

CAVELLER

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

ABO(SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
EDIFI Radicación : 00092014 00000003 Folios: 2
CARRERA Fecha (AMB): 2003-06-18 17:09:27 (7) (1) 347-3611
BOGOTÁ Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION (7) (1) 310-4995
----- PARA SOLICITUD DE MARCA REGISTRADA

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

TRÁMITE : 002 EVENTO : 001 ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 00-092.014
Asunto : Solicitud de patente para: ENAMINONAS
HETEROCÍCLICAS ARIL-SUBSTITUIDAS
Solicitante : BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT
Fecha de solicitud : 01 de diciembre de 2000
Publicada en : la Gaceta No. 523 del 27 de diciembre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-36,408 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 18 JUN. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 00698 801 135 6
MRE/JFR/ID-001318/WPCL0698

NIT.860.041.367-3

402
407

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radiacion : 00092014 00000003 Folios: 2
Fecha (HH): 2003-06-18 17:09:27
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAR/ SIN PETICION

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 36,408
FECHA : MAYO 26 DE 2003

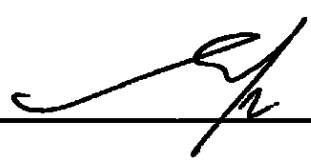
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534380	26/05/2003	28,695,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 0069B - 001 - 135.6

405
403

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-92014

**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 caiga 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 ☒ ☐

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

409
404

2020

Bogotá, D.C.

Doctor

Emilio Ferrero
Apoderado

3427
Oficio No.

**REFERENCIA: Radicación No. 00-02014
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios 004**

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
- Capítulo reivindicatorio: folios 103 al 133

Se acepta la prioridad reivindicada DE 19958164.9 del 2 de Diciembre de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION.

Título: "Enaminonas Heterocíclicas aril-substituidas"

La invención se refiere a :

- Compuestos de la fórmula general (I) con sus respectivos sustituyentes que son presentados del folio 103 al 126.
- Procedimiento para la obtención de los compuestos de fórmula (I) .
- Procedimiento para la lucha contra el crecimiento indeseable de las plantas y/o contra plagas animales, caracterizado porque se deja actuar al menos un compuesto de fórmula (I) sobre las plantas indeseables y/o sobre las plagas animales y/o sobre su medio ambiente.
- Empleo de al menos un compuesto de fórmula (I) para la lucha contra las plantas indeseables y/o contra las plagas animales.
- Agentes herbicidas, acaricidas e insecticidas caracterizados por un contenido en un compuesto de fórmula general (I) y extendedores usuales y/o agentes tensoactivos.

Clasificación Internacional de Patentes: AO1N 43/84

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 las reivindicaciones de la 1 a la 5, se presentan los compuestos de fórmula general (I) de los cuales se señala el significado de radical Ar como naftilo, fenilo, heterilo mono o bicíclico con 5 a 10 átomos en el anillo; los cuales pueden estar sustituidos respectivamente en caso dado. Para este radical no se están especificando los casos en los cuales se presenta dicha sustitución de igual manera se presenta para los significados propuestos para los sustituyentes Y¹ a Y⁶ y R¹ a R⁶, por lo tanto la solicitud no es clara en el sentido de la falta de definición de los sustituyentes que se encuentran involucrados en cada uno de los radicales mencionados. En esta misma reivindicación se presenta que m puede significar cero, al presentarse este caso se encontraría que el carbono ubicado, en la posición que indica el radical m dentro del heterociclo no existiría por lo tanto la estructura del anillo se perdería o se tendría un anillo de cinco miembros. En cualquiera de los dos casos que se contemple se estaría perdiendo la estructura de la fórmula I presentada inicialmente.

Además de las observaciones anteriores en la reivindicación dependiente 2, se presenta el significado de Ar¹ en donde se plantea que puede representar un heterilo, mono o bicíclico con 5 hasta 10 átomos en el anillo y no presenta la opción de sustitución como si se está contemplando en la reivindicación dependiente 3; por lo tanto, se está contemplando materia nueva en esta última reivindicación que no se encuentra comprendida en la reivindicación 2; siendo estas dos reivindicaciones dependientes. De igual forma ocurre al dar la definición del radical Z en el cual se establece como posible significado del mismo los grupos ciano, alquilo; halógenoalcoxi, el cual no se encuentra contemplado en la reivindicación independiente 1.

En la reivindicación 2 se está indicando una sustitución: "por fenilalquilo con 1 a 4 átomos de carbono S(O)p-" en esta forma de presentar el radical sustituyente, no es claro si los carbonos S(O)p son sustituyentes del grupo fenilalquilo y tampoco es claro si se está haciendo mención a carbonos a los cuales se encuentran unidos grupos S(O)p. De igual forma se presentan los sustituyentes heteril-alquilo con 1 a 4 átomos de carbono -S(O)p-; fenil -S(O)p- o heteril S(O)p.

En esta misma reivindicación se presenta como uno de los significados que puede adquirir del radical R7 como alcoxi con 1 a 4 átomos de carbono- alquilo, en la definición de este radical no es claro si el número de átomos de carbono señalados se refieren a la cadena alquílica que acompaña al grupo alcoxi o si corresponden a la función mencionada.

En la reivindicación 3 no es claro si el grupo tiazolil- alcoxi con 1 a 2 átomos de carbono-S(O)p-, utilizado para definir una sustitución del grupo Ar¹; contiene de 1 a 2 grupos funcionales S(O)p. En esta misma reivindicación al presentar el significado de uno de los sustituyentes del radical W, presentado en la fórmula general I) se indica que este puede tomar el significado del radical pirimidil-alquilo con 1 a 2 átomos de carbono; al presentar dicho grupo no se especifica la posición del radical alquilo y se debería presentar como el radical pirimidil el cual está sustituido por una cadena alquílica constituida por 1 a 2 átomos de carbono; de igual forma se debe presentar para los grupos fenil, fenilalcoxi, tiazolil y otros ciclos considerados en la misma situación dentro del capítulo reivindicatorio.

