

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-089507- -00008-0000

Fecha: 2008-07-09 16:32:50 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 03.089.507

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composiciones fungicidas que comprenden derivados de piridilmetilbenzamida"

Solicitante: Bayer CropScience S.A.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 58**DEL 29 DE FEBRERO DE 2008, OFICIO NO. 3144 (EXAMEN DE FONDO)**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial 03-089507-00007-0000 del 03 de junio de 2008:

1. Objeciones del Examinador**1.1 Claridad de la solicitud**

El Examinador solicita aclaración sobre concentración del compuesto IIa en el ensayo sobre la eficacia de las composiciones entre el compuesto Ia y el compuesto IIa.

De otra parte, el Examinador considera que en los ejemplos para demostrar la efectividad de las composiciones objeto de la invención solamente se está presentando la efectividad de las composiciones que contienen al compuesto Ia en combinación con los compuestos IIa y IIb.

1042
~~104~~

Entonces, el capítulo descriptivo no divulga completamente la materia que se desea proteger.

1.2 Claridad de las reivindicaciones

El Examinador considera que la reivindicación 1 y sus dependientes 2, 3 y 4 presentan compuestos derivados de la fórmula (I) pero no se encuentran definidos de una forma clara y concisa al presentar los variados grupos funcionales que se encuentran como sustituyentes para los radicales de la mencionada fórmula.

De igual manera, el Examinador establece que al presentar "eventuales isómeros ópticos y/o geométricos, tautómeros y sales de adición con un ácido o una base, aceptables en el campo de la agricultura", no se están definiendo los compuestos a los que se hace referencia, y esto le quita claridad y condición a la solicitud.

Así mismo, el Examinador considera que la reivindicación 5 se plantea de manera muy general ya que no se especifica el tipo de tautómeros que se presentan.

En cuanto a las reivindicaciones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16, el Examinador establece que las proporciones son muy amplias y si el objeto de la composición es obtener una mezcla sinérgica entonces la proporción debe ser precisa.

La reivindicación 15 debe especificar el soporte inerte y el tensioactivo en el caso de que estos componentes cumplan un papel importante en la composición; si este no es el caso, entonces el Examinador sugiere que simplemente se mencionen como adyuvantes.

El Examinador considera que las reivindicaciones 17 a 21 no presentan características que puedan diferenciar el método allí descrito de los convencionales para controlar los hongos.

1.3 Unidad de Invención

El Examinador considera que la invención no cuenta con unidad de invención por cuanto presenta una composición en donde sus componentes principales son muy variados y no es posible establecer un elemento común entre ellos.

1073
105

El Examinador también considera que en la composición no se indican las combinaciones específicas de compuestos de formula (I) con los compuestos (II).

2. Respuesta a las observaciones del Examinador

2.1 Claridad de la solicitud

Presento una página 26 modificada en donde se corrige el valor de 150 g/l por el valor de 105 g/l que es el correcto de acuerdo a la publicación internacional y a las tablas de resultados.

Para que la anterior modificación surta efecto, presento un recibo de pago por modificación voluntaria a solicitud y el formulario de modificaciones respectivo.

Con relación a la objeción del Examinador dirigida a que el capítulo descriptivo no divulga completamente la materia que se desea proteger, considero que esta observación no es correcta en la medida que el artículo 28 de la decisión 486 en su inciso e) establece que la descripción deberá contener “una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes”; de esta manera, en los ejemplos que presenta el solicitante contempla los compuestos preferidos (modalidad preferida), lo cual es suficiente según la decisión andina.

En respuesta a la observación del Examinador dirigida a que los compuestos no se encuentran definidos de una forma clara y concisa al presentar los variados grupos funcionales, me permito disentir de esta opinión por cuanto a pesar de que la formula Markush de los compuestos de formula I y la caracterización del compuesto II permita tener un gran número de compuestos, los mismos siguen estando limitados por las sustituciones establecidas para la formula (I) y para los grupos funcionales de los compuestos (II). De esta manera, se tiene un número limitado de sustituciones y la invención está claramente definida.

Igual situación se presenta cuando el solicitante protege a los “eventuales isómeros ópticos

y/o geométricos, tautómeros y sales de adición con un ácido o una base, aceptables en el campo de la agricultura”, puesto que estos isómeros, tautómeros, etc. están limitados a aquellos que formen los compuestos de la composición fungicida de la invención.

