

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-124415-00005-0000
Fecha: 2013-02-27 16:36:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 10.124.415
Asunto : Solicitud de patente para: **2-ALQUINIL-6-PIRIDIN-2-IL-PIRIDAZINONAS, 2-ALQUINIL-6-PIRIDIN-2-IL-DIHIDROPIRIDAZINONAS, 2-ALQUINIL-6-PIRMIDIN-2-IL-PIRIDAZINONAS Y 2-ALQUINIL-6-PIRMIDIN-2-IL-DIHIDROPIRIDAZINONAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS**
Solicitante : **DOW AGORSCIENCES LLC**
Fecha de Solicitud : 7 de octubre de 2010

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **18628** notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012. Mediante memorial del 18 de enero de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

2. Mediante oficio No. **18628** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la excepción a la patentabilidad de la reivindicación 5, a las reivindicaciones 3-4 y 6-7 por hacer referencia a usos, a la claridad de las reivindicaciones 1 y 2, a la claridad de la descripción y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 y 2 en vista de los documentos **D1: WO2003106385** y **D2: US5741793**.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.

El nuevo capítulo reivindicatorio consta de 2 únicas reivindicaciones, que corresponden a las reivindicaciones 1 y 2 del pliego reivindicatorio concedido en Estados Unidos. En la reivindicación 1 se modificaron las definiciones de los radicales, con el fin de establecer mayor claridad y concisión de la materia que se desea proteger. Las reivindicaciones 3-7, fueron eliminadas en respuesta a las objeciones del Examinador.

Con respecto a la observación que realiza el Examinador sobre el enlace de la fórmula química que se denota como: "----", se ha modificado en la nueva figura para que se observe claramente que corresponde a un enlace sencillo carbono-carbono o a un enlace doble carbono carbono

3.2 Observaciones con respecto a la falta de nivel inventivo

En primera medida, se debe tener conocimiento del artículo 18 de la Comunidad Andina, el cual hace referencia a la definición de nivel inventivo en una patente de invención.

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver

el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.
[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

Con base en el anterior aparte, se procede a demostrar el nivel inventivo de la presente invención a partir de la evidencia de efectos inesperados en la actividad fungicida del compuesto reivindicado.

D2 se dirige principalmente a evaluar la fungitoxicidad de los compuestos de fenil-piridazinona en combinación con ácidos grasos (ver ejemplos 1 a 3 y columnas 7 a 10). La tabla 2 de D2 describe las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) en unidades de ppm para 9 diferentes compuestos, donde los tres con más bajo MIC, medidos con y sin ácido palmítico, fueron fenilpiridazinonas. Por ejemplo el compuesto: 6(2-piridil)-2-(2'-noninil)-3(2H)piridazinona, el único de la familia piridinil-piridazinona en la tabla 2, presentó un valor de CMI 4 veces mayor a los valores de CMI medidos usando los

mejores compuestos de la tabla (los fenilpiridazinonas). En consecuencia, una persona versada en el arte estaría más inclinada a fabricar derivados de fenilpiridazinonas que los derivados de piridinil piridazinonas y pirimidil piridazinonas como las enseñadas en las reivindicaciones 1 y 2.

Este antecedente D2 no suministra información en cómo el 6(2-piridil)-2-(2'-noninil)-3(2H)piridazinona controla los patógenos de las plantas, y por consiguiente no es posible suministrar una comparación directa de las capacidades relativas de (2H)-piridazinona, 2-(2-nonil-1-il)-6-(2-piridinil) y los compuestos relacionados en las reivindicaciones 1 y 2 de la presente solicitud para tratar la infestación fúngica en plantas. Los datos comparativos más cercanos disponibles usan levadura como sustitutos de los patógenos. Los compuestos descritos en la tabla 3 de la solicitud presentan valores del parámetro EC_{50} , que indica la concentración necesaria de fungicida para inhibir el crecimiento del 50% de la población de microorganismos, para la levadura *Candida Albicans* en un intervalo de 0.09-0.21 $\mu\text{g/ml}$ que corresponde aproximadamente a 0.09 – 0.21 ppm. En el documento D2, en donde se controló el parámetro CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de la levadura de la cerveza *Saccharomyces cerevisiae*, sin ácido palmítico, éste se encontró en el rango de 12.5-25 ppm. (Columna 9, tabla 2)

Dichos resultados, evidencian la gran efectividad que los compuestos de las reivindicaciones 1 y 2 presentan y así mismo, sus extraordinarias e inesperadas propiedades fungicidas, no antes vistas en el estado previo de la técnica.

Es así como queda demostrado el nivel inventivo que representa el compuesto fungicida reclamado por la presente solicitud.

3.3 Conclusiones

A través del nuevo pliego reivindicatorio, se superaron las objeciones de excepción a la patentabilidad (incluyendo usos) y claridad. En lo referente a nivel inventivo, se demostró la presencia de dicho requisito en el compuesto reivindicado, a partir de datos experimentales que evidenciaron propiedades fungicidas inesperadas, pero extraordinarias no antes vistas en el estado previo de la técnica.

De ésta forma se demostró la presencia de los requisitos de patentabilidad de toda nueva creación en la presente solicitud, para así ser merecedora de su concesión de patente.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en las objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 18546, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-047-5
AHAAHAID-236701WPC10975
No. M-2013-236701VAHA

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indiana 46268	Indianapolis
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

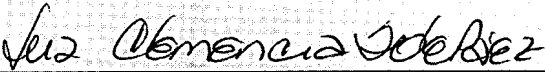
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 10.124.415****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

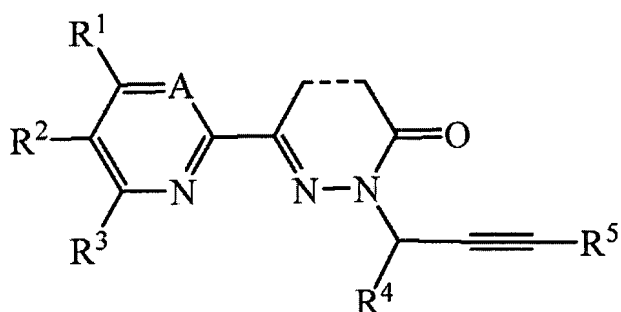
**Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 AHA\VCB\WPC10975\ID-236833

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula



en donde

A representa N o CR⁶;

----- representa un enlace simple o uno doble;

R¹, R², R³ y R⁶ representan independientemente H, halógeno, nitro, ciano, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, C₁-C₆ haloalquiltio, fenilo no sustituido o sustituido, fenoxi no sustituido o sustituido;

R⁴ representa H, halógeno, ciano o C₁-C₆ alquilo; y

R⁵ representa halógeno, C₁-C₈ alquilo, C₂-C₈ alquenilo, C₂-C₈ alquinilo, C₁-C₈ alcoxi, C₁-C₈ haloalquilo, C₂-C₈ haloalquenilo, C₂-C₈ haloalquinilo o C₁-C₈ haloalcoxi;

Con la salvedad que cuando A represente N, entonces uno o más de R¹, R² y R³, representan halógeno o C₁-C₈

haloalquilo, y cuando A represente CR^6 , entonces uno o más de R^1 , R^2 , R^3 y R^6 representan halógeno o C_1 - C_8 haloalquilo.

2. Una composición fungicida caracterizada porque comprende una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto tal como se describe en la reivindicación 1, en una mezcla con un adyuvante o transportador agrícolamente aceptable.