

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

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

Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161899

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 00-030047- -00011-0000

IS Feb. 2006-07-24 14:15:17 Dep. 2020 NUECREACIONE

Tra. 2 PATENTES

Eve: 1 REGDEPOSITO

Act: 507 SOLTUDCORREC

Folios: 1

2333/PCT

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION 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 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, y dando alcance a mi memorial de 30 de junio de 2006, me permito aclarar que el auto que se contestó con dicho escrito es el oficio **1760** y no como erróneamente se indicó el 1768.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Cód. 5376

369
363

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctora (señora):
Jimena Escobar Uribe

Oficio N° 8350

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 presentados originalmente y reivindicaciones 1 a 6, folios 362 A 368 anexadas como respuesta al requerimiento de fondo, las cuales se aceptaron porque no implican una ampliación de la solicitud originalmente presentada cumpliendo con lo que establece el artículo 34 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina **"art. 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.**

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."

- 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 362 a 368.

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

Reivindicación 6: Uno o más compuestos de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1 que participan en el control de plagas.

- ❖ 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 no obstante se envió un nuevo capítulo reivindicatorio aún subsisten los problemas formales relacionados a continuación:

Las reivindicaciones 1 a 4 relativas al compuesto de fórmula (I) todavía 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.

Particularmente la reivindicación 1 presenta que los significados de R1 pueden ser fenilo no sustituido o sustituido, o un grupo heteroarilo de acuerdo a todos los enumerados en el folio 362; sin embargo en el folio 363, línea 11 hasta el folio 364 línea 10, vuelven a aparecer una serie de significados, lo cual no es comprensible así como los que siguen para las líneas 11 del folio 364 a línea 1 del folio 365. Esto correspondería a otros tipos de significados? O simplemente se están repitiendo sólo algunas posibilidades de los primeros?, como fuere la respuestas a estos interrogantes, ello confiere gran confusión a dicha reivindicación. En consecuencia se sugiere que se REVISE LA REDACCIÓN DE LA REIVINDICACIÓN y que se precisen en realidad cuáles son los significados de R1 de acuerdo a las realizaciones especiales de la solicitud.

De otro lado, es importante recordar al solicitante que el número de heterociclos en química es impresionadamente grande y particularmente los anotados en la reivindicación 1 junto con sus sustituyentes, en la mayoría de los casos superaría en volumen a la fórmula general (I) y obviamente le daría otro tipo de propiedades; de esta manera podrían resultar un sinnúmero de los compuestos de fórmula (I) que comprenderían desde triazinas con estructura molecular muy cercana a la fórmula general (I) y otras con sustituyentes realmente complejos que ya la estructura de la fórmula general (I) no sería significativa y mucho menos representativa. Ahora bien, cuántos de esos compuestos están sustentados en la descripción con propiedad plaguicida???. Como se puede observar, el número de posibilidades en la reivindicación 1 es muy amplio y por tanto afecta al capítulo reivindicatorio en la precisión y concisión que debe tener.

De la misma manera, el encabezado de la reivindicación 6 no es claro ya que dice "uno o más compuestos ...", tal como aparece redactado significaría una mezcla de compuestos y no la cláusula del compuesto de fórmula (I).

En conclusión, tal como se presenta el capítulo reivindicatorio no cumple con el artículo 30 de la Decisión 486 por lo que se solicita definir de manera precisa y concisa la materia que se desea proteger delimitando claramente el alcance de la protección.

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 la reivindicación 6 y se encontró que no obstante esta reivindicación se encabece por "Uno o más compuestos ..." en realidad lo que se está definiendo es la función, la participación o el uso como plaguicida. En consecuencia de lo anterior se considera

324
365

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. EVALUACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION

La presente solicitud no comprende una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión de la Comunidad Andina: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."*

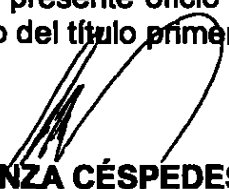
La presente solicitud carece de **unidad de invención** puesto que en el capítulo reivindicatorio se reclaman una cantidad innumerable de compuestos de fórmula (I) que se pueden obtener al sustituir todas las posibles alternativas definidas para R1 en la reivindicación 1. Es de aclarar que tanto los diferentes tipos de heteroarilos nombrados en el folio 362 como los sustituyentes correspondientes tienen significados tan diferentes y voluminosos que al realizar las sustituciones resultan compuestos completamente distintos estructuralmente de tal forma que las características comunes son de tamaño muy pequeño comparado con los sustituyentes y no puede considerarse ningún concepto común inventivo porque el sustituyente R1 cambia drásticamente toda la estructura general cuando se realizan las sustituciones respectivas.

Como se puede observar, todos estos tipos de compuestos son estructuralmente bastante diferentes con funciones químicas distintas como son por ejemplo, piridilo y pirazolilo, o piridilo y tiazolilo, o piridilo y oxazolilo; los anteriores son sólo algunos ejemplos para que el solicitante pueda resolver la dificultad de la carencia de la unidad de invención.

Todos estos heteroarilos juntos con los sustituyentes hacen que R1 conserve una estructura mucho más importante en cuanto a volumen y propiedades químicas que la fórmula general (I); de esta manera tanto las reivindicaciones de los compuestos como la de la composición carecen de unidad de invención. En consecuencia, se debe delimitar el alcance de la invención de tal forma que los compuestos que se desean proteger no resulten en estructuras completamente distintas para que conformen un único concepto inventivo y que la estructura molecular de la fórmula general (I) sea más representativa que la de los sustituyentes.

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 **03 AGO. 2005**

CONCEPT TÉCNIC Nº 1162 (2006-07-21)	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIG 202001	EXAMINADOR JURÍDICO CÓDIG
--	------------------------------------	------------------------------

372
366

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

020
Bogotá, D.C.:

Doctora:
Jimena Escobar Uribe

Oficio 8351

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 00/66588 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

323
367

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.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la primera solicitud hecha por la Oficina mediante el Oficio No 1761 notificado el 16 de febrero de 2006, esta publicación no se anexó junto con el memorial del 11 de mayo de 2006.

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

03 AGO. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 1163(2006-07-21)	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202001	EXAMINADOR JURÍDICO Código
--	-------------------------------------	-------------------------------