En la reivindicación dependiente 4 se presenta como un sustituyente del radical Ar^2 ; el grupo benciloxi y el grupo feniltio; dichos grupos no se encontraban considerados en las reivindicaciones anteriores. De igual forma ocurre con el significado del radical V el cual puede ser oxígeno o azufre, el átomo de azufre no se había contemplado como significado para este radical en las reivindicaciones anteriores; por lo tanto en esta reivindicación dependiente se está adicionando materia nueva al contemplar este nuevo significado.

En la reivindicación 6 se presenta el procedimiento para la obtención de los compuestos de fórmula I, por medio de la reacción de los compuestos de fórmula II y de los compuestos de fórmula III; dichos compuestos se presentan de forma generalizada ya que, por ejemplo, en el compuesto de fórmula (III) se tiene el radical R11 el cual puede tomar el significado de un grupo alquilo o bencilo; lo que se refleja en sus condiciones de reacción ya que no serán las mismas si se tiene un grupo o el otro. De otra parte tenemos el radical A (para el compuesto de fórmula III) en el cual se puede encontrar el significado de O o $S(O)_q$ donde q significa 0 o 2; en el caso en el cual q tenga el valor de cero la forma de reacción no sería la misma al tener un azufre reaccionando que al tener el grupo SO o SO_2 . En esta misma reivindicación se enuncia la presencia de un diluyente así como de un compuesto metálico de la fórmula III a; estas son condiciones de reacción que la solicitud debe contemplar específicamente; pero no se encuentran definidas ya que se incluirían una gran cantidad de compuestos que cumplen las características indicadas. De igual manera para el compuesto metálico al cual se hace mención; Q representa un ligando quelato con dos dientes siendo una descripción muy amplia de este tipo de compuestos que pueden intervenir en la reacción.

En el método (B) para la obtención de los compuestos se enuncia la presencia de un diluyente para obtener los compuestos de la fórmula (VI), sin especificar los diluyentes ni los casos en los cuales este compuesto se presenta. Posteriormente se enuncia que los compuestos de fórmula VI se hacen reaccionar "en caso dado en presencia de una base y en caso dado en presencia de un compuesto trivalente de fósforo" sin especificar los casos en los cuales se emplea uno o el otro reactivo.

En el método (C) para la obtención de compuestos se señala que en los compuestos de fórmula VIII el radical Z no significa hidrógeno, pero no se está estableciendo cuál sería su posible o posibles significados. En el método (D) en la reacción de los compuestos de fórmula Ia se utilizan agentes de alquilación, acilación o sulfonación en los cuales no se determina el tipo de los mismos. En los agentes de condensación de fórmula IX, los cuales reaccionan con compuestos de fórmula Ia; el significado dado para el grupo G es un grupo disociable, encontrando que este significado no se encuentra definiendo ningún grupo ya que cualquier compuesto orgánico o inorgánico es susceptible a disociar, por lo tanto las condiciones de síntesis con tal tipo de compuestos serían muy variadas y no se podría establecer las condiciones principales de síntesis al no definirse adecuadamente dicho radical.

Según lo anteriormente expuesto el proceso de síntesis de los compuestos de interés en la solicitud se está presentando de una manera muy general y no se sustentan lo suficiente las diferentes formas de obtención contempladas en la solicitud. Por contemplar métodos de obtención, de los compuestos de fórmula I, por rutas diferentes se solicita presentar cada ruta de obtención en reivindicaciones dependientes y no en una sola como se encuentra actualmente.

De otra parte, en la reivindicación 7 se está presentando un procedimiento para la lucha contra el crecimiento indeseable de las plantas y/o contra las plagas animales en el cual solamente se contempla el paso de dejar actuar al menos un compuesto de la fórmula I sobre las plantas indeseables y/o sobre las plagas animales y/o sobre su medio ambiente; no siendo esto suficiente ya que al definir un procedimiento se debe establecer en términos de sus etapas o condiciones y tal como se encuentra reivindicado no presenta dichas etapas.

412
407

Segùn las observaciones anteriormente realizadas, la solicitud no cumple con el artículo 30 de la Decisión 486 y se deben realizar los ajustes necesarios para continuar con el trámite correspondiente. De acuerdo a las modificaciones que se realicen en la solicitud se debe tener en cuenta el cambio en el título de la misma.

4. EVALUACION UNIDAD DE INVENCION.

A pesar de la falta de claridad en la solicitud se evaluó la unidad de invención de la misma, de acuerdo 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."*

No obstante la falta de claridad de la solicitud se evalúa la unidad de invención por medio de las siguientes observaciones: La solicitud no guarda unidad de invención ya que el compuesto de fórmula (I) presenta una gran cantidad de radicales sustituyentes que generan un sinnúmero de compuestos derivados de dicha fórmula. Los radicales sustituyentes representan grupos de estructuras muy grandes, por ejemplo, fenilalquilo, ciclos con heteroátomos, y estructuras presentadas para los grupos sustituyentes W, Z, Ar. (Folios 103 a 106). De esta forma, la estructura común de la fórmula (I) se perdería; en los compuestos derivados, por la cantidad y dimensiones de sus sustituyentes. Por lo tanto es necesario definir los radicales sustituyentes dentro de la estructura de los compuestos de fórmula (I) para que la solicitud guarde unidad de invención.

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 reivindicación 8 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 15 FEB 2007.

CONCEPTO TÉCNICO N° 0342	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202064
---------------------------------------	---

2020

