

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3o
BOGOTA 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

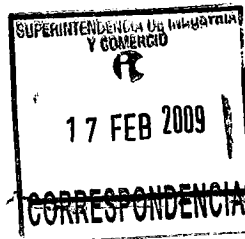


No. 02-112979- -00010-0000

Fecha: 2009-02-17 16:22:0 Dep. 2020 NUECREACIONE:
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

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.



Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 02112979
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA:
"HETEROCICLOS HETARIL-SUBSTITUIDOS"
Solicitante : BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT
Clase : A01N 043/078, A61K 031/427, C07D 417/004
Fecha de Solicitud: Diciembre 13 de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 14885 notificado por fijación en lista del 21 de Noviembre de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 14885 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Al respecto, atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y UNIDAD DE INVENCION.

Para subsanar las objeciones que sobre claridad y unidad de invención hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con seis (6) 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 limitado a aquellos que se encuentran debidamente sustentados en la descripción.
- Las reivindicaciones 4 a 8 han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.

357

- Con respecto a la reivindicación 3, la misma fue debidamente separada en tres procesos diferentes y se limitó a los compuestos que se encuentran completamente sustentados en el capítulo descriptivo.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad y unidad de invención hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica un único concepto inventivo y 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. 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. 14885 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 seis (6) reivindicaciones;
- 5.2. Formulario para modificaciones;
- 5.3. Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

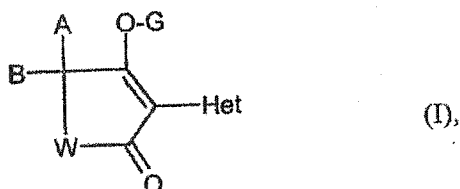
COLO-00698-841-009-5
LMA\LMA\ID-143917\WPCL0698
No. M-2009-143917\LMA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

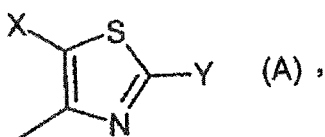
1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Leverkusen 51368, Alemania Domicilio: Leverkusen, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	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: <u>438.019</u> TP <u>31.929</u>
4	Número de expediente: <u>02.112.979</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>09-8,144</u> Fecha: <u>2 de febrero de 2009</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ 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 (1)

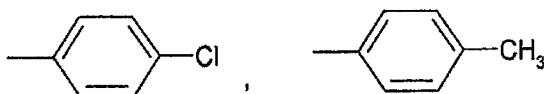


5 en la que
Het es



X es CH₃,

Y es



10

W es O, NH,

A/B es $-(CH_2)_2-CHOCH_3-(CH_2)_2-$

$-(CH_2)_2-CHOC_2H_5-(CH_2)_2-$

$-(CH_2)_2-CHCH_3-(CH_2)_2-$

15

$-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-$, $CH_2-O-(CH_2)_3$

A es CH₃

B es CH₃

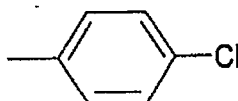
G significa hidrógeno (a) o significa uno de los grupos



20

donde

R¹ significa



R² significa etilo

25

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

X significa metilo,

Y significa fenilo substituido en caso dado por cloro,

A significa metilo,

B significa metilo, o

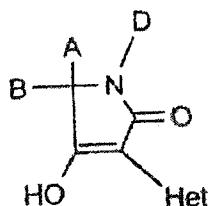
A y B y el átomo de carbono, con el que están enlazados, significan ciclohexilo, que está substituido en caso dado por metoxi o por metilo,

W significa N-D u oxígeno,

5 D significa hidrógeno,

G significa hidrógeno.

3. Procedimiento para la obtención de compuestos de la fórmula (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de las fórmulas (I-1-A-a-1, I-1-A-a-2, I-1-A-a-3, I-1-A-a-4, I-1-A-a-5, I-1-A-a-6, I-1-A-a-8, I-1-A-a-13 y I-1-B-a-3)



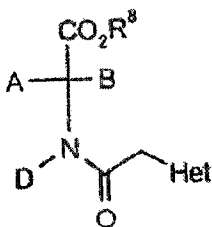
(I-1-A-a) hasta (I-1-B-a)

en la que

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

si

15 se condensan intramolecularmente los compuestos de la fórmula (II-A-1, II-A-2, II-A-3, II-A-4, II-A-5, II-A-6 y II-B-3)



(II)

en la que

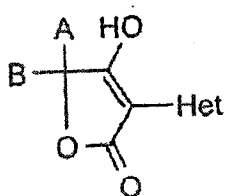
A, B, O y Het tienen los significados anteriormente indicados,

20 y

R⁸ significa alquilo,

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

4. Procedimiento para la obtención de compuestos de la fórmula (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de la fórmula (I-2-A-a-1 y I-2-A-a-2)



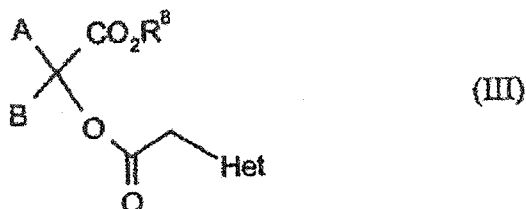
(I-2-A-a) hasta (I-2-B-a)

en la que

A, B y Het tienen los significados anteriormente indicados,

si

se condensan intramolecularmente compuestos de la fórmula (III-A-1 y III-A-2



5

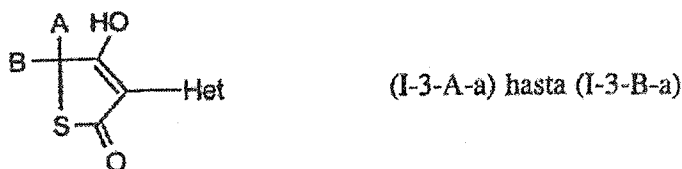
en la que

A, B, Het y R^8 tienen los significados anteriormente indicados, en presencia de un diluyente y en presencia de una base,

5
5

10

5. Procedimiento para la obtención de compuestos de la fórmula (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de la fórmula (I-3-A-a-1 y I-3-A-c-1)



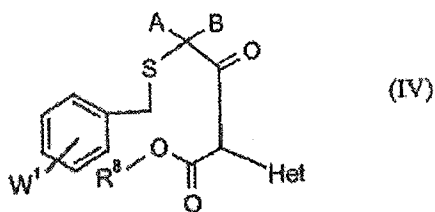
en la que

15

A, B y Het tienen los significados anteriormente indicados,

si

se ciclan intramolecularmente compuestos de la fórmula (IV-A-1)



en la que

20

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

W^1 significa hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi,

en caso dado en presencia de un diluyente y en presencia de un ácido.

25

6. Agentes pesticidas y agentes para la lucha contra las malas hierbas, caracterizados porque tienen un contenido en al menos un compuesto de la fórmula (I) según la reivindicación 1.

362

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-112979- -00010-0000

Fecha: 2009-02-17 16:22:0 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

***** CONSIGNACION *****

TIPO PAGU	DARLU	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CONSIGNACION	DARLU DE BUDITA	062/54387	19779104	02/02/2009	29,003,000.00

***** C U N C E P T O *****

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50003-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	111,000.00
12 MARCAS Y LEAS COMERCIALES	111,000.00
TOTAL :	\$ 111,000.00

RECIBO DE CASH RECLAMU ML EXAMENIE NO.

Cob 00698-891-0095

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (31-07-09)

**Abogado
Emilio Ferrero
(Apoderado)
Solicitante: BASF AKTIENGESELLSCHAFT**

ASUNTO	Radicación: 02-112979	
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	9309
	Folios	005

Patente de Invención

Vía PCT (fase nacional)

Cap. II

No. Sol. Internacional	EP01/06174
Fecha de Presentación Intern.	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

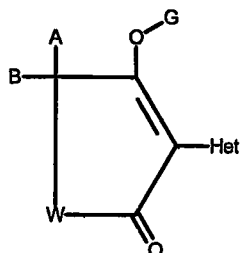
- 1.1 Descripción: Folios: 123 a 275 (como se radico inicialmente)
- 1.2 Reivindicaciones: folios 276 a 308 (como se radico inicialmente)
342 a 350 (modificación)
359 a 361 (modificación)
- 1.3 Prioridad: DE10029077.9- 13-06-2000
- 1.4 Respuesta del solicitante: folios: 358 a 362

2. Análisis de la Prioridad

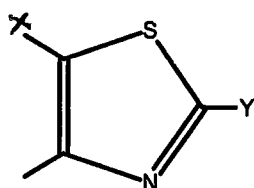
- La materia comprendida en la prioridad corresponde a la materia contemplada en la presente solicitud.

3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: Heterociclos Hetaril-substituidos
- La invención comprendida en las reivindicaciones N°s 1 a 2 consiste en compuestos de formula I

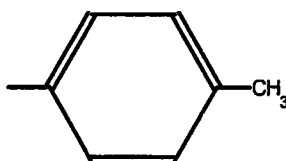
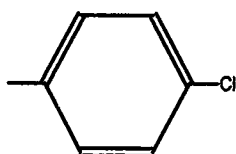


En la que:
Het significa



X significa metilo,

Y significa los grupos



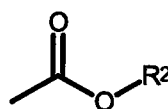
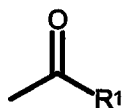
W es O, NH

A/B es: $-(CH_2)_2-CHOCH_3-(CH_2)_2-$
 $-(CH_2)_2-CHOC_2H_5-(CH_2)_2-$
 $-(CH_2)_2-CHCH_3-(CH_2)_2-$
 $-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-(CH_2)_2-$
 $-(CH_2-O-(CH_2)_3$

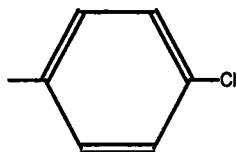
A es CH_3 , B es CH_3

G significa (a) H, ó uno de los grupos

(b) ó (c)



R₁ significa



y R₂ significa etilo.

- Procedimiento para la obtención de compuestos de fórmula I (reivindicación 3) correspondientes a compuestos de fórmulas I-1-A-a hasta I-1-B-a.
- Compuestos de fórmulas (I-2-A-a-1 y I-2-A-a-2) (reivindicación 4)
- Compuestos de fórmulas (I-3-A-a-1 y I-3-A-c-1) (reivindicación 5)

- Agentes pesticidas y agentes para la lucha contra las malas hierbas (reivindicación 6)

Se plantea que la solicitud proporciona nuevos compuestos hetaril-substituidos que son activos contra plagas de plantas, de la higiene, de productos almacenados y contra parásitos en animales.

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC). A01N43/90, A61K31/427

4. De la solicitud de Patente (según el caso)

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- La descripción no presenta una divulgación suficiente respecto a la actividad de los compuestos que se pretende proteger, no se enseñan ejemplos, ni tablas que muestren que dichos compuestos posean la actividad que se les atribuye, así como tampoco se demuestra su efectividad y/o ventajas frente a los compuestos del arte previo.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Con respecto a las reivindicaciones N°s 3, 4 y 5 relacionadas con los procesos de obtención de compuestos de fórmula I, corresponden a procesos diferentes, los cuales no están definidos por sus condiciones ni etapas, solo se enuncia de manera general el tipo de reacción.

Cabe anotar que la reivindicación N°5 contempla la obtención de compuestos) donde W puede ser "S", lo cual no resulta coherente dado que de acuerdo con la limitación realizada (reivindicación 1), W solo puede ser O ó -NH, por tanto los compuestos con "S" no están comprendidos dentro de dicha reivindicación.

De igual forma no es coherente la forma como se indica los compuestos de fórmula I que se van a obtener, porque se indica dentro del texto de la reivindicación 4, por ejemplo que "...caracterizado porque se obtienen compuestos de la fórmula (I-2-A-a-1 y I-2-A-a-2), no obstante dentro de la misma reivindicación frente a la fórmula estructural se indica (I-2-A-a) hasta (I-2-B-a) lo cual no es congruente, lo mismo ocurre con las reivindicaciones 3 y 5.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El nuevo capítulo reivindicatorio continúa presentando falta de unidad de invención porque se está reivindicando:

-Compuestos de fórmula I, que presentan:
un anillo de cinco miembros con un heteroátomo "W" que puede ser oxígeno ó N-H, sobre este mismo anillo se encuentran otros sustituyentes como "A" que significa metilo y "B" que significa metilo. Pero también A y B junto con el átomo de carbono al cual están enlazados pueden formar un anillo que puede ser un ciclo o un heterocíclico, "Het" significa tiazolilo, substituido con un grupo "Y" que corresponde a un p-clorofenil o un p-metilfenil, G puede ser un grupo cetónico unido a un p-clorofenil, o un éster.

Por lo tanto: en primer lugar no es lo mismo un heterociclo que tiene nitrógeno, que uno que tiene oxígeno, en segundo lugar una cosa es cuando A y B significan c/u metilo, diferente a cuando forman un ciclo, puesto que corresponden a grupos diferentes, en razón a lo anterior se puede determinar que se contemplan compuestos estructuralmente diferentes.

-De la misma forma las reivindicaciones N°3 a 5 cubren diferentes procesos para la obtención de compuestos de fórmula I, porque se incluyen compuestos heterocíclicos donde W es N, O y S y además A y B tienen los significados indicados anteriormente o sea que los procesos igualmente conducen a compuestos diferentes.

En consecuencia no existe unidad de invención: en primer lugar porque dentro de la fórmula I, se encuentran compuestos que son estructuralmente diferentes. En segundo lugar se reivindican diferentes procesos de obtención de acuerdo a los compuestos de fórmula I, a obtener.

Por tanto se podría agrupar los compuestos para los grupos inventivos de acuerdo a:

- compuestos donde W es N, A y B son metilo
- compuestos donde W es N, A y B forman un ciclo
- compuestos donde W es O, A y B son metilo
- compuestos donde W es O, A y B forman un ciclo

6. Determinación del Estado de la Técnica

Para efecto de continuar con el estudio de patentabilidad el interesado debe ajustar la solicitud de acuerdo con los requerimientos formulados, conformando un único concepto común inventivo, sin introducir materia diferente a la originalmente presentada.

Ahora bien no obstante lo anterior, se realizó una búsqueda parcial para los compuestos del primer grupo, para lo cual se tuvo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, y no se encontraron documentos relacionados con los compuestos del éste primer grupo.

Sin embargo es necesario que el solicitante ajuste la solicitud para complementar la búsqueda y continuar con el trámite.

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

CONCEPTO TÉCNICO No.2540	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202013
--------------------------	--