

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-147435- -2	FECHA: 2015-06-04 14:25:20
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: 476 TRASTITULARSOLI	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
OSCAR CORREA

Asunto: Radicación: 14-147435- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 476
 Oficio: 6189
 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/EP2012/074586				
Fecha de Presentación Internacional	06/12/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 14-147435-00000-0000	09/julio/2014
Reivindicaciones:	Radicado N° 14-147435-00000-0000	09/julio/2014
Prioridad:	EP 11195032.5	21/diciembre/2011
	EP 12190109.4	26/octubre/2012

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.

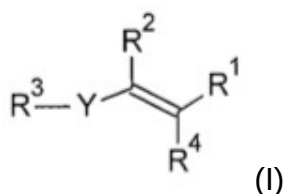
3. Objeto de la invención

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: “Uso de compuestos tipo estrobilurina para combatir hongos fitopatogénicos resistentes a inhibidores de Qo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos tipo estrobilurina de Fórmula I útiles para combatir hongos fitopatogénicos que contienen una mutación en el gen mitocondrial citocromo b que confiere resistencia a los inhibidores de Qo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para extender la vida en el campo efectiva de un insecticida, el cual comprende los compuestos de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 37/050; A 01 N 043/008; A 01 N 043/054; A 01 N 043/056; A 01 N 043/076; A 01 N 043/078; A 01 N 043/080; A 01 N 043/082; A 01 N 043/088; A 01 N 043/090; A 01 N 043/653; A 01 N 043/713; A 01 N 047/024; A 01 N 043/028; A 01 P 003/000.

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

Las reivindicaciones 1 a 3 hacen referencia al uso del compuesto de fórmula (I), lo cual no es patentable según el artículo 21 de la Decisión 486. Por lo tanto, Sírvese retirar las reivindicaciones 1 a 3 del pliego reivindicatorio.

Así mismo aunque las reivindicaciones 4 y 5 se presentan como reivindicación de método, estas hacen referencia al uso del compuesto de fórmula (I). Es evidente que la llamada etapa de “tratar los hongos fitopatogenicos, las plantas, el suelo o las semillas, con una cantidad eficaz de I menos un compuesto de fórmula (I)” corresponde en realidad a la forma de usar dicho compuesto. Por lo tanto el método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar las reivindicaciones 4 y 5 del pliego reivindicatorio.

En este sentido, se le aclara al solicitante que un proceso ó método cuya única etapa es una aplicación de un compuesto o una composición, corresponde a un uso de dicho compuesto o composición. Sírvasse retirar las reivindicaciones antes mencionadas de la solicitud.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El título de la presente solicitud tiene expresiones muy generales y hace referencia al uso del compuesto reivindicado. Se requiere que el solicitante modifique el título de tal forma que se haga referencia a la estructura química específica de los compuestos presentes objeto de la invención y se elimine la mención a su uso.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 6, 8, 11, 12, 13 no son claras porque las definiciones de los radicales R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^a a R^e son muy amplias y abarcan un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Es así como por ejemplo, el radical R^3 puede corresponder a grupos tan amplios como "*heterociclico monociclico o biciclico saturado parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros*". Es necesario entonces que la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de formula I sea restringida a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados y probados.

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 reivindicación 14 menciona una composición que se caracteriza porque comprende una enzima, sin embargo, no menciona los demás componentes de dicha composición, así como tampoco menciona la proporción en la que se encuentra presente cada uno de ellos. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre específico de las enzimas utilizadas en la preparación de la composición) y la proporción en la que se encuentra cada uno de ellos.

De igual forma las reivindicaciones 15 y 16 reclaman una composición caracterizada porque comprende otra sustancia activa y es ta definida en terminos del mecanismo de acción del compuesto y no menciona el nombre químico que corresponde a la segunda sustancia activa. En este sentido, se le recuerda al solicitante que una composición o combinación debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) así como la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 15 y 16 y sus reivindicaciones .Vale la pena aclarar que las posibles combinaciones de los compuestos reclamados con la segunda sustancia activa no

encuentran soporte en la descripción ilustrados mediante ejemplos del efecto surgido por la interacción de los dos componentes.

