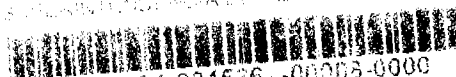


Clarke, Modet a m

COLOMB

17A
124

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-034536-00003-0000

RECEIVED 13-11-2010 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
DE PATENTES Y MARCAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

P-1959

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **04.034.536**

Solicitud de patente a nombre de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, domiciliada en Schwarzwaldallee, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5290 notificado por fijación en lista el 23 de abril de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1468, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 a 7 reivindicaciones y reemplaza en su totalidad el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente. Dicho capítulo se presenta con el fin de subsanar las objeciones a la claridad planteadas por el examinador en su informe técnico.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. **Claridad de la Solicitud**

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que la reivindicación 1 no es clara respecto al sustituyente B_1 . Al respecto, el solicitante quisiera notar que el examinador está equivocado respecto a sus apreciaciones. De acuerdo a lo dicho en la reivindicación 1, B_1 puede ser $-(CR^{10}R^{11})_q$, donde R^{10} y R^{11} pueden ser hidrógeno y q es 2. Para cualquier técnico con conocimientos de química básica, esto claramente significa que B_1 puede ser $-(CH_2)_2$ o $-CH_2-CH_2-$. De igual manera, B_1 puede ser $-(CR^{10}R^{11})_r-Z-(CR^{12}R^{13})_s$, donde R^{10} y R^{11} son como se define, r es 0, R^{12} y R^{13} pueden ser H,

Z puede ser -O-, -S-, o -CO- y s es 1. Siendo así, cualquier técnico con conocimientos básicos de química podrá concluir que B₁ es -O-CH₂, -S-CH₂, o -CO-CH₂.

A pesar de lo anterior, con el fin de facilitarle la comprensión de la invención al examinador, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio.

Por otro lado, el examinador argumenta que el capítulo reivindicatorio adjunto carece de sustento descriptivo puesto que la solicitud solo presenta ejemplos para 21 compuestos pero el capítulo reivindicatorio permite obtener muchos más compuestos de los divulgados en los ejemplos. En vista de lo anterior, alega el examinador, no hay información que sustente la actividad de los demás compuestos posibles. Al respecto, el solicitante quisiera citar el artículo 30 de la Decisión 468, el cual dice:

*“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar **enteramente sustentadas por la descripción**.”* (Resaltado fuera del

Con el fin de establecer el alcance del artículo 30, veamos ahora que debe contener la descripción de acuerdo con el artículo 28:

“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*

176
176

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

e) 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; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”

Como se puede observar, el artículo 28 en ningún momento exige que la descripción deba contener ejemplos y pruebas experimentales para todos y cada uno de los objetos de la invención. De hecho, el literal e) establece que los ejemplos solo deben presentarse si son pertinentes, lo cual significa que los mismos no son obligatorios. Por otro lado, no es obligación del solicitante demostrar que su invención funciona del modo reclamado. Se le recuerda a ese Despacho que el solicitante se encuentra amparado por el principio de buena fe establecido en la Constitución Nacional, lo cual implica que lo dicho en la solicitud debe ser tenido por cierto a menos que ese Despacho pueda proporcionar evidencia que demuestre lo contrario. En vista de lo anterior, la objeción del examinador no tiene ningún tipo de fundamento normativo, legal o constitucional por lo que el solicitante respetuosamente pide que ésta sea retirada.

Por último, el examinador objeta las reivindicaciones 6 y 7 por tratarse de un uso de los compuestos reclamados, argumentando adicionalmente que no hay datos en la solicitud que sustenten que los compuestos pueden prevenir la infestación de las plantas. En primer lugar, como se establece arriba, el examinador no puede exigir datos ni pruebas que demuestren la eficacia o la actividad de los compuestos reclamados. En segundo lugar, la descripción contiene toda la información necesaria para que un técnico con habilidad ordinaria en la materia pueda obtener el objeto reclamado. Tercero, las reivindicaciones 6 y 7 se refieren a un método de una sola etapa para controlar y prevenir la infestación de plantas en un cultivo, en ninguna parte se menciona el uso como tal de los compuestos reclamados.

