

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-081942- -00008-0000

Fecha: 2013-01-28 14:33:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señor Director

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. 10 081942**

Solicitud de Patente de invención para: **“DERIVADOS DE QUINOLINA Y SU USO COMO FUNGICIDAS”**

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, **Margarita Castellanos Abondano**, identificada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio **No.19612** notificado por fijación en lista del 30 de octubre de 2012, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. El Examinador señala lo siguiente:

- “El método de la reivindicación 14, corresponde al uso de compuesto de formula I, mencionado en la reivindicación 1, para combatir o controlar hongos fitopatógenos. Es evidente que la llamada etapa de “aplicación de una cantidad fungicidamente eficaz de un compuesto de acuerdo con

la reivindicación 1” corresponde a la forma de usar el compuesto de formula I, aunque en su preámbulo se reclame como método”.

- “Las reivindicaciones 1-13 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia a la preparación de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de compuestos que ha sido sintetizado y probado, es decir, que se encuentren debidamente soportados en el capítulo descriptivo”.
- “La reivindicación 12 menciona un proceso pero este debe estar definido por una serie de etapas y condiciones, características que no están mencionando, sino que se está definiendo haciendo referencia a que se encuentra descrito en la solicitud, lo cual no permite identificar cuáles son las características esenciales que definen el proceso”.
- “La reivindicación 13 hace referencia a una composición pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos”.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera:

- Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, de conformidad con las sugerencias del Señor Examinador y se ha limitado de forma significativa el alcance del mismo de acuerdo con la materia de invención que se encuentra debidamente soportada en la descripción.
- En particular, las definiciones de los radicales R1, R2, R3, Q1, Q2 y Q3 han sido limitadas de conformidad con las sugerencias del Señor Examinador y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

- Adicionalmente, las reivindicaciones 2 a 11 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio.

Así entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio, consideramos que las objeciones que por claridad hizo su Despacho quedan superadas ya que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra redactado en los términos sugeridos por su Despacho y el mismo es ahora claro, conciso y la materia reivindicada se encuentra debidamente soportada en la descripción.

Novedad y Nivel inventivo

Su Despacho concluye que el documento CO09-97220 (D1) afecta la novedad de la reivindicación 1 y los documentos WO2004047538 (D2) y WO2006058700 (D3) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 2-11 y 13 respectivamente de la presente solicitud. En cuanto a las objeciones del examinador deseamos poner de presente lo siguiente:

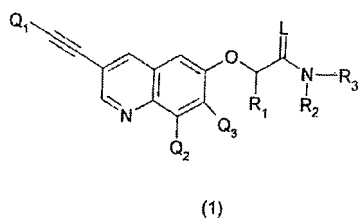
De acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Decisión 486:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 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”

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

De conformidad con los anteriores artículos, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención es novedosa y posee nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3:

La reivindicación 1 modificada del nuevo pliego reivindicatorio se refiere a compuestos de fórmula I:



En donde, el sustituyente R1 es metiltilio. Adicionalmente, los compuestos definidos en D1 están unidos a la estructura amida de ácido acético por medio de un átomo de carbono o de oxígeno exclusivamente y no por medio de un átomo de azufre como en la presente solicitud.

Con respecto a D2, vale la pena resaltar que el sustituyente R1 está unido a la estructura amida del grupo ácido acético exclusivamente por medio de un átomo de carbono y no por medio de un átomo de azufre como en la presente solicitud. Además, en D2 el sustituyente Y es un átomo de carbono o nitrógeno, y es completamente diferente del sustituyente definido en la materia reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio.

En relación a D3, aunque dicho documento menciona el grupo quinolina como parte de la definición del grupo Ar, no hay enseñanza de un grupo quinolina con el patrón de sustitución específico que se reivindica en la presente solicitud para las definiciones actuales de Q1, Q2 y Q3.

De lo anterior, es claro que los documentos D1, D2 y D3 no anticipan los compuestos reivindicados en el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud y por lo tanto, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

De otro lado, con respecto al nivel inventivo se pone de presente a su

Despacho que el grupo etinilo en la posición 3 del anillo de quinolina de los compuestos reivindicados no se encuentra presente en ninguno de los compuestos que se enseñan específicamente en las tablas o los ejemplos de los documentos citados. Por lo tanto, no resulta sencillo imaginar que una persona normalmente versada en la materia podría estar motivada a introducir este grupo etinilo a la luz de las enseñanzas de D2 y D3.

Así, las características de los compuestos de fórmula I reivindicados deben apreciarse en conjunto con el sustituyente R1, que es metiltio, y Q1 que es hidrógeno y así completa el grupo etinilo. Este patrón de sustitución de las amidas de ácido quinoliniloxialcanoico no es anticipado ni sugerido por el estado de la técnica.

Así entonces, teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades D1, D2, D3 citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener los compuestos acá reivindicados toda vez que no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de los mismos, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

Concesión de una solicitud foránea:

Aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta.

Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invención ha sido otorgada por la Oficina Europea (No. EP2231614B1).

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 30,

16 y 18 de la Decisión 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se proceda con la concesión de la presente solicitud.

Anexos

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

T.P.A. No. **70.819** de **C.S.J.**

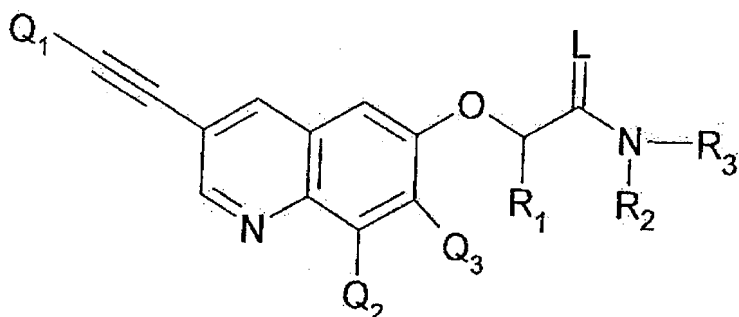
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá D.C. **28 ENE. 2013**

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula general I



(1)

en donde

Q¹ es hidrógeno,

Q² es hidrógeno, flúor, cloro o metilo.

Q³ es hidrógeno,

R¹ es metiltio,

R² es hidrógeno,

R³ es $-(CR^aR^b)_p(CR^cR^d)_q(X)_r(CR^eR^f)_sR^4$, en donde

R^a y R^b son metilo, p es 1, q es 0, r es 0, s es 1, R^e y R^f son hidrógeno y R⁴ es hidrógeno, o

R^a es metilo, R^b es ciano, p es 1, R^c y R^d son hidrógeno, q es 1, X es O, r es 1, s es 0 y R⁴ es hidrógeno, metilo, o

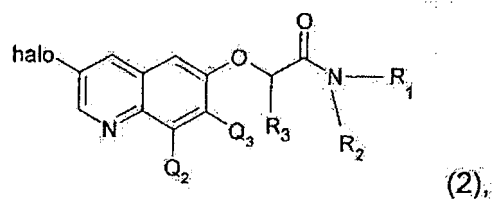
R^a es metilo, R^b es etinilo, p es 1, R^c y R^d son hidrógeno, q es 1, X es O, r es 1, s es 0 y R⁴ es hidrógeno, metilo, o

R^a es metilo, R^b es formilo, p es 1, q es 0, r es 0, s es 0 y R⁴ es hidrógeno, metilo, etilo, etinilo, ciano,

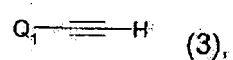
L es oxígeno, y

sales y N-óxidos de los compuestos de la fórmula I.

2. Un proceso para la preparación de un compuesto de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (2)



en donde R_1 , R_2 , R_3 , Q_2 y Q_3 son tal como se los define en la reivindicación 1 y halo es cloro, bromo o yodo con un compuesto de la fórmula (3)



en donde Q_1 es como se define en la reivindicación 1, en presencia de un catalizador, una base y un solvente.

3. Una composición de fungicida que comprende una cantidad fungicida efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y un portador o diluyente adecuado del mismo.