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: 21 de diciembre de 2012 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

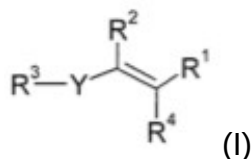
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 98/36229	Strobilurine analogue compounds with fungicidal activity.	22/mayo/1998

El documento D1¹ da a conocer compuestos de fórmula (I) analogos de estrobilurina los cuels presnetan actividad fungicida (Pág. 2).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 6 consiste en compuestos caracterizados porque tienen la fórmula (I)



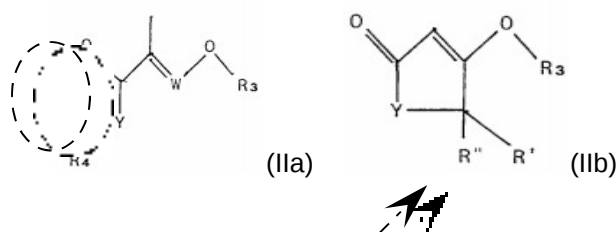
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (I)	Compuestos de fórmula (I)
$\begin{array}{c} \text{R}^2 \\ \\ \text{R}^3-\text{Y}-\text{C}=\text{C}-\text{R}^1 \\ \\ \text{R}^4 \end{array} \quad (\text{I})$	$\begin{array}{c} \text{R}_2 \\ \\ \text{R}_1-\text{C}=\text{C}-\text{X} \\ \\ \text{Tox} \end{array} \quad (\text{I})$
R1 y R2: H, halógeno, C1-4 alquilo,	R1: Alquilo C1-6
Y: CH2-CH2	R2: hidrógeno, Alquilo C1-6
R3: Fenilo, o heterociclilo	K: (G1)m-(C2H2n+2)-(G2) m y p: 0
R4:	X: fenilo, heterociclo de 5 o 6 miembros que comprnde un heteroatomo seleccionado de N, O, S.
	Tox:

¹ http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9821174A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19980522&DB=&locale=en_EP

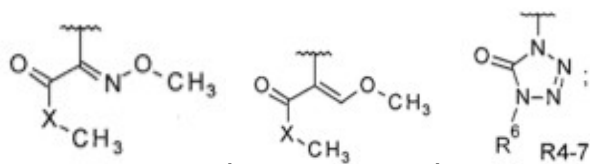
X: O, NH	W: =N o C(R5) Y: O, N(R6) R6: Átomo de hidrógeno R3: Alquilo C1-6

El documento perteneciente al estado de la técnica del compuesto descrito en la reivindicación 6 de la presente solicitud corresponde a D1 porque da a conocer compuestos analogos a estrobilurina los cuales presenta estructura de fórmula (I), en donde R1 corresponde a un grupo alquilo C1-6, R2 es un átomo de hidrógeno y un grupo alquilo C1-6, K es (G1)^m-(C2H2n+2)-(G2)^p en donde G1 y G2 son un átomo de hidrógeno y m y p es 0, y Tox es seleccionado de los grupos de fórmula general (IIa) y (IIb), los cuales presentan la siguiente estructura:



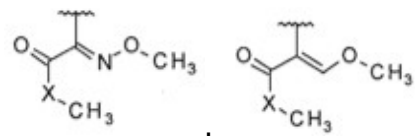
La diferencia entre el compuesto descrito en la reivindicación 6 de la presente solicitud y el conocido en el documento D1 consiste en la posición equivalente del sustituyente R4, en donde la anterioridad presenta el grupo del compuesto de fórmula general (IIa) el cual presenta enlace sencillo C-O (señalado en línea punteada), mientras que en la imisma posicion el compuesto de fórmula (I) de la invencion presentan un enlace tipo C=O. Asimismo, el grupo (IIb) de D1 presenta un compuesto heterociclico de cinco miembros que contiene unicamente un átomo de nitrógeno (señalado con flecha), por su parte el compuesto de la invencion presenta un heterociclo de 5 mimebros que comprende 4 átomos de nitrógeno.

El efecto técnico que logra la selección para el sustituyente R4 las estructuras

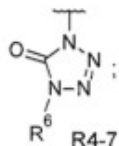


en la solicitud bajo estudio no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dichos compuestos seleccionados para R4 otorguen al compuesto de fórmula (I) alguna ventaja técnica en su actividad fungicida en hongos que presentan resistencia a los inhibidores de Qo.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar un compuesto que presenta actividad fungicida en hongos que presentan resistencia a los inhibidores de Qo alternativo al conocido en el documento D1, los



cuales presenten en su estructura los sustituyentes



en lugar de los grupos de fórmula (IIa) y (IIb) tal y como se describen en el documento D1.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte el compuesto de fórmula (I) descrito en la reivindicación 6 actualmente presentada mediante la modificación sobre los compuestos de fórmula (IIa) y (IIb) del documento D1 y de esta manera llegar al compuesto de fórmula (I) de la presente solicitud.

Las reivindicaciones 7 a 16 no mencionan alguna característica que haga inventivo el compuesto descrito en la reivindicación 6 y por tal razón tampoco se le reconoce nivel inventivo.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 98/36229	6 a 16	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 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 2015-06-09

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