

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

As. 2332/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00-030.051

Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 00030051 00000333 Folios: 2
Fecha (ARC): 2003-03-28 17:38:19
Trámite: 032 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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 - 22,256 de marzo 26, 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.

2332

280
286

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Radicación : 02830051 00000033 Folios: 2
 Fecha (AMD): 2003-03-28 17:38:19
 Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
 Dependencia: 2023 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

BOLETO OFICIAL DE CAJA : 03 - 22,256
 : MARZO 26 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

ASITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BOBAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	9930497	26/03/2003	3,940,500.00

***** CONCEPTO *****

Nº.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		112 PTC CAP-I EXAMEN DE PATENTIBILIDA	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

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

281
287

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctora (señora):
Jimena Escobar Uribe

Oficio N°

375.
1762 2006/02/16

REFERENCIA: Radicación No. 00-30051.
 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 111 y reivindicaciones 1 a 10, folios 112 a 119 presentados originalmente.
- Se acepta reivindicación de prioridad CH 833/99 del 4 de mayo de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION

- Título: Compuestos plaguicidas derivados de pirimidina, composiciones que los comprenden 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 112 a 118.

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 y 9: Un método para controlar plagas o para la protección del material reproductivo el cual comprende aplicar un compuesto de fórmula (I) a las plagas o al lugar de las mismas o al material reproductivo.

Reivindicación 7 y 8: El uso de un compuesto de la fórmula (I) como se describe en la reivindicación 1, en el control de plagas y en el 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.

- ❖ La clasificación según la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es A01N43/54, C07D239/24.

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 7 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 estas reivindicaciones no son patentables.

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 INVENCIÓN

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;

283
289

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

6. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LATÉCNICA

- ❖ La fecha a partir de la cual se realizó la búsqueda de anterioridades corresponde al 3 de mayo de 1999.

4.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.

4.1Evaluación 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 6 y 9, folios 118 y 119, 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° 032 (2006-01-26)	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202001	EXAMINADOR JURÍDICO CÓDIGO
---	-------------------------------------	-------------------------------

17-05-06