3. Reivindicaciones de uso

El examinador objeta las reivindicaciones 6 y 7 por tratarse de un método que es una aplicación o un uso. Al respecto, el solicitante aclara que no se esta reclamado ningún uso, sino que se trata de un método para el control de la proliferación de plagas que se caracteriza por el único paso de aplicar un producto que comprende los compuestos de la presente solicitud.

4. Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que la anterioridad D1 ya divulgaba compuestos de la presente solicitud, particularmente cuando en D1 B es O-CH₂-CHOH-, R⁷ es H, X es -CH₂CH₂- y A' es arilo opcionalmente sustituido. Al respecto, el solicitante desea manifestar que la anterioridad D1 no ofrece ninguna sustitución que permita obtener los compuestos de la presente solicitud. De hecho, en la anterioridad D1 no se mencionan específicamente los sustituyentes presentes en la solicitud en estudio. La anterioridad D1 menciona que B es un grupo carbonilo o un grupo metileno, pero no establece que sea exactamente uno de los grupos de la presente solicitud. De igual manera, D1 define A' como un grupo arilo opcionalmente sustituido, pero ninguna de las definiciones dadas en D1 se ajustan al grupo que, de acuerdo con el examinador, corresponde a A1 en la presente solicitud.

De hecho, la única forma de obtener los compuestos de la presente solicitud es interpretando el significado de grupo carbonilo o grupo arilo opcionalmente sustituido y ajustando dicha interpretación a lo reclamado por el solicitante. No hay ninguna sustitución en D1 que permita obtener los mismos compuestos de la presente solicitud.

5. Nivel Inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud, argumentando que para el técnico con habilidad ordinaria en la materia, sería obvio combinar las anterioridades D1 y D2 para obtener la materia objeto de la presente solicitud. Al respecto, el solicitante aclara que ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 comprenden un grupo de enlace o puente equivalente al grupo B. B) tiene una longitud de al menos dos átomos de carbono y al menos uno de ellos puede ser un heteroátomo.

La presencia de este grupo no es simplemente un cambio de sustituyentes sino una modificación al esqueleto de carbono, lo cual representa un tipo de modificación más sustancial que el que una persona con habilidad ordinaria en el arte estaría dispuesta a realizar. Más aún, incluso si una persona con habilidad ordinaria en la materia considerara modificar el esqueleto de carbón de los compuestos de D1 o D2, dicha persona no podría predecir el efecto que esto tendría sobre la actividad del compuesto. Por lo tanto, la persona con habilidad en la materia quedaría claramente sorprendida de encontrar que los compuestos reclamados en la presente solicitud tienen propiedades fungicidas excelentes y pueden proporcionar entre 80% y 100% de protección contra las infestaciones de hongos.

178
178

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

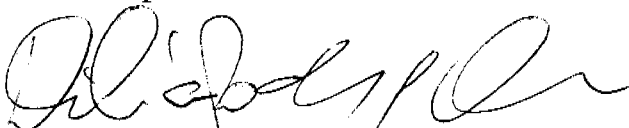
5

Para que un técnico con habilidad ordinaria en la materia pueda tomar las definiciones dadas en D1 y D2 y llegar a los compuestos de la presente solicitud, debe primero conocer la solicitud en estudio. Las definiciones en D1 y D2 son demasiado amplias y no es posible derivar la invención a partir de las mismas sin conocer de antemano la fórmula reclamada. De hecho, una estudio más profundo de las anterioridades en comento permite observar que ninguna enseña o sugiere sustituyentes que permitan convertir las fórmulas allí divulgadas en la fórmula reclamada en la presente solicitud.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo respecto al compuesto expuesto en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Por último, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso",* respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

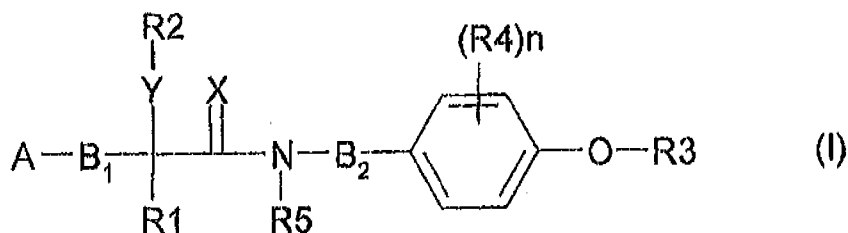
CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (I)



En donde:

A es fenilo opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que comprende C₁-C₄ alquilo, C₁-C₄ haloalquilo, C₂-C₄ alquenilo, C₁-C₄ alcoxi, C₁-C₄ alquiltio, halógeno y ciano;

X es oxígeno o azufre;

Y es oxígeno o azufre;

R₁ es hidrógeno;

R₂ es hidrógeno, C₁-C₄ alquilo, C₃-C₄ alquenilo o C₃-C₄ alquinilo;

R₃ es C₁-C₄ alquilo, C₃-C₄ alquenilo o C₃-C₄ alquinilo;

R₄ es C₁-C₆ alcoxi, C₃-C₆ alqueniloxi, C₃-C₆ alquiniloxi o halógeno;

R₅ es hidrógeno;

n es un entero de 0 a 2;

B₁ es un miembro puente -(CR₁₀R₁₁)₂- o -Z-(CR₁₂R₁₃), en donde R₁₀, R₁₁, R₁₂ y R₁₃ son independientemente de cada uno hidrógeno o C₁-C₄ alquilo y Z es -O-, -S- o -CO-; y

B₂ es un puente alquileno de fórmula -CH(R₂₀)-(CH₂)_p-, en donde R₂₀ es hidrógeno o C₁-C₄ alquilo y p es un entero 0, 1 o 2.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde

A es fenilo, opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que comprende C₁-C₄ alquilo, C₁-C₄ haloalquilo, halógeno y ciano;

X e Y son ambos hidrógeno;

R₁ es hidrógeno;

R₂ es hidrógeno, C₁-C₄ alquilo, C₃-C₄ alquenilo o C₃-C₄ alquinilo;

R₃ es C₁-C₄ alquilo, C₃-C₄ alquenilo o C₃-C₄ alquinilo;

R₄ es 3-metoxi o 3-etoxi;

R₅ es hidrógeno;

n es el entero 1;

B₁ se selecciona de -CH₂-CH₂-, -O-CH₂- y -S-CH₂-; y

B₂ es -CH₂-CH₂-.

3. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado del grupo que comprende:

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

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

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

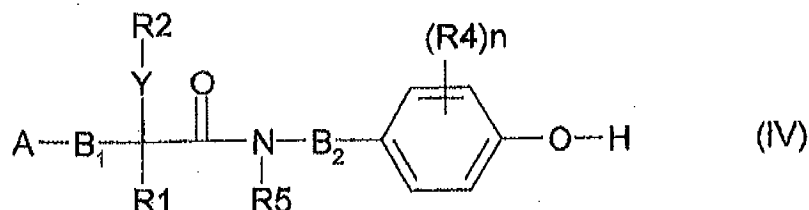
2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-4-p-tolil-butiramida;

2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-4-p-tolil-butiramida;
N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-4-p-tolil-butiramida;
4-(4-fluoro-fenil)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
butiramida;
2-etoxi-4-(4-fluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-butiramida;
4-(4-fluoro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
butiramida;
2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-fenoxi-propionamida;
2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-fenoxi-propionamida;
N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-fenoxi-2-prop-2-iniloxi-
propionamida;
2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-p-toliloxi-propionamida;
2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-p-toliloxi-propionamida;
N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-3-p-toliloxi-
propionamida;
3-(4-etil-fenoxi)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
2-etoxi-3-(4-etil-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-etil-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
propionamida;
3-(4-fluoro-fenoxi)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
2-etoxi-3-(4-fluoro-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-etil-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
propionamida;
3-(4-cloro-fenoxi)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-cloro-fenoxi)-2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-cloro-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
propionamida;
3-(3,4-dicloro-fenoxi)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(3,4-dicloro-fenoxi)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-
iniloxi-propionamida;
3-(4-cloro-feniltio)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-cloro-feniltio)-2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionamida;
3-(4-cloro-feniltio)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
propionamida;
3-benciloxi-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-propionamida;
3-benciloxi-2-etoxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-propionamida;

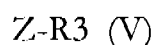
3-benciloxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-propionamida;

4. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, el cual comprende:

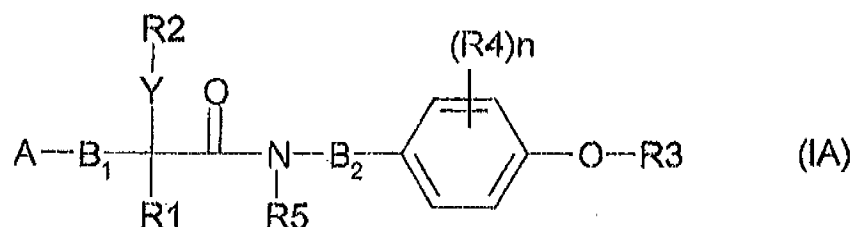
a) reaccionar un fenol de fórmula IV



en donde A, R1, R2, R4, R5, B1, B2 y n son como se definen para la fórmula I con un compuesto de fórmula V

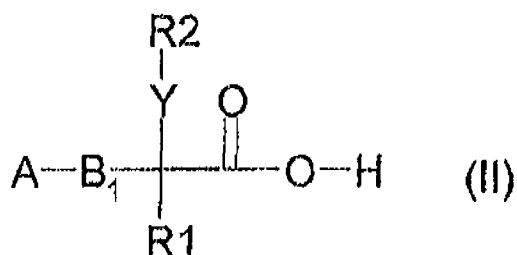


en donde R3 es como se define para la fórmula I y en donde Z es un grupo saliente que da el subgrupo IA

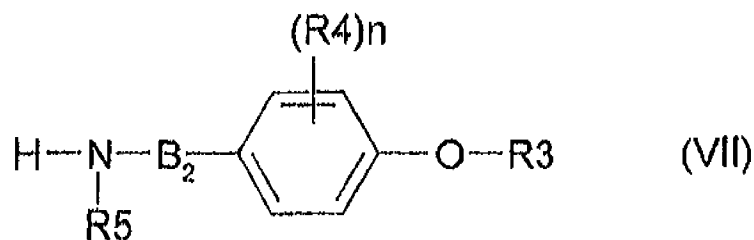


; o

b) reaccionar el ácido de fórmula II

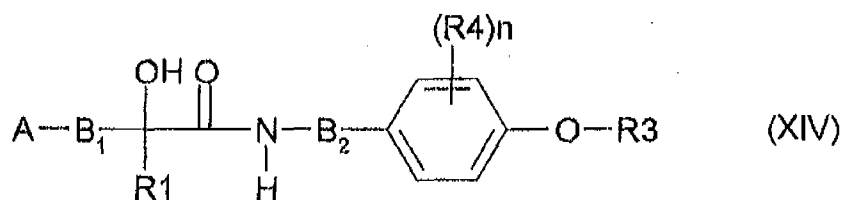


con una amina de formula VII

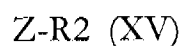


en donde A, R1, R2, R3, R4, R5, B1, B2 y n son como se definen para la fórmula I, o

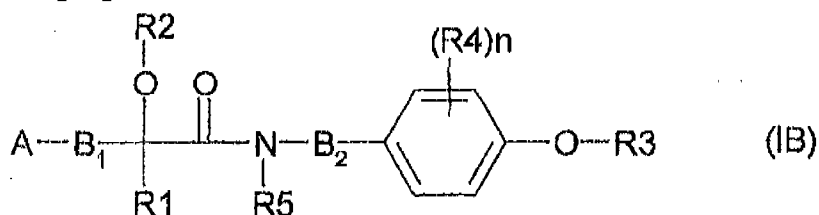
c) reaccionar la a-hidroxi-amida de fórmula XIV



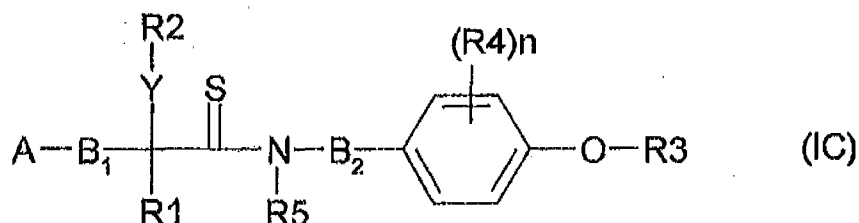
con un agente eterificante de fórmula XV



En donde A, R1, R2, R3, R4 B1, B2, y n son como se definen para la fórmula I y en donde es un grupo saliente; resultando en el subgrupo IB



y opcionalmente convirtiendo la función amida del compuesto del subgrupo IA en una función tioamida como en el subgrupo IC



por tratamiento con un agente sulfurante.

