

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

226
228
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 00-075877- -00015-0000

Fecha: 2008-09-25 16:55:55 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 00075877
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA:
"HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE DERIVADOS
DE PIRIMIDINA"

Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Clase : A01N 043/054, C07D 239/00
Fecha de solicitud: 5 de Octubre de 200

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 6649 notificado por fijación en lista del 22 de Mayo de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 6649 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Con memorial radicado el 14 de Agosto de 2008 solicité plazo de treinta (30) para atender el oficio No. 6649. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. Claridad de los capítulos descriptivo y reivindicatorio:

3.1 Con relación a la objeción realizada por su Despacho sobre la ausencia de claridad de los compuestos químicos mencionados en el capítulo descriptivo de la solicitud como FOE 5043 y MKH 6561, respetuosamente pongo de presente que los compuestos mencionados en los ejemplos se encuentran claramente definidos en la página 4, ultimo

CAVELIER

ABOGADOS

227
229

párrafo línea 2 para FOE 5043 (también conocido como flufenacet) y en la línea 4 del mismo párrafo para el compuesto MKH 6561. De esta forma, dichos compuestos se encuentra identificados claramente en el texto de la solicitud y por ende la objeción se debe tener por superada.

3.2 Con respecto a las objeciones del capítulo reivindicatorio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado compuesto por 5 reivindicaciones, a saber:

3.2.1 En relación con la objeción realizada en cuanto a los compuestos derivados en la reivindicación 1, queremos poner de presente que el término "derivado de fenoxipirimidina de la fórmula (I)" es una descripción apropiada, porque el compuesto de fórmula (I) es un derivado de una fenoxipirimidina. En otras palabras, con solo el nombre químico "fenoxipirimidina" no se podría representar el nombre químico preciso para definir el compuesto de fórmula (I). Sin embargo, esta frase ha sido remplazada en la nueva reivindicación 1 por "un compuesto de fórmula (I) o una sal del mismo".

3.2.2 Con respecto a la sugerencia de indicar la sal derivada del compuesto de fórmula (I) que hace parte de la composición en la reivindicación 1, mi representada desea señalar que dicho concepto es claramente entendible para un técnico medio en la materia de tal manera que no resta claridad a la materia reivindicada y permite establecer el alcance de la protección solicitada. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que al cambiar la sal de sodio a una sal de potasio u otras no se estarían cambiando substancialmente las propiedades del componente herbicida (a) ya que el ácido herbicidamente activo está disponible en las plantas durante la aplicación conjunta con agua. No obstante lo anterior y con el fin de hacer más claro el capítulo reivindicatorio pero sin limitar indebidamente el alcance de la protección solicitada, se especificó en la reivindicación 5 una sal que puede ser usada en la composición teniendo en cuenta simplemente que la sal de sodio es la única sal comercialmente disponible del compuesto de fórmula (I). De esta forma se debe tener por superada la objeción realizada por su Despacho.

3.2.3 En relación a las objeciones realizadas a las reivindicaciones 2 y 3, mi representada desea poner de presente que las mismas simplemente

reclaman protección sobre formas preferentes de la invención, es decir, que de las varias opciones de combinación previstas en la reivindicación 1 para los compuestos activos del grupo 2 y 3, se escogen algunos de ellos para hacer parte de las composiciones allí reivindicadas. Por lo tanto, los compuestos indicados en las reivindicaciones 2 y 3 presentan la propiedad funcional común de ser compuestos protectores, es decir que todos reducen el efecto fitotóxico en plantas de cultivo de las combinaciones herbicidas definidas en la reivindicación 1.

4 UNIDAD DE INVENCION

El Examinador afirma que la solicitud en estudio carece de unidad de invención gracias a la combinación de los compuestos a y b con alguno de los compuestos c, los cuales, en su opinión, tienen funciones diferentes.

A este respecto, queremos poner de presente que el grupo c hace referencia a compuestos que al ser mencionados como "opcionales" pueden estar o no presentes en la composición.

A este respecto, se debe tener en cuenta lo señalado por el Manual Andino de Patentes sobre la presencia de estos términos en un capítulo reivindicatorio:

"Expresiones del tipo "preferentemente", "por ejemplo", "tal como", "en especial" precediendo una característica en una reivindicación se deben interpretar como no limitativos, es decir la característica es meramente opcional y no limitada el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo)"¹

Por lo tanto, los compuestos señalados como opcionales dentro de la composición reivindicada no pueden ser objeto del estudio de patentabilidad entre la materia reclamada y el estado del arte.

De esta forma, es claro que la característica técnica común y además novedosa de las composiciones acá reivindicadas es la combinación de

¹ Oficina Internacional de la OMPI. MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA. Pag, 40. 2004

CAVELIER

ABOGADOS

bispiribac-sódico y fenoxaprop-etil y no bispiribac-sódico y fenoxaprop-etil y un protector.

Lo anterior, por cuanto tal y como está redactado el capítulo reivindicatorio, los protectores no interfieren con la acción herbicida contra las malezas, que es el problema técnico que se pretende resolver con la presente invención. La adición de estos protectores solo mejoran (reducen) los efectos secundarios en contra de los cultivos y por lo tanto, constituyen una característica independiente y adicional de la invención acá reivindicada.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos:

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Bogota,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-00698-801-129-9
LMA\LMA\ID-135007\WPCL0698
No. M-2008-135007\LMA

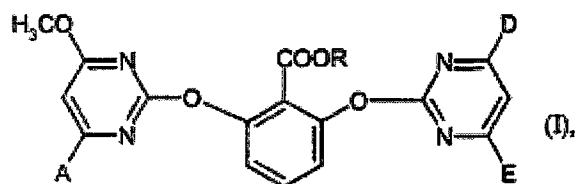
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 51368 Leverkusen, Alemania Domicilio: Leverkusen, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>00.075.877</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de Patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-73.403</u> Fecha: <u>15 de septiembre de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Composiciones herbicidas, **caracterizadas porque** éstas comprenden una
5 cantidad efectiva de una combinación de compuestos activos que comprende:

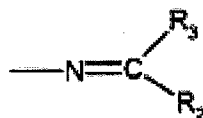
(a) al menos un compuesto de fórmula (I) o una sal del mismo



en donde

10

R representa hidrógeno ó



en donde

15 R₂ representa fenilo y

R₃ representa fenilo,

A representa metoxi y

D y E cada uno representa metoxi,

y/o una sal de un compuesto de la formula (I)

20

("compuestos activos del grupo 1"),

y

(b) uno o más compuestos de un segundo grupo de herbicidas que comprende los
25 compuestos activos mencionados a continuación:

- flufenacet

= FOE 5043 = N-isopropil-N-(4-fluorofenil)-5-trifluorometil-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi) acetamida,

30

- propoxicarbazona(sodica) (como inhibidor ALS)

=MKH 6561 = 2-(2-metoxicarbonilo-fenilsulfonilaminocarbonilo)-4-metil-5-n-propoxi-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona ó una sal sódica de este compuesto,

- fenoxaprop-etil
- = etil 2-[4-(6-clorobenzoxazol-2-iloxi)-fenoxi]-propanoato,
- flupirsulfuron-metil (como inhibidor ALS)
- = metil 2-[[[[(4,6-dimetoxi -2-pirimidinil)-amino]-carbonil]-amino]-sulfonil]-6-(trifluorometil)-3-piridinacarboxilato (sal monosódica)

(“compuestos activos del grupo 2”),

y opcionalmente

c) al menos un compuesto el cual mejora la compatibilidad de plantas de cultivo, del siguiente grupo de compuestos:

α -(1,3-dioxolan-2-il-metoximino)-fenilacetnitrilo (oxabetrinil), α -(cianometoximino)-fenilacetnitrilo (ciometrinil), 4-cloro-N-(1,3-dioxolan-2-il-metoxi)- α -trifluoracetofenonoxima (fluxofenim), 4,6-dicloro-2-fenil-pirimidina (fencloirim), 4-dicloroacetil-3,4-dihidro-3-metil-2H-1,4-benzoxasina (benoxacor), 1-metil-hexil 5-cloroquinoxalin-8-oxi-acetato (cloquintocet), 2,2-dicloro-N-(2-oxo-2-(2-propenilamino)-etil)-N-(2-propenil)-acetamida (DKA-24), ahidrido del ácido 1,8-naftalico, etil1-(2,4-dicloro-fenil)-5-triclorometil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxilato (fenclorazol-etilo), fenilmetil 2-cloro-4-trifluoretil-tiazol-5-carboxilato (flurazol), 3-dicloroacetil-5-(2-furanil)-2,2-dimetil-oxazolidina (furilazol, MON-13900), 4-dicloroacetil-1-oxa-4-aza-spiro[4,5]-decano (AD 67), 2-diclorometil-2-metil-1,3-dioxolano (MG-191), 2,2-dicloro-N-(1,3-dioxolan-2-il-metil)-N-(2-propenil)-acetamida (PPG-1292), 2,2-dicloro-N,N-di-2-propenil-acetamida (diclormid), N-(4-metilfenil)-N'-(1-metil-1-frenil-etil)-urea (dymron), 1-dicloroacetil-hexahidro-3,3,8a-trimetilpirrolo[1,2-a]pirimidin-6(2H)-ona (BAS-145138), N-(2-metoxibenzoi)-4-(metilaminocarbonilamino)-bencenosulfonamida, etil 4,5-dihidro-5,5-difenil-3-isoxazolcarboxilato (isoxadifenetil), dietil 1-(2,4-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-metil-1H-pirazole-3,5-dicarboxilato (mefenpir-dietil) y ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y sus derivados

(“compuestos activos del grupo 3”).

2. Composiciones herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizadas porque éstas comprenden, como compuestos activo del grupo 2, el siguiente compuesto:

etil 2-[4-(6-clorobenzoxazol-2-iloxi)fenoxi]propanoato

3. Composiciones herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizadas porque éstas comprenden, como compuesto activo del grupo 3, al menos un compuesto que mejora la compatibilidad de plantas de cultivo, del siguiente grupo de compuestos:

5

1-metilhexil 5-cloro-quinoxalin-8-oxi-acetato (cloquintocet) etil 1-(2,4-dicloro-fenil)-5-triclorometil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxilato (fenclorazol-etil), etil 4,5-dihidro-5,5-difenil-3-isoxazolcarboxilato (isoxadifen-etil), dietil 1-(2,4-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-metil-1H-pirazol-3,5-dicarboxilato (mefenpir-dietil) y ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y sus derivados.

10

4. Composiciones herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1 ó 3, caracterizado porque éstas comprenden, como compuestos activo del grupo 1,

15

2,6-bis[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]benzoato (sodio), (sodio de bispiribac) ó difenil-metanona O-[2,6-bis[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]benzoil]oxime (piribenzoxim).

5. Composiciones herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1 ó 4, caracterizadas porque éstas comprenden, como compuesto activo del grupo 1,

20

2,6-bis[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]benzoato (sodio), (sodio de bispiribac)

COLO 00698-801-129-9

LMA\ID-103756\WPCL0698

234 P
236

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 73,403
FECHA : SEPTIEMBRE 15 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 00-075877- -00015-0000
Fecha: 2008-09-25 16:55:55 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80756174	15/09/2008	56,624,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo: 00698-801-129-9

237
~~220~~
235

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

2020

Bogotá, D.C., (3 de Diciembre del 2008)

Abogado

Emilio Ferrero

(Apoderado)

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ASUNTO	Radicación	00-75877
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	0485
	Folios	004

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☒

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional _____

Fecha de Presentación Internal. _____

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

1.1. Descripción: Folios: 2 a 48

1.2. Reivindicaciones: Folios: 49 a 61 (capítulo reivindicatorio original)
Folios: 194 a 197 (capítulo reivindicatorio modificado)
Folios: 217 y 218 (capítulo reivindicatorio modificado)
Folios: 231 a 233 (capítulo reivindicatorio modificado)

1.3. Prioridad: Folios: 71 a 108
(6 de Octubre de 1999, Alemania, No solicitud 19947978.6).

1.6 Respuesta del solicitante Folios: 182 a 192
Folios: 226 a 229.

2. Modificaciones no aceptadas.

El solicitante realizó modificaciones al capítulo reivindicatorio, las cuales no son aceptadas ya que para los compuestos de fórmula (I) se vuelven a involucrar los

radicales de forma amplia cuando se había realizado una restricción adecuada de los radicales sustituyentes para los compuestos de fórmula (I); de tal manera que se había establecido como único derivado el bispiribac sódico.

Con respecto al componente (B) de la composición se había establecido que específicamente el fenoxaprop etil constituía el segundo principio activo pero en el último capítulo reivindicatorio se presenta que este componente es posible escogerlo de un grupo de compuestos constituidos por flufenacet, propoxicarbazona, flupirsulfuron metil y fenoxaprop etil. Este grupo de compuestos ya se había presentado anteriormente.

Por lo tanto, el solicitante debe precisar la composición o composiciones que desea proteger ya que de acuerdo a las modificaciones que se han realizado no resultan coherentes las modificaciones actuales.

De esta manera, se reitera lo expresado en el concepto técnico No.1320.

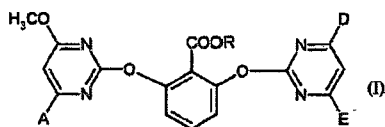
3. Análisis de la Prioridad

La materia contenida en la prioridad que el solicitante reclama coincide con lo expuestos en la solicitud, por lo que se acepta la prioridad reivindicada.

4. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Herbicidas selectivos a base de derivados de pirimidina".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:



Reivindicaciones 1 a 5: composiciones herbicidas caracterizadas porque éstas comprenden una cantidad efectiva de una combinación de compuestos activos que comprende: a) al menos un derivado de fenoxipirimidina de la fórmula general (I) b) etil 2-(4-(6-clorobenzoxazol-2-iloxi)-fenoxi)-propanoato (fenoxaprop etil) c) al menos un compuesto el cual mejora la compatibilidad de las plantas de cultivo.

La invención se refiere a nuevas combinaciones sinérgicas de productos activos, herbicidas, que están constituidas por derivados conocidos de la pirimidina, por un lado, y por compuestos con actividad herbicida y/o protectores conocidos, por otro lado, y que pueden emplearse con un éxito especialmente bueno para la lucha selectiva contra las malas hierbas en diversos cultivos de plantas útiles.

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A01N 43/54..

5. De la solicitud de Patente

5.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

En los ejemplos del capítulo descriptivo de la solicitud se mencionan los compuestos FOE 5043 y MKH 6561. Para estos compuestos no se está presentando el nombre químico, por lo tanto se deben especificar los compuestos químicos a los que se hace mención con estas referencias.

5.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En el capítulo reivindicatorio modificado se presenta en la reivindicación 1 que la composición de interés se encuentra constituida por "al menos un derivado de fenoxipirimidina de la fórmula (I)". El solicitante realizó una restricción de los radicales sustituyentes de la fórmula (I) en la cual no sería posible tener compuestos derivados; por lo tanto, se debería presentar el nombre químico del compuesto específico e indicar la sal derivada del compuesto de fórmula (I) que se encuentra haciendo parte de la composición. En la reivindicación 5 se indica específicamente que es la sal de sodio la que se encuentra en la composición por lo tanto este compuesto debería presentarse como el componente (b) de la composición de interés.

En las reivindicaciones 2 y 3 se están presentando compuestos que opcionalmente pueden estar presentes en la composición y cuya función es mejorar la compatibilidad en plantas. Estos compuestos presentan diferentes funciones químicas, por lo que se deberían restringir a un cierto grupo de compuestos que presenten funciones químicas similares.

Según lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de definición, claridad y concisión de acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la Decisión 486.

6. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

En la solicitud se presenta la composición que se encuentra constituida por byspiribac (componente a) y fenoxaprop (componente b) y opcionalmente un compuesto que mejora la compatibilidad de las plantas de cultivo. Para definir este último compuesto se presenta una lista de compuestos que tienen funciones diferentes por lo tanto, al combinar los compuestos a y b con cualquiera de estos compuestos se tendrían composiciones diferentes y dado que el componente a y b son compuestos conocidos, no se tendría un único concepto común inventivo para las composiciones que se reclaman en la solicitud. De otra parte, este compuesto mejorador de la compatibilidad en plantas puede estar o no presente en las composiciones; por lo que se tendrían dos tipos de composiciones dentro de una la misma solicitud.

De esta manera, la solicitud carece de unidad de invención.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

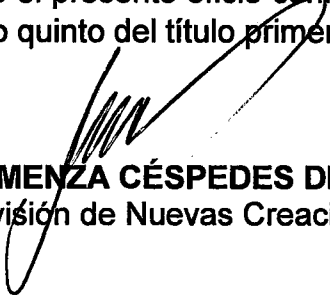
Se le recuerda al solicitante que en una solicitud de patente la protección se reclama sobre la totalidad de la materia que es presentada en el capítulo

reivindicatorio de tal manera que en la composición objeto de la presente solicitud, todos los componentes que en ella se establecen son sobre los cuales se reclama protección de tal manera que el componente (c) el cual actúa a manera de mejorador de la compatibilidad para las plantas de cultivo; también forma parte de la composición y a su vez va a formar parte de la materia que es objeto de protección. Por lo tanto, al hacer el análisis de Unidad de Invención de la composición este compuesto se debe tener en cuenta.

223 238
240

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 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
22 ENE. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3891	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202064
-------------------------------------	--