

337
337

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-112979- -00008-0000

Fecha: 2008-01-09 10:26:16 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 02.112.979
Asunto : Solicitud de Patente para **HETEROCICLOS HETARIL-SUBSTITUIDOS**
Solicitante : **BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT**
Fecha de Solicitud : 13 de diciembre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **10396** notificado por fijación en lista del 31 de agosto de 2007.

2. Mediante mi memorial de fecha 23 de noviembre de 2007 solicité un plazo de 30 días para atender el Oficio No. **10396**.

3. Mediante el Oficio No. **10396** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y REIVINDICACIONES DE USO.

Para subsanar las objeciones que sobre claridad y por incluir reivindicaciones de uso hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con nueve (9) reivindicaciones en el

cual se han hecho cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente, pues los compuestos reivindicados poseen estructuras similares y se encuentran plenamente sustentadas en la descripción. Las modificaciones al capítulo reivindicatorio fueron las siguientes:

- Los sustituyentes de los compuestos reclamados se han limitados a aquellos que se encuentran debidamente sustentados en la descripción.
- Las reivindicaciones 1 a 5 han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.
- Con respecto a la reivindicación 8, respetuosamente ponemos de presente que la misma es clara, toda vez que una persona versada en la materia y teniendo en cuenta la información descrita en el pliego reivindicatorio, la cual se ha limitado en el nuevo pliego, podría reproducir el método reivindicado y además compararlo frente a los métodos del estado del arte a efecto de determinar su patentabilidad.
- Las reivindicaciones 16 y 17 referentes a un procedimiento para la lucha contra las plagas y la obtención de los agentes pesticidas y herbicidas han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.
- De la misma forma, las reivindicaciones 15 y 18 que reclamaban el empleo de los compuestos han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad y por incluir reivindicaciones de uso hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica un producto en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14 y 30 de la Decisión 486.

3.2. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION

Su Despacho considera que la solicitud carece de unidad de invención, ya que afirma que se reclaman un sinnúmero de composiciones con características estructurales diferentes. Teniendo en cuenta la recomendación de su Despacho, los compuestos reclamados en el nuevo pliego de reivindicaciones poseen características estructurales similares, ya que se eliminaron las funciones sustituyentes de la formula general se han limitado a aquellas debidamente sustentadas.

El nuevo pliego reivindicatorio ahora cumple con el requisito de unidad de invención ya que involucra un único concepto inventivo, por lo tanto queda subsanada la objeción que sobre unidad de invención hizo ese Despacho.

3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues las reivindicaciones involucran un único concepto inventivo y se presentan de una forma clara y en consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podría realizar el examen de patentabilidad de la presente invención. A pesar que las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el oficio No. **10396** se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

5. **Anexos:**

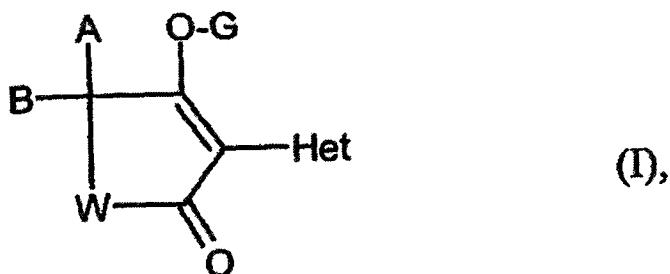
5.1. Nuevo pliego reivindicatorio con nueve (9) reivindicaciones;

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

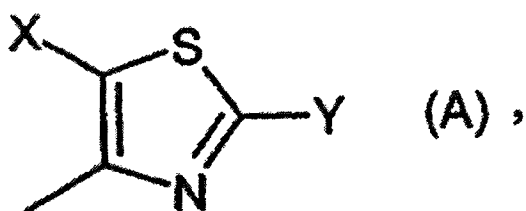
1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Leverkusen 51368, Alemania Domicilio: Leverkusen, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>02.112.979</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>Presento nuevo capítulo reivindicatorio con 9 reivindicaciones para superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente Solicitud y pido que el examen de patentabilidad sea realizado sobre este capítulo.</u>	
6	Comprobante de pago No. <u>08-68</u> Fecha: <u>2 de enero de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ <u>103.000,00</u> ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

