

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-133535- -2	FECHA: 2015-05-29 08:34:50
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-133535- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 430
 Oficio: 5895
 Folios: 8

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/EP2012/073894				
Fecha de Presentación Internacional	29/11/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-133535-00000-0000	19/junio/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-133535-00000-0000	19/junio/2014
Prioridad:	EP 11356015.5	30/noviembre/2011
	US 61/583,350	05/enero/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

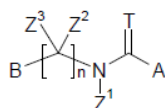
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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: “DERIVADOS DE N-BICICLOALQUIL- Y N-TRICICLOALQUIL-(TIO)CARBOXAMIDA FUNGICIDAS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos plaguicidas más activos que los compuestos ya conocidos por cualquier experto en la materia, por lo que se puede utilizar una cantidad reducida de compuesto a la vez que se conserva una eficacia equivalente.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I) con actividad fungicida:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/56, C 07D 231/14, A 01 N 43/56.

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

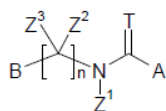
Aunque **la reivindicación 19** se presenta como reivindicación de método (para controlar los hongos fitopatógenos de los cultivos), esta hacen referencia al uso de los compuestos de fórmula (I) descritos en la reivindicación 1. Es evidente que la llamada etapa de “se aplica una cantidad eficaz en el sector agronómico y sustancialmente no fitotóxica de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 16” corresponde en realidad a la forma de usar dichos compuestos. Por lo tanto dicho método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un procedimiento o método cuya única etapa corresponde a la administración o la aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvasse retirar la reivindicación 19 del pliego reivindicatorio.

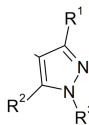
5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque describe compuestos de fórmula (I):



, pero no menciona la definición del sustituyente “A”. A este respecto, este Despacho señala que de conformidad con el capítulo descriptivo, el sustituyente “A”



corresponde a un grupo: pirazol, (Pág. 32, Lín. 5 de la descripción). Se requiere que la solicitante modifique la reivindicación 1 de tal forma que se incluya la definición del sustituyente “A” de conformidad con la descripción.

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales **T, n, B, p, m, t, u, Q¹, V, Z¹, Z², Z³, Z⁴, Z⁵, Z⁶, Z⁷, Z⁸, Z⁹, Z¹⁰**, 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 la solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I se limiten a los compuestos que fueron sintetizados y probados como pesticidas.

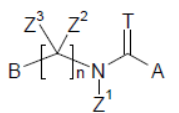
En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de 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 abarcan un número indeterminado de compuestos y grupos funcionales que no están sustentados en la descripción y además impiden entender el alcance de la invención tal como: “sustituido hasta con 10 átomos o grupos”, “hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes”, “complejos metálicos”, “complejos metaloide”. Se requiere que el 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 sintetizados y probados como pesticidas.

La reivindicación 18 no es clara porque describe una composición que comprende un compuestos de fórmula (I), un soporte, vehículo o carga aceptable desde un punto de vista agrícola, pero no mencionan de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la composición. 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) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 18 de tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los componentes de la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

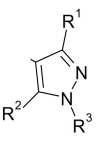
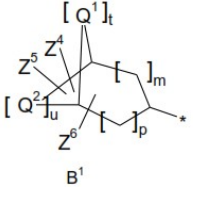
El objeto de la presente invención corresponde a compuestos derivados de

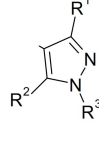
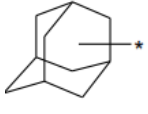


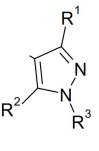
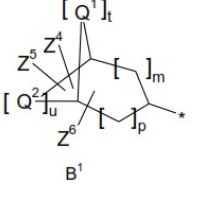
fenil(oxi/tio)alcanol de fórmula (I):

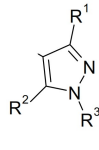
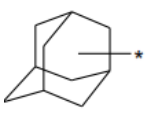
Esta oficina encuentra que la fórmula (I) antes mencionada no comprende una estructura central bien definida, sino que por el contrario exhibe variaciones muy amplias en la definición de sus sustituyentes que dan origen a compuestos diversos y diferentes que no presentan algún núcleo estructural en común.

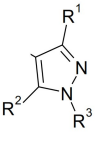
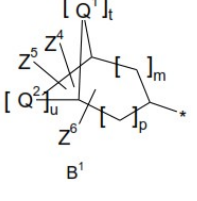
De conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior y debido a las diferencias estructurales que presentan los compuestos de fórmula (I), esta oficina identifica 9 grupos inventivos que están definidos por las siguientes características esenciales:

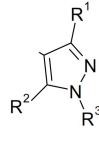
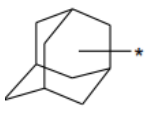
- 1) Compuestos de fórmula (I) donde **T: O**; **A:** ; **B:** ; **n: 0**,
(Reivindicaciones 1 a 16).

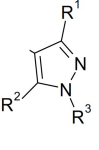
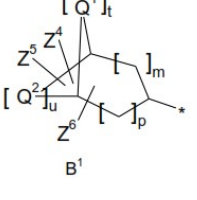
- 2) Compuestos de fórmula (I) donde **T: O**; **A:** ; **B:** ; **n: 0**,
(Reivindicaciones 1 a 16).

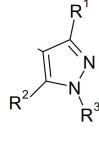
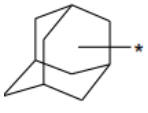
- 3) Compuestos de fórmula (I) donde **T: S**; **A:** ; **B:** ; **n: 0**,
(Reivindicación 1).

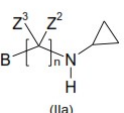
- 4) Compuestos de fórmula (I) donde **T: S**; **A:** ; **B:** ; **n: 0**,
(Reivindicación 1).

- 5) Compuestos de fórmula (I) donde **T: O**; **A:** ; **B:** ; **n: 1**,
(Reivindicaciones 1 a 16).

- 6) Compuestos de fórmula (I) donde **T: O**; **A:** ; **B:** ; **n: 1**,
(Reivindicaciones 1 a 16).

- 7) Compuestos de fórmula (I) donde **T: S**; **A:** ; **B:** ; **n: 1**,
(Reivindicación 1).

- 8) Compuestos de fórmula (I) donde **T: S**; **A:** ; **B:** ; **n: 1**,
(Reivindicación 1).

- 9) Compuesto de fórmula (IIa):  (IIa) (reivindicación 17 y 18).

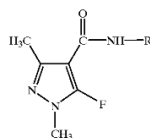
Se requiere que el solicitante presente las Solicitudes Divisionales que considere necesarias o limite la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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 30 de noviembre de 2011.

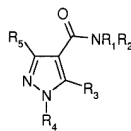
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6054473A	1,3-dimethyl-5-fluoro-pyrazole-4-carboxamide derivatives, their preparation and their use as microbicides	25/abril/2000
D2	EP2295411A1	Pyrazoles as 11-beta-hsd-1	16/marzo/2011



El documento D1¹ divulga pesticidas de fórmula (I):

Donde: **R:** ó



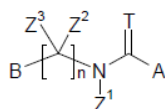
El documento D2² divulga compuestos de fórmula:

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

A continuación se realiza el examen de patentabilidad de las reivindicaciones que comprenden la materia del grupo inventivo número 1 (**Reivindicaciones 1 a 16 y 18**), sin que esto signifique que las reivindicaciones que comprenden la materia de los grupos inventivos 2 a 9 cumplan con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Novedad (Grupo Inventivo 1) (Reivindicaciones 1 a 16 y 18)

La reivindicación 1 describe compuestos de fórmula (I) con actividad fungicida:



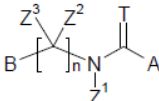
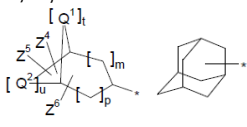
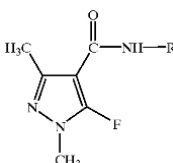
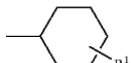
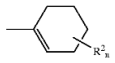
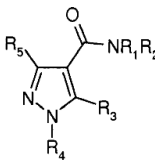
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

