

G. HOLLMANN RESTREPO

ABOGADOS LTDA.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00008334 00000006

Folios: 5

Fecha (AMD): 2005-08-09 15:33:04

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

10957

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. 00008334

Solicitud de patente a nombre de HOECHST
SCHERING AGREVO GmbH

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto en este negocio, doy respuesta al Oficio No. 12787, notificado por fijación en lista en Mayo 19 de 2005, en los siguientes términos:

1. La invención se refiere a compuestos de fórmula I del tipo de las fenil-sulfonilúreas, al procedimiento para la preparación de los compuestos de fórmula I, compuesto de fórmula II', X' y VIII, y procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las plantas con compuestos de fórmula I o sus sales.
2. El Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción, lo cual en ningún momento se objetó puesto que efectivamente la presente solicitud cumplía totalmente con este Artículo.
3. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible entender la actual objeción a la claridad puesto que el hecho de que el 17 de mayo de 2000, es decir, hace más de cinco años, se hayan presentado las reivindicaciones modificadas pertinentes, para contestar a la objeción formulada en aquella época, sin que se haya hecho ninguna objeción, y por el contrario, se ordenó y se realizó la publicación correspondiente en la Gaceta 521 del 30 de Octubre de 2002, así lo confirma. El hecho de que no haya un único pliego que comprenda todas las reivindicaciones numeradas en forma consecutiva no le resta, obviamente, claridad a las reivindicaciones.
4. El hecho de que la reivindicación 1 se refiera a compuestos de la fórmula I cuya estructura comprende varios sustituyentes cada uno de los cuales, tiene múltiples significados, de manera que se tiene varios compuestos, no lo hace general y obviamente si se delimita el alcance de la invención. Los significados de

sustituyentes no son generales para una persona conocedora del oficio al cual pertenece la presente invención.

5. La reivindicación 6 relacionada con el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I enuncia los compuestos que reaccionan, y la reacción de síntesis, puesto que es esto lo que se desea proteger. Las reivindicaciones 9, 10 y 11 se encabezan como un procedimiento para eliminar malas hierbas o para combatir plantas dañinas con compuestos de fórmula I, y es ese realmente el procedimiento reivindicado que se pretende proteger.

6. Se desiste de la reivindicación 17 para acatar la exigencia del Examinador. Así, las reivindicaciones restantes son concisas y claras por sí mismas, y conforman un único concepto común inventivo.

7. La presente solicitud está dirigida hacia fenilsulfonilureas específicamente sustituidas y estas sulfonilureas no se encuentran divulgadas en ninguna de las referencias citadas por el Examinador, a saber, WO9406778, EP0030138, y EP0116518.

8. Estoy presentando a continuación la traducción del reporte experimental presentado en el caso de la solicitud EP correspondiente. En este reporte el compuesto EI de la presente invención se comparó con los compuestos estructuralmente más cercanos de los de los documentos citados WO9406778, EP0030138, y EP0116518. Tal como puede observarse, los compuestos de la presente invención muestran una actividad herbicida significativamente mayor. Lo anterior no fue obvio para un experto en el arte y consecuentemente se proporciona altura inventiva.

Compuesto	Rata de aplicación (gAl/ha)	% Daño contra	
		ALOMY	AMARE
EI	80	90	100
EI	20	90	100
VI	80	85	70
	20	80	50
VII	80	30	100
	20	0	80
VIII	80	70	80
	20	60	50

EI: Compuesto 1.131 de la Solicitud de Patente Colombiana No. 00006334

VI: Compuesto 126 de la EP 0030138 (Levitt) = Documento 2

320A
311

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

basarse únicamente en los medios que la invención aplica sino también en el problema del que se trata. Así, en una invención, de las llamadas de transposición, que consiste en elegir una solución ya conocida en un dominio particular y transponerla a otro en que todavía no se la aplica, la persona del oficio no es el especialista en el dominio en que la solución ya se conoce (y buscaría, en cierto modo, otras soluciones), sino el especialista en el dominio propio de la invención, encargado de encontrar soluciones nuevas.

13. Debe evitarse igualmente el examen aislado de las características nuevas, una vez identificadas varias diferencias entre el objeto de una reivindicación y la publicación u otra divulgación más próxima, muchas veces sería fácil demostrar que cada una de estas diferencias es intrascendente; de allí resulta una fácil inclinación a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se trata de confrontar, globalmente, con el estado de la técnica y juzgar su originalidad.

Acompaño al presente memorial la sustitución del Poder a mi favor para este caso.

De la señora Jefe,

Atentamente,



LUIS PATIÑO LEYVA
CC 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

312 323 3

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

Yo, **GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 5903, atentamente digo a usted, que sustituyo el poder con que obro al doctor **LUIS PATIÑO LEYVA**, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, con las mismas facultades con que me fue conferido para este caso.

Señor Superintendente,


GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO
C.C. No. 2.878.023 de Bogotá
T.P. No. 5903

Acepto la sustitución,


LUIS PATIÑO LEYVA
C.C. No. 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

**AUTENTICACION DE FIRMA
MEDIANTE COMPARECENCIA PERSONAL**
(Art. 84 C.P.C. mod. Decr. 2282 de 1989, art. 1 mod. 36)

Ante el Notario Cuarenta y Uno (41) del círculo
de esta ciudad compareció personalmente:

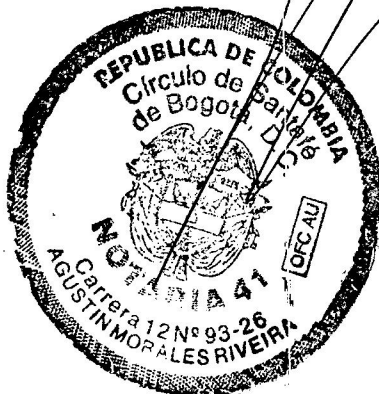
GUSTAVO HOLLMANN
identificado con C.C. **2878025**
expedida en: **372** y tarjeta profesio-
nal de abogado(a) No. **5903** del Consejo
Superior de la Judicatura, con documento di-
gital a **Super Ind Com**
y declaro que la firma puesta en este escrito es
suya.

Firma del declarante

En Bogotá D.C. a

05 MAYO 2005

AUTORIZÓ ESTA DILIGENCIA EL SUSCRITO NOTARIO



327
313

2006-02-16
375

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C.

Doctor
Luis Patiño Leyva
Apoderado

Oficio N°

1769

REFERENCIA: Radicación N° 00-8334

Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capítulo descriptivo: folios 5 a 84, 256 a 259
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 8 y 12 folios 86 a 102 y reivindicaciones 9 a 11 y 13, 15 y 17 folios 268 a 269. enviadas como respuesta al requerimiento formal, junto con memorial de 17 de mayo de 2000.
- Memorial de respuesta de 2005-06-09 folios 319 a 322. Se acepta el desistimiento de la reivindicación N°17.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o de una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviera vinculado por algún tratado que establezca el derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de

325
314

los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelo de utilidad; y
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas"

La solicitud fue presentada el 29 de febrero de 2000 en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud DE 19905453 de febrero 10 de 1999 de la cual se presentó la copia respectiva, dentro del término legal establecido por lo tanto, la prioridad reivindicada es válida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invención se refiere a:

- Compuestos de fórmula I del tipo de las fenil-sulfonilureas.
- Procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula I
- Compuesto de fórmula II*, X* y VIII
- Procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las plantas con compuestos de fórmula I o sus sales.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N 47/36

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción.

En razón a que el interesado no realizo ningún ajuste del capítulo reivindicatorio se hace nuevamente la observación respecto a la falta de claridad

En primer lugar la reivindicación N°1 se refiere a compuestos de fórmula I cuya estructura comprende varios sustituyentes cada uno de los cuales tiene múltiples significados, de manera que se tiene un sinnúmero de compuestos, lo cual es muy general y no delimita el alcance de la invención. De otra parte se indican significados de sustituyentes en forma muy general de manera que no se especifica nada como por ejemplo cuando se indica que el radical puede ser un "hidrocarbilo", lo cual técnicamente no es claro ni define el significado del radical "sin sustituir o sustituido, teniendo inclusive los sustituyentes de 1 a 30 átomos de C" o ó por ejemplo "un radical heterociclo sustituido o sin sustituir", es de anotar que el mencionar de manera general el significado de un sustituyente no significa que se este definiendo el mismo en forma clara y precisa por cuanto este puede tener múltiples interpretaciones, por esto para una persona conocedora del oficio es muy general la forma como se definen los sustituyentes, una definición de esta forma cubre todos los compuestos posibles en química orgánica. De otra parte no se demuestra que toda esa amplia gama de compuestos que cubre la fórmula I presente la actividad herbicida que se le atribuye.

Con relación a la reivindicación N°6 el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I, tal como se esta reivindicando se limita a enunciar los compuestos que intervienen en la reacción pero no se define ni las condiciones ni la forma por lo menos en que se lleva a cabo la reacción de síntesis, el hecho de enunciar los compuestos que reaccionan no define ningún proceso.

Las reivindicaciones N°s 9, 10 y 11 se encabezan como un procedimiento para eliminar malas hierbas o para combatir plantas dañinas con compuestos de fórmula I; donde realmente no se describe ningún procedimiento y lo que tácitamente se pretende proteger es la utilización de dichos compuestos, puesto que simplemente se esta indicando que se combaten las malas hierbas con compuestos de fórmula I, más no se muestra una forma de realización específica o una forma de llevar a cabo dicho procedimiento.

326
315

Igualmente las reivindicaciones N°s 13 y 15 se encabezan como un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula II, pero no describen ningún procedimiento sino se limita a describir parte de los compuestos utilizados en el proceso de obtención, o sea que se trata de la utilización de los compuestos de fórmula II', X' y VIII.
Cabe anotar que las reivindicaciones deben ser claras y precisas por si mismas.

El capitulo reivindicatorio debe presentarse como un único pliego que comprenda todas las reivindicaciones, numeradas en forma consecutiva.

4. DETERMINACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION

Conforme al articulo 25 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, " La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conforman un único concepto común inventivo.

Al respecto y no obstante la falta de claridad del capitulo reivindicatorio, los procesos de obtención para los compuestos intermedios (reivindicación N° 15) no corresponden al objeto de la solicitud, así como tampoco el compuesto de fórmula X' (reivindicación N° 14).

5.-DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA:

Considerando que se reivindicó prioridad, se buscaron documentos del estado de la técnica con fecha de publicación anterior a la fecha de presentación de la prioridad reivindicada.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica , el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40."

No obstante el capitulo reivindicatorio no es claro, dado que no delimita el alcance de la invención, se realizo una búsqueda de anterioridades de acuerdo con el concepto técnico anterior y se encontraron los documentos citados a continuación.

N°	Documento	Titulo	Fecha
1	WO9406778	Hidroxy amino phenyl suphonyl ureas, their preparation and their use as herbicides and plant growth regulators	31-03 1994
2	EP0030138	Herbicidal sulfonamides and compositions, preparation and use thereof	10-06-1981
3	EP0116518	N-Phenylsulfonyl-N"-pyrimidinyl-und-triazinylharnstoffe	22-08-1984

6. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Los Países Miembros otorgarán Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los

327
316

campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486 se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

6.1 Evaluación de la novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

De acuerdo con la definición de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la novedad del objeto de la solicitud se ve afectada de acuerdo con lo divulgado en los documentos:

Nuevamente se indica que de acuerdo con el documento I los compuestos de la solicitud en estudio se ven afectados dado que no se ha limitado en forma clara los compuestos y en consecuencia los compuestos revelados en D1 que comprenden la misma estructura básica se superponen con los compuestos de la solicitud.

De la misma forma los documentos (2) y (3) revelan compuestos de sulfonil urea con la misma estructura básica y con significados de sustituyentes que dan como resultado compuestos como los de la solicitud en estudio.

Los documentos citados revelan así mismo la aplicación como herbicida de dichos compuestos y sus procesos de obtención.

También se divulgan compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonil urea como por ejemplo los compuestos de fórmula II*

6.2 Evaluación de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

De acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el objeto de la solicitud se ve afectado dado que:

Los compuestos del tipo de las sulfonil ureas de la solicitud en estudio tal como se reivindican se derivan de lo divulgado en los documentos (1) , (2) y (3) que enseñan compuestos del mismo tipo de las sulfonil ureas, al igual que su aplicación como herbicida, así como su proceso de obtención.

El procedimiento para combatir plantas dañinas corresponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de éste tipo de productos, el cual no reviste ninguna condición o forma de realización específica; procedimiento que también se contempla en los documentos citados.

De manera que una persona de nivel medio en conjunto con sus conocimientos puede derivar de la materia divulgada en los documentos citados los compuestos de la solicitud los cuales además presentan igualmente actividad como herbicidas

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	WO9406778	1-13	Novedad

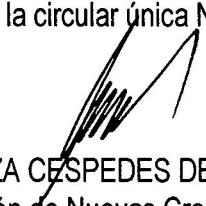
328
317.

		1-16	Nivel Inventivo
2	EP0030138	1-13	Novedad
		1-16	Nivel inventivo
3	EP0116518	1-13	Novedad
		1-16	Nivel inventivo

Por lo anterior se solicita al interesado que ajuste el capítulo reivindicatorio de manera que sea claro, delimite el alcance de la invención y conforme un único concepto común inventivo, con el fin de poder continuar con el examen de patentabilidad.

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 días contados a partir de la fecha de la 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.**

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.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

16 FEB. 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO
Número 202

EXAMINADOR TÉCNICO
Código 202013

06-02-13

G. HOLLMANN RESTREPO

ABOGADOS LTDA.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00008334 00000006

Folios: 5

Fecha (AMD): 2005-08-09 15:33:04

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

10957

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. 00008334

Solicitud de patente a nombre de HOECHST
SCHERING AGREVO GmbH

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto en este negocio, doy respuesta al Oficio No. 12787, notificado por fijación en lista en Mayo 19 de 2005, en los siguientes términos:

1. La invención se refiere a compuestos de fórmula I del tipo de las fenil-sulfonilúreas, al procedimiento para la preparación de los compuestos de fórmula I, compuesto de fórmula II', X' y VIII, y procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las plantas con compuestos de fórmula I o sus sales.
2. El Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción, lo cual en ningún momento se objetó puesto que efectivamente la presente solicitud cumplía totalmente con este Artículo.
3. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible entender la actual objeción a la claridad puesto que el hecho de que el 17 de mayo de 2000, es decir, hace más de cinco años, se hayan presentado las reivindicaciones modificadas pertinentes, para contestar a la objeción formulada en aquella época, sin que se haya hecho ninguna objeción, y por el contrario, se ordenó y se realizó la publicación correspondiente en la Gaceta 521 del 30 de Octubre de 2002, así lo confirma. El hecho de que no haya un único pliego que comprenda todas las reivindicaciones numeradas en forma consecutiva no le resta, obviamente, claridad a las reivindicaciones.
4. El hecho de que la reivindicación 1 se refiera a compuestos de la fórmula I cuya estructura comprende varios sustituyentes cada uno de los cuales, tiene múltiples significados, de manera que se tiene varios compuestos, no lo hace general y obviamente si se delimita el alcance de la invención. Los significados de

sustituyentes no son generales para una persona conocedora del oficio al cual pertenece la presente invención.

5. La reivindicación 6 relacionada con el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I enuncia los compuestos que reaccionan, y la reacción de síntesis, puesto que es esto lo que se desea proteger. Las reivindicaciones 9, 10 y 11 se encabezan como un procedimiento para eliminar malas hierbas o para combatir plantas dañinas con compuestos de fórmula I, y es ese realmente el procedimiento reivindicado que se pretende proteger.

6. Se desiste de la reivindicación 17 para acatar la exigencia del Examinador. Así, las reivindicaciones restantes son concisas y claras por sí mismas, y conforman un único concepto común inventivo.

7. La presente solicitud está dirigida hacia fenilsulfonilureas específicamente sustituidas y estas sulfonilureas no se encuentran divulgadas en ninguna de las referencias citadas por el Examinador, a saber, WO9406778, EP0030138, y EP0116518.

8. Estoy presentando a continuación la traducción del reporte experimental presentado en el caso de la solicitud EP correspondiente. En este reporte el compuesto EI de la presente invención se comparó con los compuestos estructuralmente más cercanos de los de los documentos citados WO9406778, EP0030138, y EP0116518. Tal como puede observarse, los compuestos de la presente invención muestran una actividad herbicida significativamente mayor. Lo anterior no fue obvio para un experto en el arte y consecuentemente se proporciona altura inventiva.

Compuesto	Rata de aplicación (gAl/ha)	% Daño contra	
		ALOMY	AMARE
EI	80	90	100
EI	20	90	100
VI	80	85	70
	20	80	50
VII	80	30	100
	20	0	80
VIII	80	70	80
	20	60	50

EI: Compuesto 1.131 de la Solicitud de Patente Colombiana No. 00006334

VI: Compuesto 126 de la EP 0030138 (Levitt) = Documento 2

320A
311

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

basarse únicamente en los medios que la invención aplica sino también en el problema del que se trata. Así, en una invención, de las llamadas de transposición, que consiste en elegir una solución ya conocida en un dominio particular y transponerla a otro en que todavía no se la aplica, la persona del oficio no es el especialista en el dominio en que la solución ya se conoce (y buscaría, en cierto modo, otras soluciones), sino el especialista en el dominio propio de la invención, encargado de encontrar soluciones nuevas.

13. Debe evitarse igualmente el examen aislado de las características nuevas, una vez identificadas varias diferencias entre el objeto de una reivindicación y la publicación u otra divulgación más próxima, muchas veces sería fácil demostrar que cada una de estas diferencias es intrascendente; de allí resulta una fácil inclinación a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se trata de confrontar, globalmente, con el estado de la técnica y juzgar su originalidad.

Acompaño al presente memorial la sustitución del Poder a mi favor para este caso.

De la señora Jefe,

Atentamente,



LUIS PATIÑO LEYVA
CC 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

312 323 3

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

Yo, **GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 5903, atentamente digo a usted, que sustituyo el poder con que obro al doctor **LUIS PATIÑO LEYVA**, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, con las mismas facultades con que me fue conferido para este caso.

Señor Superintendente,


GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO
C.C. No. 2.878.023 de Bogotá
T.P. No. 5903

Acepto la sustitución,


LUIS PATIÑO LEYVA
C.C. No. 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

AUTENTICACION DE FIRMA
MEDIANTE COMPARECENCIA PERSONAL
(Art. 84 C.P.C. mod. Decr. 2282 de 1989, art. 1 mod. 36)

Ante el Notario Cuarenta y Uno (41) del círculo
de esta ciudad compareció personalmente:

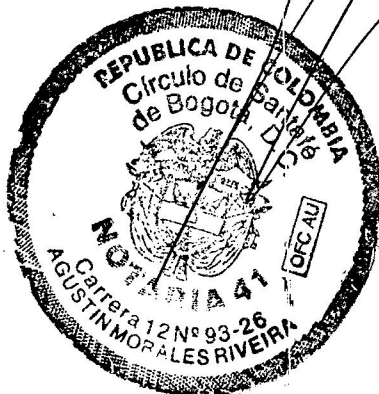
GUSTAVO HOLLMANN
identificado con C.C. 2878025
expedida en: 372 y tarjeta profesio-
nal de abogado(a) No. 5903 del Consejo
Superior de la Judicatura, con documento di-
gital a Super Ind Com
y declaro que la firma puesta en este escrito es
suya.

Firma del declarante

En Bogotá D.C. a

05 MAYO 2005

AUTORIZÓ ESTA DILIGENCIA EL SUSCRITO NOTARIO



327
313

2006-02-16
375

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C.

Doctor
Luis Patiño Leyva
Apoderado

Oficio N°

1769

REFERENCIA: Radicación N° 00-8334

Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capítulo descriptivo: folios 5 a 84, 256 a 259
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 8 y 12 folios 86 a 102 y reivindicaciones 9 a 11 y 13, 15 y 17 folios 268 a 269. enviadas como respuesta al requerimiento formal, junto con memorial de 17 de mayo de 2000.
- Memorial de respuesta de 2005-06-09 folios 319 a 322. Se acepta el desistimiento de la reivindicación N°17.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o de una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviera vinculado por algún tratado que establezca el derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de

325
314

los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelo de utilidad; y
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas"

La solicitud fue presentada el 29 de febrero de 2000 en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud DE 19905453 de febrero 10 de 1999 de la cual se presentó la copia respectiva, dentro del término legal establecido por lo tanto, la prioridad reivindicada es válida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invención se refiere a:

- Compuestos de fórmula I del tipo de las fenil-sulfonilureas.
- Procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula I
- Compuesto de fórmula II*, X* y VIII
- Procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las plantas con compuestos de fórmula I o sus sales.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N 47/36

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción.

En razón a que el interesado no realizo ningún ajuste del capítulo reivindicatorio se hace nuevamente la observación respecto a la falta de claridad

En primer lugar la reivindicación N°1 se refiere a compuestos de fórmula I cuya estructura comprende varios sustituyentes cada uno de los cuales tiene múltiples significados, de manera que se tiene un sinnúmero de compuestos, lo cual es muy general y no delimita el alcance de la invención. De otra parte se indican significados de sustituyentes en forma muy general de manera que no se especifica nada como por ejemplo cuando se indica que el radical puede ser un "hidrocarbilo", lo cual técnicamente no es claro ni define el significado del radical "sin sustituir o sustituido, teniendo inclusive los sustituyentes de 1 a 30 átomos de C" o ó por ejemplo "un radical heterociclo sustituido o sin sustituir", es de anotar que el mencionar de manera general el significado de un sustituyente no significa que se este definiendo el mismo en forma clara y precisa por cuanto este puede tener múltiples interpretaciones, por esto para una persona conocedora del oficio es muy general la forma como se definen los sustituyentes, una definición de esta forma cubre todos los compuestos posibles en química orgánica. De otra parte no se demuestra que toda esa amplia gama de compuestos que cubre la fórmula I presente la actividad herbicida que se le atribuye.

Con relación a la reivindicación N°6 el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I, tal como se esta reivindicando se limita a enunciar los compuestos que intervienen en la reacción pero no se define ni las condiciones ni la forma por lo menos en que se lleva a cabo la reacción de síntesis, el hecho de enunciar los compuestos que reaccionan no define ningún proceso.

Las reivindicaciones N°s 9, 10 y 11 se encabezan como un procedimiento para eliminar malas hierbas o para combatir plantas dañinas con compuestos de fórmula I; donde realmente no se describe ningún procedimiento y lo que tácitamente se pretende proteger es la utilización de dichos compuestos, puesto que simplemente se esta indicando que se combaten las malas hierbas con compuestos de fórmula I, más no se muestra una forma de realización específica o una forma de llevar a cabo dicho procedimiento.

326
315

Igualmente las reivindicaciones N°s 13 y 15 se encabezan como un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula II, pero no describen ningún procedimiento sino se limita a describir parte de los compuestos utilizados en el proceso de obtención, o sea que se trata de la utilización de los compuestos de fórmula II', X' y VIII.
Cabe anotar que las reivindicaciones deben ser claras y precisas por si mismas.

El capitulo reivindicatorio debe presentarse como un único pliego que comprenda todas las reivindicaciones, numeradas en forma consecutiva.

4. DETERMINACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION

Conforme al articulo 25 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, " La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conforman un único concepto común inventivo.

Al respecto y no obstante la falta de claridad del capitulo reivindicatorio, los procesos de obtención para los compuestos intermedios (reivindicación N° 15) no corresponden al objeto de la solicitud, así como tampoco el compuesto de fórmula X' (reivindicación N° 14).

5.-DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA:

Considerando que se reivindicó prioridad, se buscaron documentos del estado de la técnica con fecha de publicación anterior a la fecha de presentación de la prioridad reivindicada.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica , el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40."

No obstante el capitulo reivindicatorio no es claro, dado que no delimita el alcance de la invención, se realizo una búsqueda de anterioridades de acuerdo con el concepto técnico anterior y se encontraron los documentos citados a continuación.

N°	Documento	Titulo	Fecha
1	WO9406778	Hidroxy amino phenyl suphonyl ureas, their preparation and their use as herbicides and plant growth regulators	31-03 1994
2	EP0030138	Herbicidal sulfonamides and compositions, preparation and use thereof	10-06-1981
3	EP0116518	N-Phenylsulfonyl-N"-pyrimidinyl-und-triazinylharnstoffe	22-08-1984

6. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Los Países Miembros otorgarán Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los

campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486 se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

6.1 Evaluación de la novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

De acuerdo con la definición de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la novedad del objeto de la solicitud se ve afectada de acuerdo con lo divulgado en los documentos:

Nuevamente se indica que de acuerdo con el documento I los compuestos de la solicitud en estudio se ven afectados dado que no se ha limitado en forma clara los compuestos y en consecuencia los compuestos revelados en D1 que comprenden la misma estructura básica se superponen con los compuestos de la solicitud.

De la misma forma los documentos (2) y (3) revelan compuestos de sulfonil urea con la misma estructura básica y con significados de sustituyentes que dan como resultado compuestos como los de la solicitud en estudio.

Los documentos citados revelan así mismo la aplicación como herbicida de dichos compuestos y sus procesos de obtención.

También se divulgan compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonil urea como por ejemplo los compuestos de fórmula II*

6.2 Evaluación de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

De acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el objeto de la solicitud se ve afectado dado que:

Los compuestos del tipo de las sulfonil ureas de la solicitud en estudio tal como se reivindican se derivan de lo divulgado en los documentos (1) , (2) y (3) que enseñan compuestos del mismo tipo de las sulfonil ureas, al igual que su aplicación como herbicida, así como su proceso de obtención.

El procedimiento para combatir plantas dañinas corresponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de éste tipo de productos, el cual no reviste ninguna condición o forma de realización específica; procedimiento que también se contempla en los documentos citados.

De manera que una persona de nivel medio en conjunto con sus conocimientos puede derivar de la materia divulgada en los documentos citados los compuestos de la solicitud los cuales además presentan igualmente actividad como herbicidas

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	WO9406778	1-13	Novedad

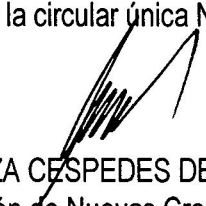
328
317.

		1-16	Nivel Inventivo
2	EP0030138	1-13	Novedad
		1-16	Nivel inventivo
3	EP0116518	1-13	Novedad
		1-16	Nivel inventivo

Por lo anterior se solicita al interesado que ajuste el capítulo reivindicatorio de manera que sea claro, delimite el alcance de la invención y conforme un único concepto común inventivo, con el fin de poder continuar con el examen de patentabilidad.

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 días contados a partir de la fecha de la 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.**

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.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

16 FEB. 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO
Número 202

EXAMINADOR TÉCNICO
Código 202013

06-02-13