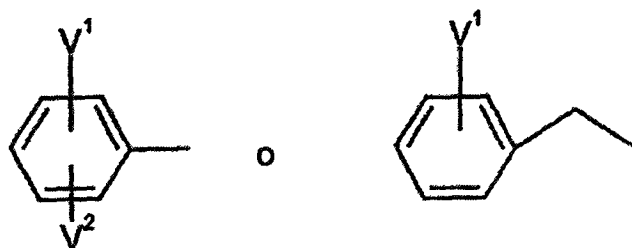
1.- Compuestos de la fórmula (I)



en la que
Het significa



X significa metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, cloro o bromo,
Y significa metilo, etilo, n-propilo o i-propilo o significa los grupos



en los cuales

V¹ significa hidrógeno, bromo, cloro, metilo, trifluórmétilo, fenoxi o t-butoxi o
significa fenilo substituido en caso dado por cloro o por trifluórmétilo,

V² significa hidrógeno, cloro, flúor o metoxi o

V¹ y V² significan conjuntamente -O-CH₂-O- o -O-CF₂-O-,

W significa N-D⁽¹⁾, oxígeno⁽²⁾ a azufre⁽³⁾,

D significa hidrogeno o i-propilo

A significa metilo, etilo, n-o i-propilo o ciclopropilo o hidrogeno

B significa hidrógeno o metilo o

A y B y el átomo, con el que están enlazados, significan ciclohexilo, en el que está reemplazado en caso dado un átomo del anillo por oxígeno y que está substituido en caso dado una o dos veces por metilo, por etilo, por metoxi o por etoxi o significa ciclohexilo, formando 2 átomos de carbono, no directamente contiguos, otro anillo con 5 miembros,

A y D significan junto con los átomos, con los que están enlazados, ciclohexilo, en el que puede estar reemplazado un átomo del anillo por azufre,

G significa hidrógeno (a) o significa uno de los grupos



donde

R¹ significa metilo, etilo, n-propilo o i-propilo o significa fenilo o piridilo substituidos respectivamente en caso dado por cloro,

R² significa metilo, etilo, fenilo, bencilo, n- o i-propilo.

2.- Compuestos de la fórmula (1) según la reivindicación 1, en la que

X significa metilo o etilo,

Y significa fenilo substituido en caso dado por cloro,

A significa metilo, etilo, n- o i-propilo,

B significa metilo, o

A y B y el átomo de carbono, con el que están enlazados, significan ciclohexilo, que está substituido en caso dado por metoxi o por metilo,

W significa N-D u oxígeno,

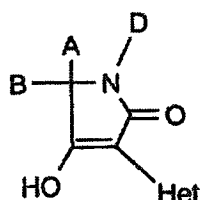
D significa hidrógeno,

G significa hidrógeno.

344
344

3. - Procedimiento para la obtención de compuestos de la fórmula (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque

(A) se obtienen los compuestos de las fórmulas (I-1-A-a) hasta (I-1-B-a)



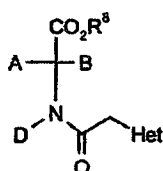
(I-1-A-a) hasta (I-1-B-a)

en la que

A, B, D y Het tienen los significados anteriormente indicados,

si

se condensan intramolecularmente los compuestos de la fórmula (II)



(II)

en la que

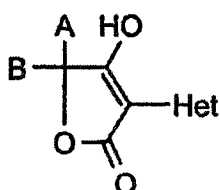
A, B, D y Het tienen los significados anteriormente indicados,

y

R⁸ significa alquilo,

en presencia de un diluyente y en presencia de una base,

(B) se obtienen los compuestos de la fórmula (I-2-A-a) hasta (I-2-B-a)



(I-2-A-a) hasta (I-2-B-a)

en la que

A, B, D y Het tienen respectivamente los significados anteriormente indicados, se hacen reaccionar respectivamente,

(D) (α) con halogenuros de acilo de la fórmula (V)



en la que

R^1 tiene el significado anteriormente indicado y

Hal significa halógeno,

o

(β) con anhídridos de ácidos carboxílicos de la fórmula (VI)



en la que

R^1 tiene el significado anteriormente indicado,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido;

(E) con ésteres del ácido clorofórmico o con tioésteres del ácido clorofórmico de la fórmula (VII)



en la que

R^2 y M tienen los significados anteriormente indicados,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido;

(F) con ésteres del ácido cloromonotiofórmico o con ésteres del ácido cloroditiofórmico de la fórmula (VIII)



en la que

M y R² tienen los significados anteriormente indicados,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido,

y

(G) con cloruros de sulfonilo de la fórmula (IX)



en la que

tiene el significado anteriormente indicado,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido,

(H) con compuestos del fósforo de la fórmula (X)



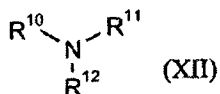
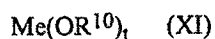
en la que