1[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=20000425&CC=US&NR=6054473A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000425&CC=US&NR=6054473A&KC=A

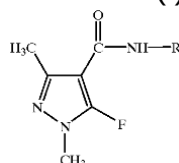
2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110316&CC=EP&NR=2295411A1&KC=A1)

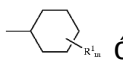
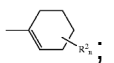
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110316&CC=EP&NR=2295411A1&KC=A1

Características esenciales	D1 US6054473A	D2 EP2295411A1
compuestos de fórmula (I) con actividad fungicida:  T: O, S; n: 0, 1;  B: B^1, B^2 ; m: 0, 1; p: 0, 1, 2 ó 3; t: 1 ó 2; u: 1, 2, 3, 4; Q¹: enlace directo, CZ⁷Z⁸, O, S, SO, SO₂, NZ¹¹, -C(=V)-, -C(=NZ¹²)-, alquilideno-C₁₋₈ no sustituido o sustituido hasta con 10 átomos o grupos que pueden ser iguales o diferentes; V: O, S; Z¹: H, formilo, alquilo C₁₋₈ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁₋₈, sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃₋₇, cicloalquilo sustituido con hasta 10 átomos o grupos que puede ser iguales o diferentes y que se pueden seleccionar de la lista que consiste de halógeno, CN, alquilo C₁₋₈, entre otros; Z², Z³: H, halógeno, CN, alquilo sustituido o no sustituido, haloalquilo, que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi sustituido o no sustituido, alquilsulfanilo; Z⁴, Z⁵, Z⁶, Z⁷, Z⁸, Z⁹ ó Z¹⁰: H, halógeno, CN, alquilo sustituido o no sustituido, haloalquilo, alquilsulfonilo, bencilo, entre otros.	Pesticidas de fórmula (I):  Donde (Colum. 1 a 6): R:  ó ; R¹: alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido;; m: 0 a 3; o dos radicales R¹ vecinos juntos representan una cadena alquilenos que tiene 3 o 4 átomos de carbono; R²: alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, arilo opcionalmente sustituido.	Compuestos de fórmula:  R₁: H; R₂: adamantano sustituido o no sustituido con hidroxí, alcoxi, halógeno, amino, alquilacilamino; R₃: alquilo ramificado o no ramificado, halógeno, haloalquilo, heteroarilo de 3 a 8 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O, S, el cual puede estar sustituido o no sustituido.; R₄: alquilo, OH, cicloalquilo, alquilocicloalquilo. R₅: H, alquilo opcionalmente sustituido por halógeno.

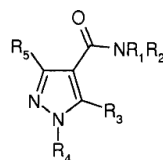
Las características estructurales químicas esenciales de los compuestos descritos en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio ya habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 porque:

El documento D1 enseña Pesticidas de fórmula (I):



Donde: **R:**  ó ; **R¹:** alquilo, cicloalquilo, **bicicloalquilo**, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido; **m:** 0 a 3; o dos radicales R¹ vecinos juntos representan una cadena alquilenos que tiene 3 o 4 átomos de carbono; **R²:** alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, arilo opcionalmente sustituido.

El documento D2 divulga compuestos de fórmula:



Donde, **R₁:** H; **R₂:** adamantano sustituido o no sustituido con hidroxí, alcoxi, halógeno,

amino, alquilacilamino; **R₃**: alquilo ramificado o no ramificado, halógeno, haloalquilo, heteroarilo de 3 a 8 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O, S, el cual puede estar sustituido o no sustituido; **R⁴**: alquilo, OH, cicloalquilo, alquilocicloalquilo; **R⁵**: H, alquilo opcionalmente sustituido por halógeno.

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 a 16 y 18 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	US6054473A	1 a 16 y 18	Novedad
D2	EP2295411A1	1 a 16 y 18	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.



JESUS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-06-02

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