podria ser combinado el compuesto de interØs.
Adicionalmente, el Examinador considera que cada una de las posibles combinaciones resultantes no se encuentran debidamente sustentadas on la descripción, debido a que alli no se mostraron resultados que evidencien la actividad de cada una de las
composiciones.

1.1.3. En cuanto a las reivindicaciones 16 y 17, el Examinador considera que presentan
dos compuestos diferentes entre si y diferentes at compuesto de la formula 1, to cual genera
confusiOn en el capitulo reivindicatorlo puesto que no se define espeelficarnente el objeto de

la invención.

* 1.1.4. Por Æltimo, el Examinador considera que las reivindicaciones 18 y 19 no aportan
ninguna caracterIstica a la composiciOn y son irrelevantes (una composiciOn es
earacterizada por sus componentes y las proporciones de estos).

1.2 Unidad de lnvenclón

1.2.1. El Examinador considera que los agentes biolOgicamente activos con los cuales se
combinan los compuestos de la formula 1, corresponden a un amplio grupo de principios
activos estructuralmente diferentes, dando como resultado una gran variedad de combinaciones diferentes.
De esta manera, en el examen se establece que las reivindicaciones 10 a 13 no

4 presenta un mismo concepto comin
1.3 Novedad

El Examinador plantea que, despuds de realizada la bÆsqueda de anterioridades, encontró que el documento DE3540839 (D2) afecta la novedad de las reivindicaciones 14, 15, 18 y 19 de Ia presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que:

"La presente solicitud de patente plantea mØtodos para el control de pkigas de invertebrados que coinprende poner en contacto la plaga con una cantidad efectiva del

2

04

es/ado de la tØcnica. El es/ado de la tØcnica comprenderÆtodo lo que haya s/do accesible aipüblico por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cuaiquier otro ,nedio an/es de la fecha de presentación de la solicitud de pa/elite

en su caso de la
prior/dad reconocida..."

2.3.2. En virtud de la anterior definición, considero que si se hace una comparación de lo
divulgado en la presente solicitud frente a lo que se presenta en D2, no se evidencia una falta de novedad de la primera frente a la segunda. En particular, es incuestionable que no hay superposición de los compuestos de 1D2 y los de formula (I) de la solicitud de patente bajo evaluación.

2.3.3. En particular, los compuestos de fOrmula (1) de la presente solicitud deben tener tin
sustituyenteR3 en la posiciOn 3 del pirazol, mientras que los compuestos de D2 no pueden
tener un sustituyente en esta posición. Por lo tanto, no puede existir un traslapo entre los
compuestos de formula (I) de la presente invención y los de D2.

D2 formula (I) I

- 2.3.4. Adicionalniente, los campos de cada una de las invenciones son diferentes. Los
mØtodos reclamados en lJ2 son para el control de malezas (es decir son herbicidas) mientras
que los mdtodos reclarnados en las reivindicaciones 14 y 15 conciernen al control de
insectos (es decir los compuestos de la invención son insecticidas).

2.3.5. Es manifiesto que no hay una concurrencia entre los compuestos o rnØtodos
protegidos en D2 y los que ahora buscan amparo bajo patente.

6

se presenta en la formula I de la presente invención.

2.4.5. Con respecto a la objeción del Examinador dirigida a que no se presontan suficientes datos de demuestren una mejora o salto cualitativo considero que la solicitud si contiene datos quo sustenten la eficacia de los compuestos objeto do la invención tal y corno

so muestra en]as pÆginas 170 a 189 y do igual manera, los datos que se presentan en respuesta a la oposición demuestran la eficacia insecticida de los compuestos de Ia inveneión comparados con otros compuestos quo son mas cercanos en estructura que los mismos que cita el Examinador de Dl y D2.

0 3. Solicltudes concedidas en otros palses para esta misma invenciôn.
A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que las siguientes patentes equivalentes a la presente solicitud colombiana han sido otorgadas:

Pals Nümero de
solicitud

Fecha de
presentaciôn

Nimero de
patente

F’echa de
otorgamiento

AUSTRALIA 2002355953 8/13/2002 2002355953 5/11/2007
CHINA P.R. 2815924.1 8/13/2002 399987 6/4/2008
EGYPT 893/02 8/10/2002 23419 7/4/2005
INDIA 0015/MUMNP/200404 8/13/2002 213332 12/27/2007
INDIA 00444IMUMNP/2005 5/17/2005 201307 7/14/2006
JAPAN 520290/03 8/13/2002 3729825 10/14/2005
KOREA
SOUTH 10-2004-7002165 8/13/2002 655348 12/1/2006
MEXICO 04/001320 8/13/2002 253292 1/11/2008
NEW
ZEALAND 530443 8/13/2002 530443 11/11/2005
RUSSIAN
FED 2004107505 8/13/2002 2283840 9/20/2006
SOUTH
AFRICA 04/0033 8/13/2002 04/0033 10/26/2005
TAIWAN 91118100 8/12/2002 1225774 1/1/2005
U.S.A. 10/483168 8/13/2002 7232836 6/19/2007
UZBEKISTAN 1AP20040084 8/13/2002 1AP03345 4/10/2007

Aiin cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse do una pregunta fÆctica la determinación

[8]

I *

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

202085

Bogot& D.C.,

Abogado -
ALVARO CORREA ORDONEZ

ASUNTO Radicación 04008463
TrÆmite 011
Evento 379
ActuaciOn 430
Oficlo
Folios 21

Patente de InvenciOn Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (fase nacional) Cap. I Cap. II

No. Sol. I nternacional: PCT/US02/2561 5
Fecha de Presentación Internacional: 2002-08-13

FX

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 105 a 293 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorlo: Folios 294 a 303 tal y como fueron presentados.
Folios 499 a 508 reivindicaciones modificadas.

Prioridad: folio I y 333 a 497 US 60/311919 2001-08-13
US 60/324128 2001-09-21
US 60/369661 2002-04-02

Oposiciones: Folios 522 a 528 y 537 a 547 por Tecnoqulmicas S.A.
Respuesta del solicitante a la oposición: Folios 551 a 561.
Respuesta del solicitante: Folios 587 a 595y 607 a 615.
Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 598 a 606.

Realizando una büsqueda exhaustiva en la base de datos colombiana se encontró que el documento W001/70671 citado por la parte opositora, se encuentra en trÆmIte en la oficina colombiana bajo el nümero de solicitud C002-83309; y en consecuencia serÆ tenida en cuenta para el anÆlisisde patentabilidad, segün el articulo 16 de Ia DecisiOn 486.

"...Solo para el efecto de la determinaciOn de la novedad, tamblØn se considerarØ dentro del estado do ía tOcnica, el contenido de una soilcitud do patente en trØmite ante ía oficina nacional competente, cuya fec/ia do presentaciOn o de prioridad fuese anterior a ía fec/ia de presentación o do prioridad do la solicitud do patente quo se estuviese examinando..."

Li

Al comparar compuesto presentado en esta solicitud con el compuesto divulgado en Dl se observa que son iguales. A continuación se presentara un ejemplo para evidenciar Ia equivalencia de las estructuras:

Cuando en jI soicitud____________________ Cuindo en 12 2nteriorid2d [ii
A=B=Oxigeno
R4=CF3 RH
R4Rb

CI R2

R3

R4

metilo

R4

CF3

HeteroaromÆtico de 5 miembros,por ejemplo J-1

3-1

DondeQ= NR71X=N,ZyY= CR7
Siendo:
R7= H

R7

heteroaromÆtico de seis miembros sustituido
con halôgeno (CI).

Se obtiene la mlsma estructura dibujada a contlnuaciôn:

CI

NCH3 ci
0 NH

F3C

En consecuencia el compuesto de las reivindicaciones I a 8 no es nuevo a partir de DI. Al mismo tiempo los compuestos intermediarios de las reivindicaciones 16 y 17 de esta solicitud tambiØn carecen de novedad a partir de Dl.

Igualmente la composición de la reivindicación 9 carece de novedad a partir de Dl puesto que resulta ser igual a la composición divulgada en la reivindicación 43 de Dl.

Y las composiciones de las reivindicaciones 10 a 13 carecen de novedad a partir de Dl puesto que resultan ser igual a las combinaciones divulgadas en las pÆginas 297a 301 del documento Dl.

Por ültimo el mØtodo de las reivindicaciones 14 y 15 de esta solicitud, (que aparte de solo referirse al uso del compuesto de formula 1) tambiØn carece de novedad a partir de Dl, puesto que Dl es su reivindicaciOn I ya habla divulgado un mØtodo para el control de plagas que consiste en poner en contacto una cantidad eficaz del compuesto de fOrmula 1, que tampoco es nuevo.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante.

Se tuvieron en cuenta los argumentos del solicitante