

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
Intellectual Property

2494

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



NO. 02-103847-00009-0000

Fecha: 2008-03-27 16:01:43 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII Eje 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 13

Re: Expediente No. 02.103.847

Solicitud de patente a nombre de Syngenta Participations AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6 como apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG domiciliada en Basilea, Suiza solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 16774 notificado por fijación en lista el 28 de diciembre de 2007, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2670, me permito manifestar lo siguiente:

1. De la solicitud

Con el objeto de responder a las observaciones hechas por su Despacho, la solicitante presenta un nuevo capítulo de reivindicaciones haciendo un gran esfuerzo para limitar aún más su invención. Solicito, de manera respetuosa se acepte este nuevo capítulo de reivindicaciones, el cual constituye la limitación última aceptable.

En este capítulo se ha retirado la expresión "opcionalmente sustituido".

Las nuevas reivindicaciones 7 y 8 (correspondientes a las anteriores 9 y 10) se han mantenido. La razón es que le asiste a la solicitante el derecho a reivindicar su invención y todos los derivados lógicamente derivables y obvios de la misma. Por lo tanto una vez que se ha divulgado el fungicida de la presente invención, una composición comprende dicho fungicida y fungicidas conocidos es obvio. Por lo tanto forma parte del derecho de la solicitante, por lo cual tiene el derecho a reivindicar tal composición. Pido por lo tanto, de manera respetuosa, que se acepten estas reivindicaciones como parte de la invención.

2. Nivel Inventivo

En términos del nivel inventivo, las reivindicaciones de proceso (para hacer el compuesto) no son obvias en vista de la referencia (D2), la cual describe la reacción Williamson para la producción de éteres, porque D2 no menciona los materiales que se deben usar en esa reacción. De acuerdo a lo anterior, para la persona versada, partiendo del documento D2 y sin conocer la presente

216

invención, le sería imposible llegar a la materia objeto reivindicada. Esto significa que el análisis que su Despacho ha hecho es un análisis claramente *ex post facto*. El análisis para la determinación del nivel inventivo debe hacerse retrocediendo en el tiempo al momento justo antes de la presentación de la presente solicitud, es decir un momento en el cual la invención que se analiza no se conoce y en base a los documentos que forman el estado de la técnica se debe evaluar si realmente con esa información es posible en realidad llegar a la invención objeto del análisis. Hecho el análisis de esta forma y siendo sinceros, la conclusión no puede ser otra que la existencia del nivel inventivo.

Esto es verdad también con respecto a su argumento de que el compuesto reivindicado carece de nivel inventivo en vista de D1. La referencia D1 describe compuestos que obligatoriamente contienen un grupo sulfonilamino mientras que este está ausente en los compuestos reivindicados en la presente solicitud. Por que razón, en la ausencia de la presente divulgación, la persona versada en la técnica escogería reemplazar el grupo sulfonilamino del arte previo por otros sustituyentes? La persona versada, enfrentada con una fórmula general amplia, según se divulgó en D1, produciría compuestos que caen dentro de la divulgación amplia pero no alteraría aquellos rasgos muy limitados de la estructura que están presentes como invariables. Para cambiar estos componentes se requiere actividad inventiva ya que estos se presentan como críticos para lograr la actividad fungicida deseada. El IPER reconoce nivel inventivo para los compuestos ampliamente reivindicados, con mayor razón, los compuestos reivindicados, significativamente restringidos en las presentes reivindicaciones, poseen nivel inventivo.

De acuerdo a lo anterior y con base en el nuevo capítulo de reivindicaciones, pido respetuosamente, que se continúe el trámite y se otorgue la patente solicitada.

Cordialmente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquen.
T.P. 68.228

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NET : 000178089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 00 - 24,750
FECHA : MARZO 27 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-103847-00000-0000

Fecha: 2008-03-27 10:01:43 Dep. 002: NUECREACIONE
Tra. 11: PATENTEYII Cvs 379: FASENACIONALII
Act. 444: RESPULSTAREQUE Folios: 13

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
MARKET MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	693022	26/03/2008	7,174,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

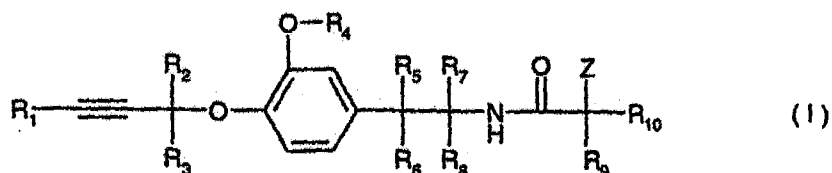
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

217

3

REIVINDICACIONES

1. Los compuestos de fórmula I



incluyendo los isómeros ópticos de los mismos y las mezclas de tales isómeros,

en donde

R₁ es hidrógeno, alquilo con 1 a 8 carbonos ó fenilo sustituido ó no por uno a tres átomos de halógeno; y

R₂ y R₃ son hidrógeno; y

R₄ es alquilo con 1 a 3 carbonos; y

R₅, R₆, R₇ y R₈ son hidrógeno; y

R₉ es hidrógeno; y

R₁₀ es fenilo, naftilo, bifenilo, tetrahidronaftilo, indanilo, benzodihidrofuranilo, benzodioxolilo, fluorenilo ó benzodioxolanilo, cada uno sustituido o no por uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo con 1 a 8 carbonos, alqueno con 2 a 8 carbonos, alquino con 2 a 8 carbonos, haloalquilo con 1 a 8 carbonos, alcóxido con 1 a 8 carbonos, haloalcóxido con 1 a 8 carbonos; alquiltio con 1 a 8 carbonos, fenóxido, alquinoxilo con 3 a

2a
4 carbonos, halógeno, ciano y alcóxicarbonilo con 1 a 8 carbonos; y

Z es halógeno, alcóxido con 1 a 8 carbonos, alquénilóxido con 1 a 8 carbonos, alquínilóxido con 1 a 8 carbonos, o alquiltio con 1 a 8 carbonos.

2. Un compuesto de fórmula 1 de conformidad con la reivindicación 1, donde

R₁ es hidrógeno ó alquilo C₁-C₈, y

R₂ y R₃ son hidrógeno; y

R₄ es alquilo C₁-C₃, y

R₅, R₆, R₇, R₈ y

R₉ son hidrógeno; y

R₁₀ es fenilo, 1,3-bifenilo o 1,4-bifenilo, cada uno es ó no sustituido por uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C₁-C₈, haloalquilo C₁-C₈, alcóxido C₁-C₈, haloalcóxido C₁-C₈, alquiltio C₁-C₈, haloalquiltio C₁-C₈, halógeno, ciano, nitro y alcóxicarbonilo; ó es naftilo, y

Z es halógeno; alcóxido C₁-C₈, alquénilóxido C₂-C₈, alquínilóxido C₂-C₈, alquiltio C₁-C₈.

3. Un compuesto de la fórmula I, de conformidad con la reivindicación 1, donde

R₁ es hidrógeno ó C₁-C₈ alquilo; y

5

220

R₂, R₃, R₅, R₆, R₇, R₈ y R₉ son hidrógeno; y

R₄ es metilo ó etilo; y

R₁₀ es fenilo, 1,3-bifenilo o 1,4-bifenilo, cada uno sustituido ó no por uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C₁-C₈, haloalquilo C₁-C₈, alcóxilo C₁-C₈, haloalcóxilo C₁-C₈, alquiltio C₁-C₈, haloalquiltio C₁-C₈, halógeno, ciano, nitro y alcóxicarbonilo C₁-C₈, ó es naftilo; y

Z es alcóxilo C₁-C₈, alquéniloxilo C₂-C₈, alquíniloxilo C₂-C₈.

4. Un compuesto de la fórmula I de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde R₁ es hidrógeno ó alquilo C₁-C₄.

6. Un compuesto de la fórmula I, de conformidad con la reivindicación 1, seleccionado del grupo que comprende:

2-(4-bromo-fenil)-2-cloro-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-cloro-2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)etil]-acetamida,

2-(4-bromo-fenil)-2-metoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-2-metoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

6

2-(3,4-dicloro-fenil)-2-metoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-bromo-fenil)-2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(3,4-dicloro-fenil)-2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-propoxi-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-2-ciclopropilmetoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-2-etoximetoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-aliloxi-2-(4-bromo-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-aliloxi-2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-bromo-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(3,4-dicloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-bifenil-4-il-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-

naftalen-2-il-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-2-p-tolil-acetamida,

2-(4-etil-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-2-(4-trifluorometil-fenil)-acetamida,

2-but-2-iniloxi-2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-acetamida,

2-(4-bromo-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-pent-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-pent-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(3,4-dicloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-pent-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(4-fluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(3,4-difluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

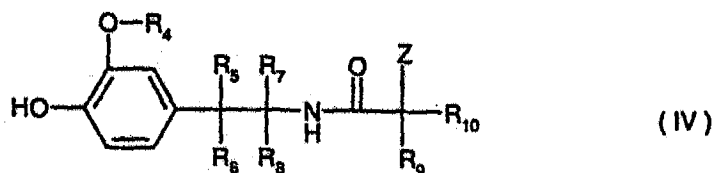
2-(4-cloro-3-fluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida, y

2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida.

6. Un proceso para la preparación de un compuesto

de fórmula I, de conformidad con la reivindicación 1, que comprende:

- a) hacer reaccionar el fenol de fórmula IV

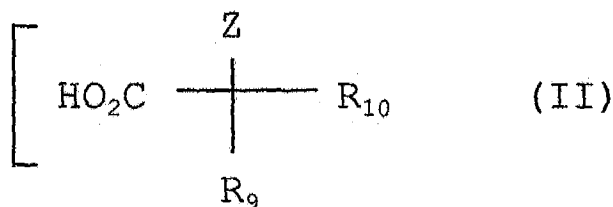


en donde R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} y Z son como se definió para la fórmula I, con un compuesto de fórmula V

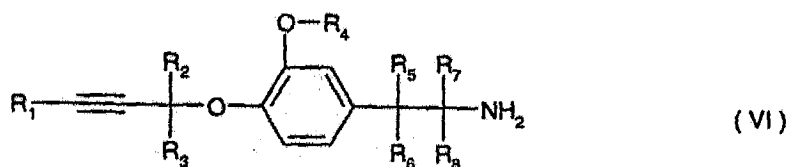


en donde R_1 , R_2 y R_3 son como se definió para la fórmula I y en donde Y es un grupo saliente; o

- b) Hacer reaccionar el ácido de la fórmula II



en donde R_9 , R_{10} y Z son como se definió para la fórmula I, con una amina de la fórmula VI



224

en donde R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇ y R₈, son como se definió para la fórmula I.

7. Una composición para controlar y proteger contra microorganismos fitopatogénicos, que comprende un compuesto de la fórmula I, de conformidad con la reivindicación 1, como ingrediente activo, junto con un portador adecuado.

8. La composición de conformidad con la reivindicación 7, la cual comprende por lo menos un compuesto fungicidamente activo adicional, que se selecciona preferiblemente del grupo que consiste de cimoxanilo, trifloxistrobina, azoxistrobina, picoxistrobina, clorotalonilo, metalaxil, metalaxil-M, piraclostrobina, dimetomorf, fosetil-AI, sales de cobre, acibenzolar-S-metilo, fludioxonilo, mancozeb, folpet, fluazinam, iprovalicarb, zoxamida y N-[2-{3-metoxi-4-(3-(4-clorofenil)-2-propin-1-iloxi)fenil}etil]amida del ácido (S)-2-(metilsulfonilamino)-3-metilbutírico.

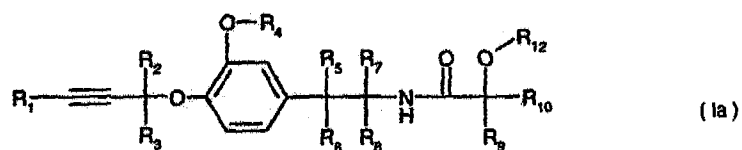
9. Un método para controlar y prevenir una infección de plantas de cultivo por microorganismos fitopatogénicos, que comprende la aplicación de un compuesto

10

de la fórmula I, de conformidad con la reivindicación 1, como ingrediente activo a la planta, a partes de plantas o a la ubicación de las mismas.

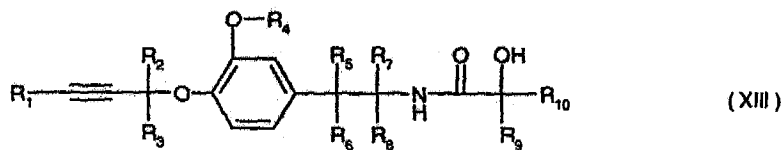
10. Un método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque los microorganismos fitopatogénicos son organismos fúngicos.

11. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula Ia, de conformidad con la reivindicación 1



en donde R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇, R₈, R₉ y R₁₀ son como se definió para la fórmula I de la reivindicación 1, y R₁₂ es alquilo, alquenilo o alquinilo, dicho proceso comprende:

a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula XIII.



con un compuesto de fórmula XIV

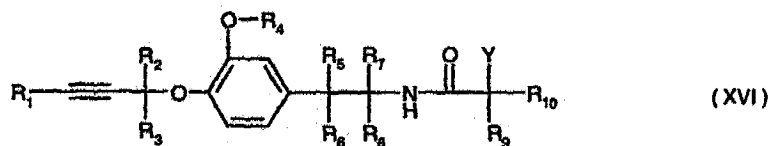


en donde R_{12} es alquilo, alquenilo o alquinilo e Y es un grupo saliente, ó

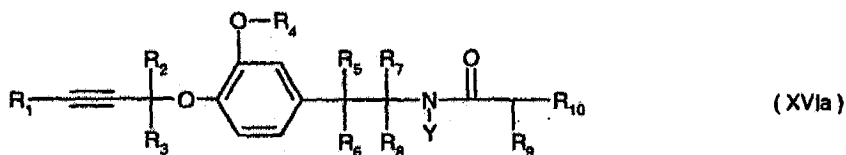
b) hacer reaccionar un compuesto de fórmula XV



en donde R_{12} es alquilo, alquenilo o alquinilo, con un compuesto de fórmula XVI

