

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-156011- -2	FECHA: 2015-08-11 18:06:52
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto: Radicación: 14-156011- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 430
 Oficio: 9577
 Folios: 6

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/US2012/072121				
Fecha de Presentación Internacional	28/12/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-156011-00000-0000	18/julio/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-156011-00000-0000	18/julio/2014
Prioridad:	US 61/582,156	30/diciembre/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.

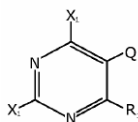
3. Objeto de la invención

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: “2,6-DIHALO-5-ALCOXI-PIRIMIDINA-4-SUBSTITUIDA, PIRIMIDINA-CARBALDEHÍDOS Y LOS MÉTODOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos novedosos de 2,6-dihalo-5-alcoxi-pi rimidina-4-substituidas y métodos de síntesis donde estos compuestos intervienen.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula I:



Donde, **X₁** representa un halógeno; **R₁** representa una cadena de hidrocarburos; y **Q** representa un alcoxi C₁-C₂.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 239/34, A01N 43/50, C07D 405/04.

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

Aunque las **reivindicaciones 16 a 23** se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso o la utilización de compuestos de 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida en la formación de herbicidas. Es evidente que la llamada etapa de “contactar en la cadena de hidrocarburos en la posición 4 con un oxidante para formar un grupo carbonilo en la posición 4” corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvasse retirar las reivindicaciones 16 a 23 del pliego reivindicatorio.

Al respecto, se llama la atención de la solicitante a las reivindicaciones 11 a 15 donde ya se describe un método de obtención 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida, de tal forma que la materia que se pretende proteger en las reivindicaciones 16 a 23 como usos de compuestos, ya se había descrito en las reivindicaciones 11 a 15 como métodos de síntesis.

5. 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 30 de diciembre 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	Producto CAS Registry RN: 1349829-73-7	2,4-dicloro-5-etoxi-6metilpirimidina	06/diciembre/2011
D2	WO2011141848A1	Morpholine compounds as mineralocorticoid receptor antagonists	17/noviembre/2011

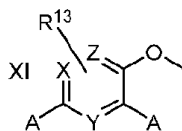
El documento D1¹ divulga producto CAS Registry RN: 1349829-73-7; 2,4-dicloro-5-etoxi-6metilpirimidina.

El documento D2² divulga compuestos de fórmula (Pág. 21; esquema 2):

1<http://www.arkpharminc.com/web/products-detail.html?catalogno=AK164025>

2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110210&CC=WO&NR=2011017351A2&KC=A2)

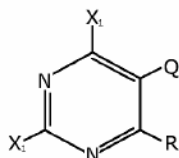
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110210&CC=WO&NR=2011017351A2&KC=A2



6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad

La reivindicación 1 describe un compuesto de la fórmula I:



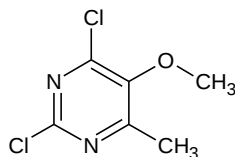
Donde, **X₁** representa un halógeno; **R₁** representa una cadena de hidrocarburos; y **Q** representa un alcoxi C₁-C₂.

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

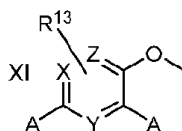
Características esenciales	D1 Producto CAS Registry RN: 1349829-73-7	D2 WO2011141848A1
un compuesto de la fórmula I: Donde, X₁ representa un halógeno; R₁ representa una cadena de hidrocarburos; y Q representa un alcoxi C₁-C₂.	2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina	compuestos de fórmula (Pág. 21; esquema 2): Donde, A: Cl ó Br; X, Y, Z: N ó CH; R¹³: H, alquilo C₁-4, Halógeno ó CN. En particular, el documento D2 describe el 2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina (Pasos 1 y 2, Pág. 55)

Las características técnicas esenciales de los compuestos de fórmula I descritos en la reivindicación 1 actualmente presentada ya habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 porque:

El documento D1 enseña un producto con “CAS Registry RN: 1349829-73-7” correspondiente al compuesto “2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina”:



El documento D2 enseña en el “esquema 2: síntesis de heterociclos” compuestos de fórmula (Pág. 21; esquema 2):



Donde, **A**: Cl ó Br; **X, Y, Z**: N ó CH; **R¹³**: H, alquilo C₁-4, Halógeno ó CN.

En particular, el documento D1 describe el compuesto 2,4-dicloro-5-metoxi-6-

metilpirimidina (Pasos 1 y 2, Pág. 55).

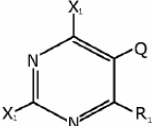
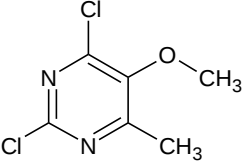
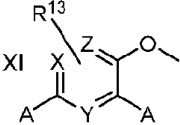
En consecuencia, la materia comprendida en la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

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

Nivel Inventivo

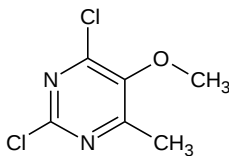
La reivindicación 4 describe un compuesto de fórmula 1 de conformidad con la reivindicación 1 donde R1 es vinílico

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

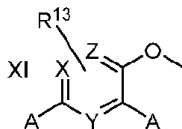
Características esenciales	D1 Producto CAS Registry RN: 1349829-73-7	D2 WO2011141848A1
un compuesto de la fórmula I:  Donde, X1 representa un halógeno; R1 vinílico; y Q representa un alcoxi C1 -C2.	2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina 	Compuestos de fórmula (Pág. 21; esquema 2):  Donde, A: Cl ó Br; X, Y, Z: N ó CH; R¹³: H, alquilo C1-4, Halógeno ó CN. En particular, el documento D2 describe el 2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina (Pasos 1 y 2, Pág. 55)

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de los compuestos descritos en la reivindicación 4 actualmente presentada corresponde a D1 y D2 porque:

El documento D1 enseña un producto con “CAS Registry RN: 1349829-73-7” correspondiente al compuesto “2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina”:



El documento D2 enseña en el “esquema 2: síntesis de heterociclos” compuestos de fórmula (Pág. 21; esquema 2):



Donde, **A**: Cl ó Br; **X, Y, Z**: N ó CH; **R¹³**: H, alquilo C1-4, Halógeno ó CN. En particular, el documento D2 describe el compuesto 2,4-dicloro-5-metoxi-6-metilpirimidina (Pasos 1 y 2, Pág. 55).

La diferencia entre los compuestos descritos en la reivindicación 4 de la presente solicitud y los conocidos en los documentos D1 y D2 consiste en que el sustituyente R1 es vinilo en la solicitud, mientras en las anterioridades D1 y D2 es metilo.

El efecto técnico que logra la selección del fragmento vinilo en lugar de un grupo metilo puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha selección otorgue a los compuestos de la solicitud alguna ventaja técnica sobre los

compuestos microcápsulas obtenidas por el método del documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos derivados de pirimidina alternativos los enseñados en los documentos D1 y D2 en donde se sustituya el heteroanillo por un grupo vinílico en lugar de un grupo metilo.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos descritos en la reivindicación 4 actualmente presentada toda vez que estos corresponde a la simple sustitución de un hidrocarburo de cadena corta (metilo) por otro (vinilo).

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Producto CAS Registry RN: 1349829-73-7	1 a 3 4	Novedad Nivel Inventivo
D2	WO2011141848A1	1 a 3 4	Novedad 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 2015-08-18

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer