óxido, o sal de este,   Donde Q: Q-1, Z¹: fenilo sustituido con 1 a 4 R^{4a}, anillo heteroaromático de 5 o 6 miembros o un sistema anular bicíclico aromático de 8 a 10 miembros sustituido con R^{4a}; Z²: fenilo sustituido o no sustituido con R^{4b}, anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros o un sistema anular bicíclico heteroaromático de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema anular opcionalmente sustituido con R^{4b}. R¹⁴: H, halógeno, CN, NO₂, C(X)R⁵, C(O)OR⁶, C(X)NR⁷R⁸, NR⁹R¹⁰, OR¹⁰, OR¹², S(O)_n(R¹¹), S(O)₂NR⁹R¹⁰, alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquiloalquilo, cicloalquenilo, cada uno opcionalmente sustituido por halógeno, CN, NO₂, OR^{12a}, alquilo, haloalquilo R^{1a} es H, ciano, alquilo de C₁–C₆, cicloalquilo de C₃–C₆, haloalquilo de C₁–C₆, C(O)OH, C(O)R^{5a}, C(O)OR^{6a} ó C(O)NR^{7a}R^{8a}; R^{1b} es H o alquilo de C₁–C₆. J¹: es un enlace directo o –C(R^{3a}R^{3b})– ó C(R^{3a}R^{3b})C(R^{3a}R^{3b}); J²: es un enlace directo o –C(R^{3c}R^{3d})–; M: es –C(R^{3c})(A)–, –N(A1)–, –O–, –S(O)_n–; A: Halógeno, CN, NO₂, C(X)R⁵, C(O)OR⁶, C(X)NR⁷R⁸, C(X)NR^{7b}R⁸, NR⁹R¹⁰, S(O)_nR¹¹, SO₂NR⁹R¹⁰, alquilo, cicloalquilo, alquenilo, cicloalquenilo.	Compuestos de fórmula (I) y composiciones que los comprenden:  Q: Het, NR³R⁴; Het: un radical orgánico que tiene un heteroátomo, en particular un heterociclo, saturado, insaturado, aromático, mono o bicíclico, puede tener más de un heteroátomo y además puede estar sustituido por A, cicloalquilo, OH, OA_m, NH₂, NAH, NA₂, NO₂, CN o halógeno. R⁵: A, Ar, Het. Ar: aromático, fenilo, pueden estar sustituido o no sustituido por A, Halo, OR⁵, OOCR⁵, COOR⁵, CON(R⁵)₂, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁵, CF₃, SO₂CH₃ o un aillo que contiene un grupo –OCH₂O–, –OCH₂O–, –OC(CH₃)₂O–, –OCH₂CH₂O–. A: alquilo lineal o ramificado, alcoxi, alcoialquilo, alquenil. R¹, R²: H, A, Halógeno, (CH₂)_nHet, (CH₂)_nAr, cicloalquilo, CF₃, NO₂, CN, C(NH)NOH, o OCF₃, OH, OA, NH₂, NHA, NA₂.

Las características técnicas esenciales de la composición descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada ya habían sido reveladas previamente en el documento D1, donde se enseñan composiciones con actividad pesticida que comprenden el mismo tipo de compuestos con las mismas características estructurales químicas esenciales. Es así como el documento D1 enseña compuestos de fórmula (I) y composiciones que los comprenden:



Q: Het, NR³R⁴; **Het**: un radical orgánico que tiene un heteroátomo, en particular un heterociclo, saturado, insaturado, aromático, mono o bicíclico, puede tener más de un

heteroátomo y además puede estar sustituido por A, cicloalquilo, OH, OA_m NH₂, NAH, NA₂, NO₂, CN o halógeno. **R⁵**: A, Ar, Het. **Ar**: aromático, fenilo, pueden estar sustituido o no sustituido por A, Halo, OR⁵, OOCR⁵, COOR⁵, CON(R⁵)₂, CN. NO₂, NH₂, NHCOR⁵, CF₃, SO₂CH₃ o un aillo que contiene un grupo -OCH₂O-, -OCH₂O-, -OC(CH₃)₂O-, -OCH₂CH₂O-. **A**: alquilo lineal o ramificado, alcoxi, alcoxialquilo, alquenil. **R¹**, **R²**: H, A, Halógeno, (CH₂)_nHet, (CH₂)_nAr, cicloalquilo, CF₃, NO₂, CN, C(NH)NOH, o OCF₃, OH, OA, NH₂, NHA, NA₂.

En consecuencia, la materia comprendida en la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1.

Las reivindicaciones 2, 3 y 6 a 14 no mencionan alguna característica que haga novedosos los compuestos de la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.

9. Conclusión

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

Íte m	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2007105871A1	1a 3 y 6 a 14	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 (60) días contados a partir del día siguiente 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 2015-06-02

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza