

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, Colombia, S.A.

Tels.: (571) 6162051 - 6162061 - 6161859 - 6161869

Fax: (571) 6161889

323

As. 2333/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Ref.: Expediente No. **00-030.047**

Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG

Yo, **JIMENA ESCOBAR URIBE**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG.**, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 03 - 19,315 de marzo 17, 2003, por la suma de \$335.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de usaquén

T.P. 68.228

Cod. 5376

JEU/ra.

324

A

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

338
323

375
2006-02-16

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctora (señora):
Jimena Escobar Uribe

Oficio N°

176

REFERENCIA:	Radicación No.	00-30047.
	Trámite	002.
	Evento	001.
	Actuación	430.
	Folios	003.

Realizado el examen de patentabilidad de la presente solicitud según el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "**art. 45.-** Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente." se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS

- Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo, folios 3 a 126 y reivindicaciones 1 a 10, folios 127 a 134 presentados originalmente.
- Se acepta reivindicación de prioridad CH 832/99 del 4 de mayo de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION

- Título: Compuestos plaguicidas derivados de triazina, composiciones para el control de plagas que comprende dicho compuesto y cuando menos un auxiliar y métodos para controlar plagas.
- La invención consiste en:

Reivindicaciones 1 a 4: Un compuesto de la fórmula (I) tal como se describe en los folios 127 a 133.

Reivindicación 5: Una composición para el control de plagas, la cual comprende un compuesto de fórmula (I) como ingrediente activo y un auxiliar.

Reivindicación 6: El uso de un compuesto de la fórmula (I) como se describe en la reivindicación 1, en el control de plagas.

Reivindicación 7 y 9: Un método para controlar plagas o para la protección del material reproductivo vegetativo, el cual comprende aplicar un compuesto de fórmula (I) a las plagas o al lugar de las mismas o al material reproductivo o al área de cultivo para este material de reproducción.

Reivindicación 8: El uso de un compuesto de fórmula (I) como se describe en la reivindicación 1 en el control de parásitos en plantas y en animales de sangre caliente.

Reivindicación 10: El material de propagación de plantas tratado con un compuesto de fórmula (I) como se describe en la reivindicación 1 o con una composición que comprenda dicho compuesto.

- ❖ El problema técnico expuesto en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una composición herbicida con su respectivo antídoto para disminuir el efecto fitotóxico.
- ❖ La clasificación según la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es A01N35/06, 37/18.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 30.- *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*, en este sentido se anota que:

Las reivindicaciones 1 a 4 relativas al compuesto de fórmula (I) presentan falta de concisión al expresar los significados del radical R1 ya que este sustituyente puede representar tipos funcionales químicos bien distintos entre sí en cuanto a su naturaleza y a su volumen. Por lo anterior, atentamente se solicita que se precisen los significados de acuerdo a las realizaciones especiales de la solicitud.

Así mismo, los términos ambiguos como por ejemplo, "por lo menos", "cuando menos" y similares le confieren imprecisión a las reivindicaciones por lo tanto se deben eliminar.

4. REIVINDICACIONES DE USO

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

En cumplimiento a este artículo se procedió a evaluar la patentabilidad de las reivindicaciones 6 y 8 que se refieren al uso del compuesto de fórmula (I) en el control de plagas y de parásitos. En consecuencia de lo anterior se considera que en ningún momento la Decisión estipula que se le otorgue una patente de USO, sino que simplemente se otorgará el privilegio a las que sean de producto y procedimiento, por lo tanto esta reivindicación no es patentable.

5. PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES

La presente solicitud se encuentra bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina: *"No serán patentables:*

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

Lo anterior con ocasión a que la reivindicación 10 trata del material de propagación de las plantas en el que el tratamiento con el plaguicida no le impide seguir comportándose como material reproductor de las plantas.

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Tampoco es patentable la reivindicación 8 en virtud de este artículo debido a que el uso en el método para controlar parásitos se asimila como un método de tratamiento terapéutico según el literal d).

6. ES UNA INVENCION

El material de propagación de plantas definido en la reivindicación 10 se encuentra comprendido dentro del alcance del artículo 15 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: *"No se considerarán invenciones:*
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

7. 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 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.

7.1 Evaluación del NIVEL INVENTIVO

De acuerdo al art. 18.- *"Se considerará 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."*, se conceptúa:

Respecto al método para controlar plagas y para la protección del material reproductivo vegetativo definido en las reivindicaciones 7 y 9, folio 134, este método tal como está reivindicado no define ninguna condición o etapa característica diferente a la forma comúnmente utilizada para aplicar un plaguicida para que ejerza su acción, ya que, es obvio que si se quiere combatir plagas, lo más lógico es que se aplique un producto que tenga propiedades plaguicidas; se considera que tal como se reivindica no se indican en forma específica las condiciones especiales de aplicación de la composición que lo diferencien de los demás métodos convencionales de aplicación. Por lo anterior, carecería de 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 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 16 FEB. 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 031 (2006-01-17)	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202001	EXAMINADOR JURÍDICO CÓDIGO
---	-------------------------------------	-------------------------------

335
348

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

020
Bogotá, D.C.:

Doctora:
Jimena Escobar Uribe

Oficio
1781

REFERENCIA: **Radicación No. 00-30047**
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Folios 002

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DEL ARTICULO 46

Artículo 46. *De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:*

- a) copia de la solicitud extranjera;*
 - b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
 - c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
 - d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o*
 - e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*
- La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.*

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentó una solicitud europea de patente que corresponde a la misma solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo documento citado para Colombia. Dicha solicitud europea corresponde a la publicación WO 00/66568 del 9 de noviembre de 2000. Dicha solicitud fue tramitada y se procedió a su examen al respecto de lo cual existen documentos relativos al reporte de búsqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, se solicita proporcionar, en un plazo que no exceda de 3 meses, los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la misma invención que se examina:

- a) copia de todos los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto

a la solicitud extranjera, junto con los siguientes documentos encontrados como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

- 1. **K. Nalepa et al.:** Journal fur praktische chemie, vol. 314, No. 5-6, 1972, pag. 851-856.
- 2. **F. Pochat:** Tetrahedron Letters, vol. 22, No. 37, 1981, pag. 3595-3596
- 3. **Y. Kamitori et al.:** Heterocycles, vol. 39, No. 1, 1994, pag. 155-162.

En cumplimiento del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no excederá de tres meses, a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 16 FEB. 2006

CONCEPTO TÉCNICO No. 033(2006-01-18)	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202001	EXAMINADOR JURÍDICO Código
--	-------------------------------------	----------------------------------