

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-62552- -3	FECHA: 2016-01-29 15:05:07
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 15-62552- -3
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 712
 Folios: 5

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/US2011/044282				
Fecha de Presentación Internacional	15/07/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°15-062552-00000-00000	18/Marzo/2015
Reivindicaciones:	Radicado N°15-062552-00000-00000	18/Marzo/2015
	Radicado N°15-062552-00002-00000	10/Julio/2015
Prioridad:	US 61/365,293	16/Julio/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Presentación de Solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada con el radicado N° 15-062552-00000-0000, porque no implica ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial del radicado N°13-029369-00000-0000.

4. 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.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Método para la preparación de un ligando de fosfina” (modificado radicado N°15-062552-00002-00000).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar métodos de preparación de ligandos fosfinas más efectivos y con más velocidad de reacción.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método de preparación de ligandos debidamente definido (radicado N°15-062552-00000-00000, Págs. 39 – 42)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B 01J31/24 // C07C 1/34

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el termino ligandos fosfinas incluye muchos tipos de compuestos, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El método descrito en el capítulo reivindicatorio no es conciso, puesto que está definido por compuestos y se recuerda que la solicitud hace referencia es a un método de preparación que debe ser definido por sus etapas y condiciones y no por características del compuesto de la solicitud parental. Se recuerda que las reivindicaciones no deben mencionar las características esenciales del compuesto como se mencionó en el oficio N°14017 notificado el 11 de noviembre de 2014 se mencionó claramente como dividir la solicitud y la presente división solo debe mencionar el método de preparación el cual se define por etapas y condiciones no por características del compuesto.

El capítulo reivindicatorio no es claro, puesto que aunque se está definiendo por una serie de etapas, no se están mencionando las condiciones en cada una de ellas, puesto que también es ampliamente conocido que las reacciones químicas requieren unas condiciones determinadas, de tiempo, temperatura presión y cantidades, para ser

llevada a cabalidad. Por lo tanto el solicitante debe definir adecuadamente el método de acuerdo a lo sustentado en las realizaciones preferidas (Ej: Rad. N° 15-062552-00000-00000, Págs. 51 - 124), donde claramente se menciona las cantidades de los reactivos y las condiciones necesarias para llevar a cabo la reacción y formar el ligando de interés.

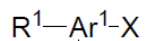
La reivindicación 1 no es clara porque menciona términos como halogenuro de biarilo, biarillitio, fosfonato de biarilo, entre otros sin especificar el número de átomos presente en cada posible grupo sustituyente, abarca muchos posibles compuestos por lo tanto se debe mencionar el número de carbonos o de átomos según sea el caso.

Las reivindicaciones 5, 7, 9, 11, 15, 17, 25 mencionan nombres de compuestos que no deben ser mencionados en esta solicitud puesto que definen es al compuesto de fórmula (I) y la presente solicitud esta es enfocada al método de preparación de la fosfina, como se mencionara en párrafos posteriores en el oficio N°14017 notificado el 11 de noviembre de 2014 claramente se mencionó cuáles eran los grupos inventivos de la solicitud parental, estas reivindicaciones deben ser retiradas, el capítulo reivindicatorio solo debe estar enfocado al método de preparación.

El capítulo reivindicatorio se debe definir mencionando las condiciones de cada una de las reacciones mencionadas en el esquema y los radicales de manera clara y concisa teniendo en cuenta lo sustentado en la descripción. No hay necesidad de mencionar la definición de X, ni de mencionar nuevamente todos los compuestos y nombres de compuestos de fórmula (I), puesto que la presente solicitud hace referencia al método de preparación, si se quiere definir un compuesto pues se debe presentar la correspondiente divisional de acuerdo a los grupos inventivos manifestados en el oficio N°14017 notificado el 11 de noviembre de 2014.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

Se recuerda la falta de unidad de invención, que se mencionó en la solicitud parental en el oficio N°14017 notificado el 11 de noviembre de 2014, mencionando que *“el objeto de invención parental es un ligando de fosfina definido por el compuesto de fórmula*

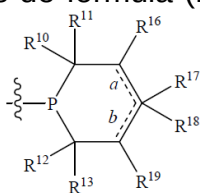


R^2-Ar^2 , estos compuestos no están definidos por una estructura central químicamente definida, sino que su estructura es del tipo: A-B-C-D, lo que conlleva a un sin número de compuestos, por lo tanto no cumple con el requisito de unidad de invención. Además no puede considerarse como el concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades de la invención, puesto que este compuesto ya es conocido en los documentos D1 a D16 y se reitera la falta de unidad de invención”.

Teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de manera equivocada se está definiendo nuevamente la estructura de fórmula (I), puesto que la presente solicitud hace referencia a un método y no a un compuesto, la cual no tiene una estructura central químicamente definida; se evidencian al menos 3 grupos inventivos de los ya mencionados en el oficio N°14017 notificado el 11 de noviembre de 2014, debido a las diferencias estructurales entre los compuestos tomando los significados del radical Ar1, Ar2 y X.

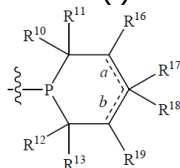
Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

7° Compuestos de fórmula (I)
$$\begin{array}{c} R^1 - Ar^1 - X \\ | \\ R^2 - Ar^2 \end{array}$$
 donde Ar1 y Ar2 son arilo y X es una fosfina



de fórmula (Id) (reivindicaciones 1 a 25)

8° Compuestos de fórmula (I)
$$\begin{array}{c} R^1 - Ar^1 - X \\ | \\ R^2 - Ar^2 \end{array}$$
 donde Ar1 y Ar2 son heteroarilo y X es una



fosfina de fórmula (Id) (reivindicaciones 1 a 25)

11° método para preparar los compuestos de fórmula (1a, 1b, 1c, 1d) (reivindicaciones 1 – 25).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar 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 Prioridad, julio 16 de 2010 y no se encontraron documentos para ninguno de los grupos inventivos mencionados que anticipen el objeto de cada invención.

8. Conclusión

Se concluye que la presente solicitud busca proporcionar un método de preparación de los compuestos de fórmula (I) y por tanto los compuestos deben hacer parte de otra solicitud, por lo tanto la solicitud se debe limitar la solicitud a una sola invención.

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 2016-02-02

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer