

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-270781- -1	FECHA: 2015-04-22 11:33:40
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: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-270781- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 4151
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/EP2011/068288				
Fecha de Presentación Internacional	20/10/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad 14-270781-00000-0000	09/diciembre/2014
Reivindicaciones:	Rad 14-270781-00000-0000	09/diciembre/2014
Prioridad:	Rad 14-270781-00000-0000	09/diciembre/2014
EP 10356028.0	21-10-2010	
US 61/421.033	08-12-2010	

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.

Esta solicitud corresponde a una divisional del expediente 13-122457 la cual es aceptada para tramite puesto que no implica ampliación de materia con respecto a la solicitud original y es un concepto inventivo diferente.

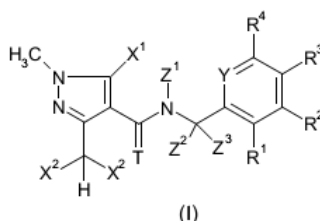
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo 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 Expediente 14-270781- -1 1er art 45

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: N-bencil carboxamidas heterocíclicas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un compuesto de formula (I), con actividad fungicida.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos derivados fungicidas para el control de cepas resistentes, y que sean más activos con el objeto de reducir sus dosis de aplicación. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea compuestos de formula (I), con actividad fungicida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 231/16; A01N 43/56.

4. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma, va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia puesto que los estudios presentados utilizan compuestos específicos que se alejan bastante de la generalidad reclamada, se aclara que un sustituyente de H no puede considerar equivalente a un sustituyente mucho más complejo.

Los sustituyentes enteramente soportados en la descripción son:

Significados de Z1 = H, Me, OMe, ciclopentilo.

Significados de Z2 = H, Me o Z1 y Z2 = $-\text{[CH}_2\text{]}_4-$

Significados de Z3 = H

Significados de R1 = H, Cl

Significados de R2 = H, Cl

Significados de R3 = H, Cl, CF_3 ,

Significados de R4 = H

La solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio y definir específicamente el compuesto de interés, indicando de manera específica el significado de cada uno de los sustituyentes.

Asimismo se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados no reflejan alguna ventaja en algún sentido, frente a otros derivados fungicidas conocidos.

Esta Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. Por lo tanto la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En este sentido, el capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (I) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. 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, sírvase limitar el alcance de la invención.

Se llama la atención de la solicitante frente a que en los compuestos estudiados el patrón de sustitución es muy específico, no es aceptable suponer que un radical hidrógeno sea equivalente a un radical mucho más complejo. El solicitante debe limitar los significados de los radicales involucrados y definir de forma específica los compuestos de interés.

Asimismo, sírvase retirar o modificar términos y expresiones tales como “*carbo- o heterociclo parcialmente saturado de 5, 6 o 7 miembros..., dos sustituyentes vecinos R junto con los átomos de carbono consecutivos a los que están unidos forman un carbociclo saturado de 6 miembros...*” Entre otras, que son imprecisas y que no definen el objeto ni el alcance de la invención de forma específica.

Sírvase limitar los significados de los sustituyentes Z1 a Z3 y R1 a R4, a aquellos que se encuentran enteramente sustentados en la descripción.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Determinación del Estado de la Técnica

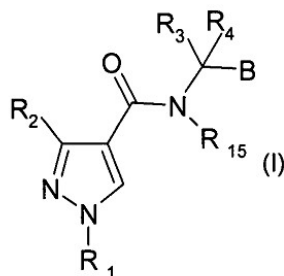
Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 21 de octubre de 2010, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009024342	Novel microbiocides	2009-02-26
D2	WO2010130767 Equivalente nacional CO 11-156928	Fungicide pyrazole carboxamides derivatives	Fecha de prioridad 15-05-2009 Fecha de entrada fase nacional 17-11-2011

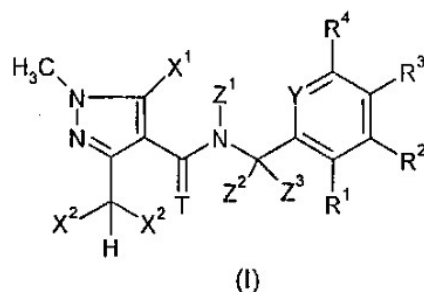
El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:

<https://register.epo.org/application?number=EP11770799&lng=en&tab=main>

El documento D1 divulga compuestos de formula (I) que tiene actividad fungicida.



