

CAVELIER

ABOGADOS

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

EDIFICIO SISKI

Radicacion : 00097417 00000004

Folios: 2

WEB SITE: www.cavelier.com

E-MAIL: cavelier@caveller.com

CARRERA 4 No. 72 - 3. Fecha (RIB): 2003-06-18 17:24:34

BOGOTA N, COLOMBIA Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION 995

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

~~327~~

TRÁMITE : 002

EVENTO : 001

ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 00-097.417

Asunto : Solicitud de patente para:
BENZOILCICLOHEXANODIONAS SUBSTITUIDAS

Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Fecha de solicitud : 23 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. 03-41,877 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 801 137 2

MRE/JFR/ID-001320/WPCL0698

NIT. 860.041.367-3

323

Folios: 2

326

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion: 00097417 00000004

Fecha (AMD): 2003-06-18 17:24:34

Tramite: 1 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT: 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 41,877

FECHA : JUNIO 16 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534382	16/06/2003	17,765,000.00

***** 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. _____

Colo 00690-001-137-2

324

~~329~~

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-97417

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 **X**

325

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

2020

Bogotá, D.C.

Doctor

Emilio Ferrero
Apoderado

... 2743
Oficio No.

**REFERENCIA: Radicación No. 00- 97417
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 54
- Capítulo reivindicatorio: folios 55 al 64

Se acepta reivindicación de prioridad DE 19962932.3 del 24 de Diciembre de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION.

Título : "Benzoilciclohexanodionas substituidas"

La invención se refiere a :

- Benzoilciclohexanodionas substituidas de la fórmula general (I); dicha fórmula y el significado de sus sustituyentes se muestran en los folios 55 al 61.
- Sales derivadas de los compuestos de fórmula general (I).
- Compuestos que siguen las fórmulas generales (IA), (IB) y (IC).
- Procedimiento para la obtención de benzoilciclohexanodionas substituidas caracterizado porque se hace reaccionar la 1,3-ciclohexanodiona o sus derivados de la fórmula general (II): la cual se presenta en el folio 62 y el significado de sus radicales en el folio 63.
- Compuestos de la fórmula (III) y (IV) cuyas estructuras se presentan en el folio 63.
- Empleo de al menos un compuesto derivado de benzoilciclohexanodionas , para la lucha contra las plantas indeseables.
- Procedimiento para la lucha contra las plantas indeseables, caracterizado porque se deja actuar sobre las plantas indeseables y/o sobre su medio ambiente al menos un compuesto derivado de benzoilciclohexanodionas.
- Agente caracterizado porque tiene un contenido en al menos un compuesto derivado de benzoilciclohexanodionas y extendedores y/o agentes tensioactivos usuales.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N 35/06,43/50.

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:

La reivindicación 1 que presenta la fórmula estructural (I) con sus correspondientes sustituyentes, se encuentra descrita de forma general ya que los significados que se presentan para los sustituyentes R1 a R5 son muy amplios ya que estos radicales pueden tomar el significado de al menos 4 grupos funcionales diferentes; los cuales pueden estar sustituidos. Con respecto a las sustituciones; no se indican los casos en los cuales se presentan ya que se utiliza la expresión: "sustituidos respectivamente en caso dado por.."; la cual resulta ambigua y no delimita la materia que se desea proteger. Como uno de los posibles sustituyentes para dichas funciones se contempla el caso del halógeno del cual no se especifica el número de átomos que pueden estar presentes.

De otra parte, en la reivindicación 1 se incluyen todas las formas tautómeras posibles de los compuestos de la fórmula general (I) y de las sales o bien complejos metálicos que se deriven de la fórmula (I); se debería especificar los compuestos a los cuales se hace referencia para que la solicitud tenga la concisión suficiente y se delimite la materia que se desea proteger.

Para el sustituyente R2 se da una opción de sustitución en el caso en el que R1 y R2 estén enlazados sobre el mismo átomo de carbono, significa un agrupamiento carbonilo; esta opción de sustitución no es clara ya que se entendería que al coincidir los dos sustituyentes sobre un mismo átomo de carbono se tendría la formación de otro grupo cetónico sobre el anillo aromático. Esta misma definición para el sustituyente R2 se presenta en las reivindicaciones 2,3 y 4.

En las reivindicaciones dependientes 2 y 3, como uno de los sustituyentes de R5 se encuentra el grupo bencilo, el cual no se encuentra contemplado en la reivindicación independiente 1.

En la reivindicación 5 se presentan las sales derivadas de la fórmula general (I) en donde se presentan 12 tipos diferentes de sales y también se pueden incluir los complejos con metales; se debería delimitar el tipo de sales y especificar los complejos metálicos que se pueden presentar para lograr claridad y concisión en la solicitud.

La reivindicación 7 presenta el procedimiento para la obtención de las benzoilciclohexanodionas sustituidas en donde se hace reaccionar la 1,3-ciclohexanodiona o sus derivados de fórmula general (II) con ácidos benzoicos sustituidos de la fórmula general (III); los significados de los sustituyentes presentados para las fórmulas mencionadas son muy generales y no se lograría identificar cuales compuestos de fórmula (II) estarían reaccionando con los compuestos de fórmula (III); proporcionando una serie de posibles reacciones que no son claras, en el sentido de especificar los compuestos de partida de la reacción dentro de la solicitud. En esta misma reivindicación 7, se mencionan los compuestos que intervienen en la reacción tales como agente deshidratante, agentes auxiliares de reacción y diluyente sin especificar los compuestos a los que se está haciendo referencia; por lo tanto se debería indicar los compuestos empleados en la síntesis así como las condiciones de cada etapa de la reacción.

En la reivindicación 11 se presenta un procedimiento para la lucha contra las plantas indeseables el cual consiste en dejar actuar el compuesto sobre las plantas indeseables y/o sobre su medio ambiente; este procedimiento como se encuentra presentado no consiste en una serie de etapas y condiciones que muestren algo diferente a poner en contacto el producto con las plantas paso que es obvio para que el producto pueda ejercer su efecto en la planta.

En la reivindicación 12 se presenta un agente caracterizado porque contiene un compuesto derivado de la fórmula general (I) y extendedores y/o agentes tensoactivos usuales; en esta reivindicación deberían especificarse los compuestos que actúan como extendedores y determinar los casos en los cuales se presentan agentes tensoactivos dentro de la formulación así como los tensoactivos que se utilizan ya que tal como se encuentra reivindicado dicho agente se estarían contemplando una serie de formulaciones diferentes en términos de sus componentes.

Dentro de la solicitud no se encuentra bien sustentada la materia que se desea proteger ya que en el capítulo descriptivo, en las tablas que muestran los ejemplos de los compuestos, solamente se presentan 48 compuestos derivados de la fórmula general IB y dos compuestos de la fórmula general IA; se esperaría tener más información dada la gran cantidad de compuestos que pueden ser formados al considerar todas las posibles sustituciones de los radicales considerados para los sustituyentes en dichas fórmulas generales.

De otra parte, para caracterizar algunos compuestos se presenta un valor de un parámetro designado como Log P, dentro del capítulo descriptivo se señala la metodología por la cual se logra obtener dicho valor, pero no se explica el significado que este tiene; por lo tanto no se encuentra debidamente sustentada la materia presentada en el capítulo reivindicatorio. De otra parte en las tablas mencionadas no se encuentra el reporte de alguna constante física para los compuestos derivados de la fórmula III y de la fórmula IV.

Según 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 la solicitud. Dependiendo de los ajustes que se realicen a la solicitud, se debe tener en cuenta los cambios correspondientes en el título de la misma.

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 la reivindicación independiente 10 y se encontró que se está definiendo el uso de al menos un compuesto de fórmula general (I) para la lucha contra las plantas indeseables. 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 esta reivindicación no es patentable.

5. 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.*"

No obstante la falta de claridad de la solicitud, se procedió a evaluar la unidad de invención; emitiendo el siguiente concepto: la solicitud carece de unidad de invención ya que los sustituyentes presentados para el compuesto de fórmula general (I) se encuentran

presentados de una forma muy general, sobre todo para los radicales R1 a R5, ya que dichos radicales pueden tomar el significado de varias funciones químicas las cuales pueden tener la posibilidad de estar sustituidas. Para los sustituyentes considerados no se indican las posiciones que pueden ocupar dentro de la cadena alquílica o dentro del anillo aromático o ciclo que se contemple como función, así como tampoco define la cantidad de grupos sustituyentes que pueden estar presentes; por lo tanto la variedad de compuestos que se pueden derivar a partir de la fórmula general (I) son múltiples. Por lo tanto se tendrían una gran variedad de compuestos estructuralmente diferentes; que no presentarían unidad de invención. Al tener una unidad básica con múltiples sustituyentes no existiría un único concepto común 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.

01 MAR. 2007

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO N° 0339	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202064
---------------------------------------	---

20

2

Bogotá, D.C.

Emilio Ferrero
Apoderado

Oficio No. 555 2744

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Artículo 46. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

El solicitante presentó una solicitud europea de patente que corresponde a la misma solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo documento citado para Colombia . Dicha solicitud europea corresponde a la publicación EP1244634 del 24 de Diciembre de 1999. Dicha solicitud fue tramitada y se procedió a su examen al respecto de lo cual existen documentos relativos al reporte de búsqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, se solicita proporcionar, en un plazo que no exceda de 3 meses, los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la misma invención que se examina:

a) copia de todos los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, junto con los siguientes documentos que afectan dicha patentabilidad reportados en el correspondiente Informe de búsqueda:

1- OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., JAPAN 26. August 1997 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; OGAWA, HIDENORI ET AL: "Preparation and formulation of benzazepine derivatives and analogs as pharmaceuticals with affinity for vasopressin receptors" .

2- PESTIC. BIOCHEM. PHYSIOL. (1995),vol. 52 , no.1, pages 45-59, ; BABCZINSKI, PETER ET AL: "Substituted tetrahydropyrimidinones: a new herbicidal class of compounds inducing chlorosis by inhibition of phytoene desaturation. 2. Structure-activity relationships"

3- INDIAN J. CHEM., SECT. B (1982), vol.21B, no.10, pages 928-40; NAGARAJAN, K. ET AL: "Nitroimidazoles. Part IV. 1-Sulfonyl(carbamoyl/thiocarbamoyl)-3-(1- methyl-5-nitroimidazol-2-yl)-2-imidazolidi ones"

4- J. CHEM. SOC., CHEM. COMMUN. (1982), vol. 21, pages1219-21; CRAM, DONALD J. ET AL: "Strongly binding, rapidly complexing, ion selective spherands".

5- AM. CHEM. SOC. (1984), 106(23), 7150-67 ; CRAM, D. J. ET AL: "Host-guest complexation. 32. Spherands composed of cyclic urea and anisyl units" retrieved from STN Database accession no. 101:210478 XP002162751 & J.

En cumplimiento del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no excederá de tres meses, a partir a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente 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 CÉSPEDÉS DE VERGEL
 Jefe de la División de Nuevas Creaciones

01 MAR 2002

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

C NCEPTO TÉCNICO No. 0340	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202064
--	---