

CAVELIER

ABOGADOS

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

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

253-297

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 00085302 00000006 Folios: 1
Fecha (AMB): 2005-07-22 16:57:21
Trámite: 002 PATENTES D 1 REGISTRAR 593 INMUNSO P
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :002
Evento :001
Actuación :593

Referencia : Expediente No. 00.085.302
Asunto : Solicitud de patente para
"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON
EFECTOS INSECTICIDAS Y ACARICIDAS"
Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha de Solicitud : 09 de Noviembre de 2000

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la solicitante en referencia, atentamente, solicito a Usted se sirva ordenar la agilización del trámite de esta solicitud de patente y se sirva efectuar el examen de patentabilidad de la misma. La última actuación que obra en el expediente es mi memorial número 00085302 00000005 radicado el 26 de Junio de 2003, mediante el cual solicité se efectuara el examen de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Bogotá, 22 JUL. 2005
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Fondo OP

COLO 00898-801-130-7
DLM/DLM/ID-001762/WPCL0898

298

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-85302

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 523, DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA
LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2003.**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO _____ **X** _____

~~399~~
255

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

2020

Bogotá, D.C.

Doctor

Emilio Ferrero
Apoderado

Oficio No. 596

**REFERENCIA: Radicación No. 00-85302
Evento 001
Actuación 430
Trámite 037
Folios**

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.

- Capítulo descriptivo: folios 2 al 68
- Capítulo reivindicatorio: folios 69 al 78

2. OBJETO DE LA INVENCION.

Título: "Combinaciones de productos activos con efectos insecticidas y acaricidas".

La invención se refiere a :

- Agente que contiene mezclas constituidas por compuestos de la fórmula (I) y al menos un compuesto del grupo de plaguicidas. (folio 69 a 76).
- Agente que contiene compuestos de la fórmula (I) con sustituyentes específicos. (Folio 76 y 77).
- Agente que contiene el compuesto de la fórmula (I-b-1). (Folio 77).
- Empleo de las mezclas definidas anteriormente para la lucha contra las plagas animales.
- Procedimiento para la lucha contra las plagas animales que se caracteriza por dejar actuar sobre las plagas y/o sobre su medio ambiente las mezclas.
- Procedimiento para la obtención de agentes insecticidas y acaricidas, caracterizado porque se mezclan con extendedores y/o productos tensoactivos las mezclas tales como las que se han definido anteriormente.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N35/06

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"*; se hacen las siguientes observaciones al capítulo reivindicatorio:

En la reivindicación 1 se presentan 6 sustituyentes diferentes (B, A,G,X,Zn,Y); para los anillos que conforman la estructura base del compuesto de fórmula general (I); para cada uno de los sustituyentes se presentan al menos cuatro posibles funciones que pueden constituir cada uno de los radicales. Dichas funciones se enuncian de una manera muy general tal como alquilo, alcoxi, o halogenoalquilo; sin diferenciar si la función alquilo se encuentra en forma lineal o ramificada (en el caso de tener más de tres átomos de carbono); ya que solamente se indica el número de átomos de carbono presentes que pueden estar entre 1 a 6. Lo anterior se presenta para X, Y y Z.

Para el radical Z se tiene la posibilidad que el grupo sustituyente se encuentre 0, 1, 2 y 3 veces ; en el caso de ser una cadena alquímica esta se repetiría un número máximo de tres veces y en el caso de tener 6 átomos de carbono se estaría contando con una cadena de 24 átomos de carbono, la cual tendría una gran variedad de conformaciones. En el caso de tener el valor de 0 para ese sustituyente , éste no existiría ; lo que daría lugar a compuestos diferentes que dependen del valor tomado por n.

En el caso de los sustituyentes A y B se presentan las opciones de ser iguales o diferentes y pueden ser radicales alquilo de cadena lineal o ramificada o también pueden ser ciclos o heterociclos. El otro caso que se puede presentar para los sustituyentes A y B es el de formar un anillo de 3 a 8 miembros cuando se encuentran en forma independiente o la de formar un anillo de 3 a 8 miembros que puede ser un heterociclo. Con estas opciones para los grupos A y B se tendrían una serie de compuestos en los cuales A y B formen un anillo al estar unidos o formar dos anillos cada uno de los compuestos A y B aparte. Teniendo en cuenta la variedad y diferencia entre los grupos sustituyentes de dichos anillos, los cuales pueden presentar anillos condensados, se amplía aún más la serie de compuestos que se forman siendo estos estructuralmente diferentes.

En el caso del sustituyente G este puede tener el significado de 5 funciones diferentes (folio 70) siendo estos, grupos de compuestos que presentan la función carbonilo, azufre o fósforo enlazado a oxígeno. Para cada función se presentan sustituyentes los cuales se definen a manera general como grupos alquilo, fenilo, heterociclos; los cuales pueden estar sustituidos sin especificar los casos en los cuales se presentan las sustituciones.

Para la reivindicación 1 y 2 se describe un significado de los radicales R1 a R5 como cadenas alquílicas o grupos fenilo "sustituidos en caso dado por halógeno", sin especificar los casos en los cuales se presenta dicha sustitución ni las formas de la misma.

En la reivindicación dependiente 2 se presenta el significado de los sustituyentes X,Y,Z, A, B, G, R1 y R2; en donde se limita el grupo de funciones que constituyen cada radical, pero se siguen presentando de forma muy general tal como alquilo, alcoxi, halogenoalquilo.

~~401~~
257

El agente herbicida descrito en la reivindicación 1 contiene, además de los compuestos provenientes de la fórmula (I); al menos un compuesto conocido que posee propiedades acaricidas e insecticidas, se presentan 94 compuestos que pueden hacer parte de la formulación, por lo tanto las posibles composiciones pueden ser múltiples ya que se tendrían varios compuestos de la fórmula (I) combinados con los 94 compuestos que presentan actividad insecticida y/o acaricida. De otra parte, en la solicitud no se sustenta plenamente el efecto que pueden presentar las mezclas ya que se muestran varios ejemplos del grado de destrucción alcanzado por la mezcla de los compuestos I-b-1 con Betacyfluthrin y un ejemplo de la mezcla compuesta por I-b-1 con Metamidofos, no siendo estos ejemplos suficientes para ilustrar la eficiencia de la gran cantidad de mezclas provenientes de la combinación de los compuestos derivados de la fórmula (I) con los 94 compuestos conocidos que presentan efectos insecticidas y acaricidas.

Dada la forma de presentar las reivindicaciones de la solicitud estas no son claras en términos de la carencia de delimitación de la materia que se desea proteger ya que la forma general de las funciones presentadas da lugar a la formación de un sinnúmero de compuestos que presentan estructuras diferentes.

La reivindicación 5 presenta un procedimiento para la lucha contra las plagas animales el cual carece de claridad y concisión ya que en dicha reivindicación el procedimiento consiste en dejar actuar la mezcla de compuestos activos sobre las plagas animales, siendo esta etapa fundamental y la más obvia para que la mezcla de compuestos activos ejerza su acción. En esta reivindicación no se presentan las condiciones en las cuales se debe llevar a cabo dicha etapa. En el capítulo descriptivo tampoco se hace alusión a este procedimiento.

Con la reivindicación 6 se pretende proteger el procedimiento para la obtención de los agentes insecticidas y acaricidas; este no se encuentra presentado a manera de una secuencia de pasos ya que se limita a describir la acción de una simple mezcla de los compuestos sin tener en cuenta las condiciones en las cuales se realiza dicha mezcla.

Por lo tanto la solicitud no cumple con el artículo 30 de la Decisión y se deben realizar los ajustes necesarios según las observaciones presentadas.

4. EVALUACION UNIDAD DE INVENCION.

Según el 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 ya que dentro de los compuestos que se pueden derivar de la estructura general de la fórmula I, se encuentran radicales que representan funciones diferentes por lo tanto forman diversos compuestos que presentan estructuras diferentes. Al combinar estos compuestos con los 94 plaguicidas conocidos, se amplían las posibles combinaciones que se pretenden proteger, lo que resulta en un sinnúmero de composiciones con características diferentes en el sentido de sus componentes.

Por lo tanto en la solicitud se deben delimitar las funciones sustituyentes de la fórmula general (I) y también agrupar los 94 plaguicidas con los que se pretenden combinar dichos compuestos para que las mezclas presenten unidad de invención.

402.
258

De otra parte, los compuestos de la fórmula general (I) son conocidos en el arte previo según el documento de referencia EP 528156A el cual es citado en el folio 2 de la presente solicitud y la estructura del compuesto de la fórmula (I-b-1) concuerda con la estructura general de la fórmula (I) presentada en el documento mencionado; por lo tanto si se considera este compuesto como el concepto común inventivo de la solicitud al combinarse con uno o más de los 94 plaguicidas conocidos las mezclas conformadas no presentarán unidad de invención; por ser éste un compuesto conocido.

5. 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 reivindicaciones 4 y la Decisión no estipula que se 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.

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 **18 ENE 2007**

CONCEPTO TÉCNICO N° 0016	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202064	EXAMINADOR JURÍDICO CÓDIGO
---------------------------------------	---	--------------------------------------