Respetuosamente discrepo de la posición del Examinador frente a las reivindicaciones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16, por cuanto no se presenta un rango muy amplio sino se están protegiendo son relaciones de un compuesto frente al otro en la combinación. Es decir, no es posible, para proteger adecuadamente el objeto de la invención, limitarla a rangos específicos por cuanto los inventores establecieron que dentro de las proporciones establecidas del compuesto de fórmula (I) y del compuesto (II) la combinación cumple su función en el control de hongos, entonces limitarlo a un rango específico sería dejar por fuera del invento muchas proporciones de la combinación que cumplen con su objetivo en la protección de cultivos.

Tal y como lo menciona el Examinador, el soporte inerte y el tensioactivo que se reclaman en la reivindicación 15 son adyuvantes en la composición, pero reemplazarlos por el término adyuvantes haría que en lugar de limitar la reivindicación se estuviera ampliando. De esta manera, el solicitante insiste respetuosamente en la reivindicación 15 tal y como esta redactada.

Finalmente, en cuanto a las observaciones de las reivindicaciones 17 a 21 las mismas si caracterizan el método cuando definen por ejemplo: que la aplicación se hace por medio de pulverización y que se aplica entre 5 y 2000 g/ha de composición fungicida; en consecuencia, si se presentan características que definen el método de la invención.

2.2 Unidad de invención

Sobre la objeción de unidad de invención, considero que la presente invención si cumple con el requisito de unidad de invención toda vez que las reivindicaciones protegen una composición de un compuesto de fórmula (I) que se encuentra limitado a la fórmula Markush (I) y a sus sustituyentes y a un compuesto II que es un derivado del ácido fosforoso y en una modalidad preferida, el mismo ácido fosforoso.

Además, la composición de la invención demuestra la misma actividad biológica en el

107 S
107

control de hongos en los cultivos.

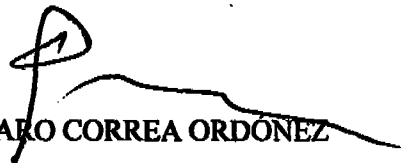
Haciendo referencia al Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención, se establece en la página 60, que hay unidad de invención cuando el concepto inventivo que relaciona las invenciones es técnico; en este caso se está frente a una composición que tiene actividad biológica en el control de hongos en los cultivos, siendo este el concepto inventivo técnico que le brinda la unidad de invención a la solicitud.

3. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la patente europea 13772393 equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido otorgada. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación del cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia. De igual manera, llamo la atención del Examinador al hecho de que las reivindicaciones otorgadas en la patente europea son las mismas que ahora se presentan en el caso colombiano.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Página 26 de reemplazo en la descripción.
 Formulario de modificación
 Recibo

BOGATM/BOGDMS-119600.DOC

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación de una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BAYER CROPSCIENCE S.A.

Dirección: 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francia

Nacionalidad o Domicilio: Francia

Lugar de Constitución: Francia

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 6o.

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: patents.bogota@bakernet.com

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 79.143.366

TP 20.281

4

Numero de expediente

03.089.507

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada

El solicitante presenta modificación de la página 26 de reemplazo

en la descripción según sugerencia del examinador con respuesta al auto de fondo No. 3144

6

Comprobante de Pago No.

08-36511

Fecha

08-MAY-08

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2000-F03

2408 / 009
109
109

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 36,511
FECHA : MAYO 8 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-089507- -00008-0000

Fecha: 2008-07-09 16:32:50 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	PAGO
BAKER & MCKENZIE	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2865548	08/05/2008	55,249,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

los resultados se efectúa utilizando el modelo de Tamme o de Colby.

Ensayo sobre compuesto (Ia) y compuesto (IIa)

		Concentración (mg/l)	Eficacia %	Sinergia (Colby)
5	Compuesto (Ia)	10	77	-
		100	100	-
	Compuesto (IIa)	70	0	-
		105	0	-
		140	0	-
		700	4	-
		1050	50	-
		1400	52	-
	Compuesto (Ia)+Compuesto (IIa) 1/10	10+70	76	-1
		100 + 700	100	0
10	Compuesto (Ia)+Compuesto (IIa) 1/15	10+105	98	21
		100+1050	100	0
	Compuesto (Ia)+Compuesto (IIa) 1/20	10+140	92	15
		100+1400	100	0

Testigo sin tratar: 52% de superficie esporulada

Las composiciones según la invención que comprenden el compuesto (Ia) y el compuesto (IIa) en la relación 1/15, a 15 concentraciones respectivas de 10 y 105 g/l, permiten reducir considerablemente las dosis de materias activas para obtener una eficacia excelente. Estas mismas composiciones a estas mismas dosis muestran una fuerte sinergia.