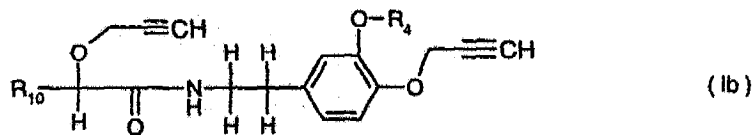


o un compuesto de fórmula XVIa

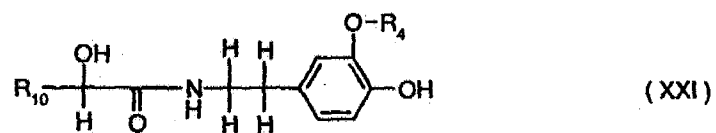


en donde $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9$ y R_{10} son como se definió para la fórmula I en la reivindicación 1.

12. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula Ib, de conformidad con la reivindicación 1



el cual comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula



en donde R_4 y R_{10} son como se definió para la fórmula I en la reivindicación 1, con un agente propargilante de fórmula XXII



en donde Y es un grupo saliente.

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

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO	Radicación	02103847
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	10159
	Folios	3

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional: WO01/87822

Fecha de Presentación Internacional: 15 de Mayo de 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. Capítulo descriptivo: Folios 40 a 142 tal y como fueron presentados.
- 1.2. Capítulo reivindicatorio: Folios 143 a 157 tal y como fueron presentados.
Folios 175 a 189 reivindicaciones modificadas.
- 1.3. Prioridad: folio 1, UK 0011944.6 Mayo 17,2000
- 1.4. Respuesta del solicitante: Folios 170 a 173.
- 1.5. Segunda respuesta del solicitante: Folios 215 a 216.
- 1.6. Nuevo capítulo reivindicatorio: Folios 218 a 227.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Nuevos derivados de fenilpropargiléter. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a nuevos derivados de fenilpropargiléter de la fórmula (I). La invención se refiere también al proceso de preparación de estos nuevos derivados y a composiciones agroquímicas que comprenden al menos uno de estos compuestos como ingrediente activo y a la preparación de las composiciones mencionadas.

El problema técnico planteado en la presente solicitud radica en la necesidad de nuevos derivados de fenilpropargiléter para el control y prevención de infecciones de plantas por microorganismos fitopatogénicos, especialmente hongos. Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea nuevos derivados de fenilpropargiléter.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC C07C235/34, A01N37/18.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El Señor Solicitante definió claramente la materia de la invención de las reivindicaciones 1 a 6, sin embargo en la reivindicación 11 nuevamente amplió la materia y definió el sustituyente R_{12} en términos ambiguos (alquilo, alquenilo y alquinilo). No se entiende porqué redefinió el sustituyente R_{12} , pues en el capítulo reivindicatorio anteriormente presentado (folios 187 a 188) ya había definido concretamente el radical R_{12} como alquilo C_{1-8} , alquenilo C_{2-8} y alquinilo C_{2-8} . Se le recomienda al solicitante que defina específicamente el significado de R_{12} .

Las reivindicaciones 7 y 8 nuevamente presentan una composición que incluye el compuesto de la fórmula (I) y al menos un compuesto adicional activo fungicida. Sin embargo los resultados de acción fúngica, presentados en el capítulo descriptivo, corresponden únicamente al compuesto de la fórmula (I) y no a composiciones con otros fungicidas. Por lo tanto se considera que estas reivindicaciones **no están sustentadas en la descripción**.

En conclusión, estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 o art.22 Tratado PCT.

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

4.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Las reivindicaciones 9 y 10 presentan un método para controlar y prevenir una infección... que comprende la **aplicación** de un compuesto de la fórmula (I)... sin embargo la etapa de **aplicar** un determinado compuesto agroquímico a la planta ó su hábitat es una etapa obvia para un técnico medio en la materia y en consecuencia el método de las reivindicaciones 9 y 10 **carece de nivel inventivo**. Se le recuerda al solicitante que un método es caracterizado por sus etapas y condiciones de ejecución.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El Señor Solicitante limitó y definió el objeto y el alcance de la invención contemplada en las reivindicaciones 1 a 6.

Se le recomienda al Señor Solicitante que suprima las reivindicaciones 9 y 10 porque carecen de nivel inventivo y que suprima además las reivindicaciones 7 y 8 debido a que no están enteramente sustentadas en la descripción.

6. Conclusión

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 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

08 AGO. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2209	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202085
---------------------------	--

2