L, R⁴ y R⁵ tienen los significados anteriormente indicados y

Hal significa halógeno,

en caso dado, en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido,

(I) con compuestos metálicos o con aminas de las fórmulas (XI) o (XII)



en las que

348
248

Me significa un metal monovalente o divalente,

T significa el número 1 o 2, y

R^{10} , R^{11} , R^{12} independientemente entre sí, significan hidrógeno o alquilo, en caso dado en presencia de un diluyente,

(J) (α) con isocianatos o con isotiocianatos de la fórmula (XIII)



en la que

R^6 y L tienen los significados anteriormente indicados,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un catalizador o

(β) con cloruros de carbamidilo o con cloruros de tiocarbamidilo de la fórmula (XIV)

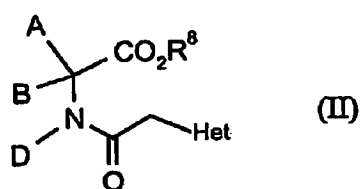


en la que

L, R^6 y R^7 tienen los significados anteriormente indicados,

en caso dado en presencia de un diluyente y, en caso dado, en presencia de un agente aceptor de ácido.

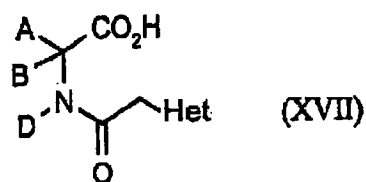
4.- Compuestos de la fórmula (II)



en la que

A, B, D, Het y R^8 tienen los significados anteriormente indicados.

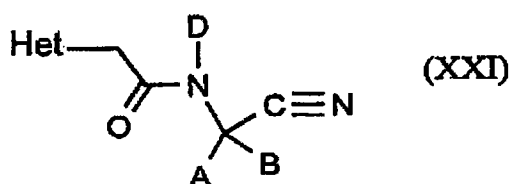
5.- Compuestos de la fórmula (XVII)



en la que

A, B, D, y Het tienen los significados anteriormente indicados.

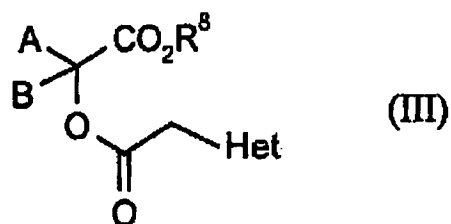
6.- Compuestos de la fórmula (XXI)



en la que

A, B, D, y Het tienen los significados anteriormente indicados.

7.- Compuestos de la fórmula (III)



en la que

A, B, Het y R^8 tienen los significados anteriormente indicados.

8.- Compuestos de la fórmula (IV)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 68
FECHA : ENERO 2 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-112979- -00008-0000

Fecha: 2008-01-09 10:26:16 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2808637	02/01/2008	42,278,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

066 00698-841009-5

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

2020
Bogotá, D.C., (14-10-2008)

Abogado
Emilio Ferrero
(Apoderado)
Solicitante: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

ASUNTO

Radicación: 02-112979

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio 014885

Folios 004

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

EP01/06174

Fecha de Presentación Internal.

31-05-2001

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

1.1 Descripción: Folios: 123 a 275 (como se radico inicialmente)

1.2 Reivindicaciones: folios 276 a 302 (como se radico inicialmente)
342 a 350 (modificación)

1.3 Prioridad: DE10029077.9- 13-06-2000

1.4 Respuesta del solicitante: folios: 337 a 341

2. Análisis de la Prioridad

- La materia comprendida en la prioridad corresponde a la materia contemplada en la presente solicitud.

-De la misma forma la reivindicación N°3 contempla diferentes procesos para la obtención de compuestos de fórmula I; de otra parte se incluyen procesos donde los compuestos de partida corresponden a compuestos de fórmula I, de lo cual además se puede derivar que los procesos conducen a compuestos que son diferentes.

- Con respecto a los compuestos (reivindicaciones N°s 4 a 8) no corresponden al objeto de la solicitud, de otra parte cada uno de los compuestos reivindicados comprende un ilimitado numero de compuestos en razón a los sustituyentes presentes en cada estructura. Ahora bien los compuestos intermedios se aceptan en la medida en que su estructura se encuentre comprendida en la estructura final del compuesto objeto de la solicitud.

En consecuencia no existe unidad de invención: en primer lugar porque dentro de la formula I, se encuentran compuestos que son estructuralmente diferentes. En segundo lugar se reivindican compuestos intermedios y finalmente diferentes procesos de obtención de compuestos de fórmula I.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Para efecto de continuar con el estudio de patentabilidad el interesado debe ajustar la solicitud de manera que se delimite en forma clara y concisa la materia a proteger, conformando un único concepto común inventivo, sin introducir materia diferente a la originalmente presentada.

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 60 días contados a partir de la fecha de 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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
21 NOV. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No.3304	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202013
--------------------------	--