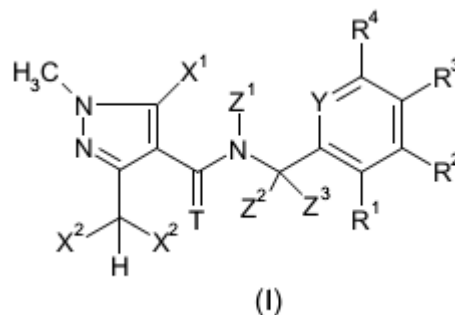
El documento D2 divulga compuestos de formula (I) que tiene actividad fungicida.



6 . Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 divulga un compuesto de fórmula (I).



Ver radicado 14-270781-00000-0000

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

Solicitud	D2
(I)	(I)

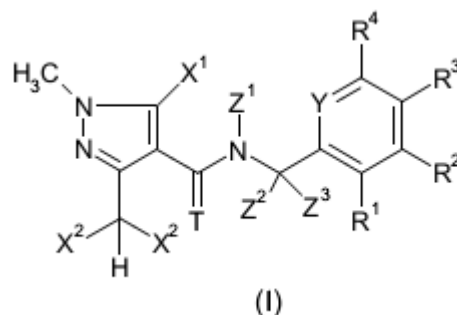
Expediente 14-270781- -1

1er art 45

El documentos D2 ya había dado a conocer N-bencil carboxamidas heterocíclicas con actividad fungicida, iguales a las acá reclamadas. En consecuencia, la materia de la presente solicitud no es nueva según lo divulgado en el documento D2. Las reivindicaciones dependientes no presentan alguna otra característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1 por lo tanto tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 divulga un compuesto de fórmula (I).



Ver radicado 14-270781-00000-0000

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

Solicitud	D1
(I) Siendo T = O Z1 = H R1 a R4 = H Z2 y Z3 = H o metilo Z1 = H X1 = Cl o F X2 = CHF₂	(I) B₂ Donde B es R10 a R13 = H R3 = metilo R4 = H R15 = H R1 = metilo R2 = CHF₂

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque ya había dado a conocer N-bencil carboxamidas heterocíclicas con actividad fungicida.

La diferencia entre la materia de D1 y el compuesto de la presente solicitud radica en el sustituyente X1. Mientras que en esta solicitud se reclaman significados Cl o F, en el documento D1 dicha posición es sustituida por hidrógeno.

Expediente 14-270781- -1

1er art 45

No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia dado que se siguen obteniendo N-bencil carboxamidas heterocíclicas con buena actividad fungicida. No se presentó ninguna evidencia técnica que muestre alguna ventaja de los derivados en comparación con los compuestos ya descritos, ni tampoco ninguna resultado relacionado con una mayor actividad a menores dosis de aplicación en cepas resistentes, tal como se planteo inicialmente.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener N-bencil carboxamidas heterocíclicas alternativos con actividad fungicida?

Sin embargo, modificaciones estructurales de este tipo son bien reconocidas por cualquier técnico medio en la materia, no cambian el núcleo central para el cual ya se había reportado actividad fungicida y no muestra ninguna ventaja en términos de alguna mejora en actividad. De esta forma, la persona del oficio medianamente versada en la materia, podría derivar el patrón de sustitución reclamado sobre el núcleo central conocido, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad fungicida.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo.

Se reitera que la solicitud no demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como una salto cualitativo a la regla técnica puesto que no se mostró alguna ventaja de los compuestos acá reclamados frente a sus equivalentes conocidos, más aún, los estudios presentados sólo demuestran actividad fungicida para algunos pocos compuestos.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2009024342	1-9	Nivel Inventivo
D2	WO2010130767 Equivalente nacional CO 11-156928	1-9	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 2015-04-28

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza