

Señora Jefe
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

RECEIVED DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-064471-00006-0000
Fec: 2008-09-11 10:29:54 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

Re.: Expediente No. 00 64.471
Solicitud de Patente a nombre de
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC. y
UNIROYAL CHEMICAL CO./ UNIROYAL
CHEMICAL CIE.
Código 02 - 01 - 444

En relación con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y, en particular, para dar respuesta al Concepto Técnico No. 935 contenido en su último Oficio proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente escrito me permito manifestarle:

1. Siguiendo precisas instrucciones de mis representadas, al presente escrito acompaño un nuevo capítulo de reivindicaciones 1-8, que reemplazan el originalmente presentado.
2. Estas nuevas reivindicaciones ahora limitan el objeto materia de reivindicación a los compuestos ejemplificados por los Compuestos de 3, 4 y 7 en la descripción. Como la descripción claramente lo demuestra, los Compuestos 3, 4, y 7 tienen actividad fungicida sorprendentemente superior comparada con los Compuestos 1, 2, 5 y 6 de la descripción.
3. Por tanto, nos permitimos aseverar que el objeto de las reivindicaciones, tal como queda modificado, comprende ahora nivel inventivo.
4. Ahora bien, con respecto a los documentos citados, Nos. 1 y 2, los mismos describen el uso de ciertos derivados de fenilhidrazina para el control de insectos, ácaros y nemátodos.

Ninguno de los dos documentos, bien sea solos o en combinación, enseña o sugiere compuestos para el control de hongos.

Ninguno de los dos documentos, bien sea solos o en combinación, enseña o sugiere algún método para la eliminación de hongos de una planta o semilla de planta infectadas, ni ningún método para la prevención de la infección por hongos en una planta o semilla de planta susceptibles de sufrir un ataque por hongos.

De hecho, ninguno de los documentos mencionados siquiera reconoce el problema de la infestación por hongos de una planta o semilla de planta.

En consecuencia, ninguno de dichos documentos ofrece una solución al problema de la prevención o curación de la infestación por hongos.

5. Como la descripción claramente demuestra, los Compuestos 3, 4, y 7 tienen actividad fungicida sorprendentemente superior comparada con los Compuestos 1, 2, 5 y 6 de la descripción. Los Compuestos 1, 2, 5 y 6 tienen todas estructuras similares a los Compuestos 3, 4, y 7.

Basados en estos datos respetuosamente afirmamos que, sólo porque los compuestos de los documentos citados puedan ser similares a los compuestos de la invención reivindicada, eso no significa que son útiles como fungicidas.

Ninguno de los documentos No. 1 ni No. 2, ya sea solos o en combinación, enseña o sugiere cuáles, si es que alguno, de los compuestos allí revelados serían o podrían ser útiles como fungicidas.

Sin la enseñanza de la presente solicitud, la persona medianamente versada en la técnica no sabría cuáles o si alguno de los derivados de la fenilhidrazina, serían o podrían ser útiles como fungicidas.

6. En consecuencia, con fundamento en lo anteriormente expuesto y el nuevo capítulo de reivindicaciones, atentamente le solicito se sirva conceder el privilegio solicitado.

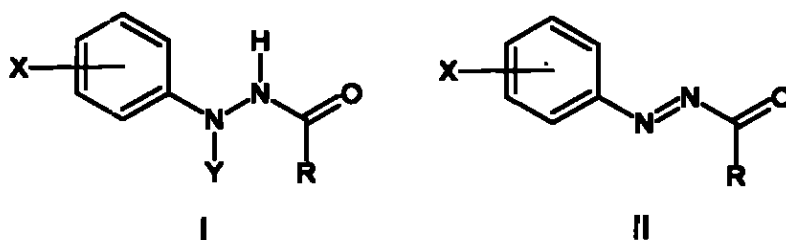
Le solicito se sirva agregar este escrito y su anexo al expediente y continuar con el trámite de la solicitud.

De Usted Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 8878 del C.S.J.

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar hongos que comprende poner en contacto a los hongos con una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto derivado de la fenilhidrazina de la fórmula:



en donde:

X es a) fenilo o fenoxi; o b) un sustituyente del grupo a) y uno o más halógeno;

Y es H; y

R es alcoxi C₁-C₆.

2. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde

X es a) fenilo o fenoxi; o b) un sustituyente del grupo a) y uno o más halógeno;

Y es H; y

R es alcoxi C₁-C₄.

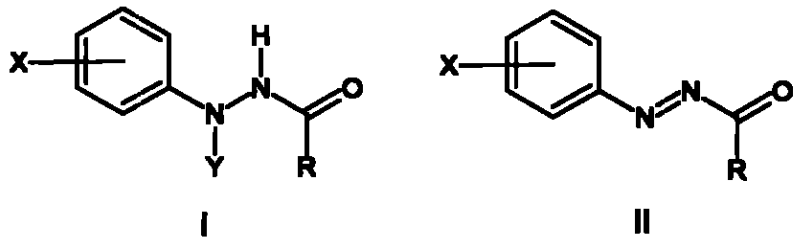
3. El método de acuerdo con la Reivindicación 2 en donde X es

fenoxi o fenilo y halógeno; Y es hidrógeno; y R es alcoxi C₁-C₄.

110 114

4. El método de acuerdo con la Reivindicación 3 en donde X es fenoxi; Y es hidrógeno; y R es alcoxi C₁-C₄.

5. Un método para controlar hongos en una planta o semilla de planta que comprende aplicarle a la planta o semilla de planta, o a un medio de crecimiento o agua en el cual la planta o semilla de planta se están cultivando o se van a cultivar, una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto derivado de la fenilhidrazina de la fórmula:



en donde:

X es a) fenilo o fenoxi; o b) un sustituyente del grupo a) y uno o más halógeno;

Y es H; y

R es alcoxi C₁-C₆.

6. El método de acuerdo con la Reivindicación 5 en donde X es a) fenilo o fenoxi; o b) un sustituyente del grupo a) y uno o más halógeno;

Y es H; y

R es alcoxi C₁-C₄.

111
B. 115

7. El método de acuerdo con la Reivindicación 6 en donde X es fenoxi o fenilo y halógeno; Y es hidrógeno; y R es alcoxi C₁-C₄.

8. El método de acuerdo con la Reivindicación 7 en donde X es fenoxi, Y es hidrógeno; y R es alcoxi C₁-C₄.

112 HH

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

Radicación N° 00-64471

Clasificación Internacional de patentes: A01N43/08

Concepto técnico N°1558

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capítulo descriptivo: folios 5 a 25 y 89 a 99.
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 8 folios 113 a 115, enviadas junto con memorial de respuesta de septiembre 11 de 2006, folios 110 a 112.

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 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 agosto de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud US09/391292 de 7 de septiembre de 1999 de la cual se presentó la copia respectiva. Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 9 a 11 de la decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invención se refiere a:

- Un método para el control de hongos que consiste en hacer contactar a los hongos con una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto derivado de fenilhidracina de fórmula (I) o de fórmula (II).

Clasificación Internacional de Patentes: A01N43/08

113
113

3. 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 dicha prioridad.

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 trámite 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 artículo 40."

Realizada la búsqueda de anterioridades en los archivos con que cuenta la oficina, se encontraron los siguientes documentos que revelan compuestos como los utilizados en el método para combatir hongos de la presente solicitud.

N°	Documento	Título	Fecha
1	US5367093	Insecticidal phenylhydrazine derivatives	22-11-1994
2	US5874465	Hydrazinecarboxylate miticides and insecticides.	23-02-1999

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".

El método para controlar hongos comprendido en las reivindicaciones 1 a 8 de los folios 113 a 115 que comprende la aplicación de una cantidad del compuesto de la fórmula I o de la fórmula II del tipo de las fenilhidrazina, tal como se reivindica corresponde al método universalmente conocido para la aplicación de compuestos pesticidas, dado que su forma de realización no presenta ninguna etapa, condición o característica específica que lo diferencie de los métodos convencionales para la aplicación de éstos compuestos, de hecho para que un compuesto o composición pueda ejercer su acción de acuerdo a sus propiedades, deben ser aplicados en el lugar o al elemento que se desea proteger y tratar en las dosis adecuadas, de manera que resulta obvio para una persona del nivel medio en conjunto con sus conocimientos, derivar el método para controlar hongos de lo conocido en el estado de la técnica.

El método no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

Ahora bien como se indicó en el concepto técnico anterior no obstante el objeto de la solicitud corresponda a un método para controlar hongos, cabe anotar que los compuestos utilizados en el método reivindicado son conocidos en el estado de la técnica y el hecho de que ahora se apliquen como fungicidas solo indica que se trata de un nuevo uso, lo cual no proporciona nivel inventivo al método reivindicado porque como ya se explicó, dicho método tal como se reivindica no muestra ninguna etapa o condición específica en su forma de ejecución que lo diferencie de la forma universalmente conocida para la aplicación de biocidas.

Con respecto a lo expresado por el interesado en su memorial , cabe anotar que basa sus argumentos en los compuestos de fenilhidracina y en sus propiedades fungicidas, lo cual no corresponde al objeto de la solicitud consistente en un método para controlar hongos, de manera que como ya se explico

119
H3
✓

tanto en el concepto técnico anterior como en el presente concepto, el método como tal corresponde al universalmente conocido , y el hecho de utilizar determinados compuestos, ya conocidos, no caracteriza el método, así como tampoco el que los compuestos utilizados presenten propiedades fungicidas que no se revelan en el arte previo, pues corresponde a una propiedad inherente al compuesto que se está aprovechando para combatir hongos mediante su aplicación sin que esto constituya una característica nueva e inventiva del método.

En consecuencia por lo expuesto anteriormente se recomienda negar el privilegio solicitado para la reivindicaciones 1 a 8 única de los folios 113 a 115.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013	Jefe División Nuevas Creaciones	Fecha 06-09-06
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

115

RADICACIÓN: 0-64471

EDICTO No. 17512

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 28222 de 30-OCT-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS DE FENILHIDRAZINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Germán Castillo Grau en su calidad de apoderado de Uniroyal Chemical Company, Inc. y Uniroyal Chemical Co./Uniroyal Chemical Cie, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los **30 OCT. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 14-NOV-2006 Este edicto se desflja hoy 27-NOV-2006 a las cinco (5:00 p.m.)
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 17512