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

6. Un método para controlar y prevenir una infestación de plantas de cultivo por microorganismos fitopatogénicos, el cual comprende la aplicación de un compuesto de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1 como ingrediente activo a la planta, a partes de la planta o a lugares de la misma.

7. Un método de acuerdo con la reivindicación 6 en donde los microorganismos fitopatogénicos son hongos.

183
185

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 04-34536

Clasificación Internacional (IPC): C07C235/34

Concepto Técnico No. 3217

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. de solicitud internacional

PCT/EP02/12845

Fecha de presentación internacional 2002-10-02

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 9 a 106 (como se radicó inicialmente)

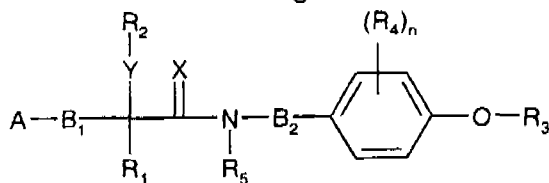
Reivindicaciones 1 a 7: folios 179 a 182 (como se radicó mediante oficio de 2010-07-13)

Prioridad: Reino Unido, número 0127556.9 de 2001-11-16

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Derivados de fenetilamida de ácido carboxílico α -oxigenados o α -tiolados.

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: "un compuesto de la fórmula general



que incluye sus isómeros ópticos y mezclas de tales isómeros, en donde

A es fenilo opcionalmente sustituido por los sustituyentes indicados en el folio 179

X es oxígeno o azufre

Y es oxígeno o azufre

R₁, R₂, R₃, R₄ y R₅ tienen los significados indicados en el folio 179.

B₁ y B₂ tienen los significados indicados en el folio 179

El problema planteado en esta solicitud es prevención de infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos.

La invención se catalogó como C07C235/34, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

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

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

A pesar de que esta oficina notificó a la solicitante que el objeto de la reivindicación 6 no es patentable porque consiste en un método cuyo único paso o etapa consiste en la aplicación, la solicitante no modificó el capítulo reivindicatorio. Un método que consiste en una aplicación, es una aplicación. Una aplicación es un uso y los usos no son patentables en Colombia. Así mismo, a la solicitante se notificó sobre el hecho que la reivindicación 6 indica que el método sirve para prevenir la infestación de plantas por hongos y que dicha reivindicación no estaba sustentada en la descripción ya que ésta no contiene datos experimentales de los cuales pueda concluirse el uso de dichos compuestos previene tal infestación. La reivindicación 7 comprende un método que se caracteriza por el campo de aplicación de dicho método. A la solicitante se notificó que dicho método es tan solo el uso y el objeto del uso de los compuestos de la primera reivindicación. Por lo tanto, los métodos de las reivindicaciones 6 y 7 no quedaron definidos por pasos, etapas o fases, como debe definirse un método, sino tan solo por la aplicación o uso de unos compuestos. Por lo tanto, las reivindicaciones 6 y 7 de la solicitud no cumplen con los requisitos del artículo 30 de la decisión 486.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Como ya se indicó en el numeral anterior, las reivindicaciones 6 y 7 comprenden el uso y el campo del uso de los compuestos reivindicados en la primera cláusula. El objeto de las reivindicaciones 6 y 7 no es patentable.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2001-11-16, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

La búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud arrojó los siguientes documentos:

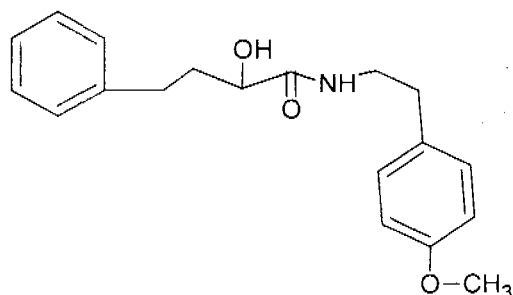
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO94/29267	Arylacetamides... and their use as fungicides	1994-12-22

6. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

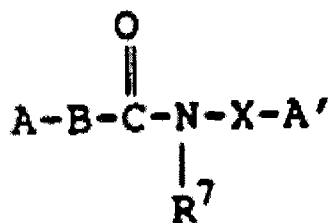
Novedad (artículo 1e D486)

En D1 ya se habían divulgado compuestos fungicidas que coinciden de manera idéntica con los reivindicados originalmente en la solicitud en estudio.

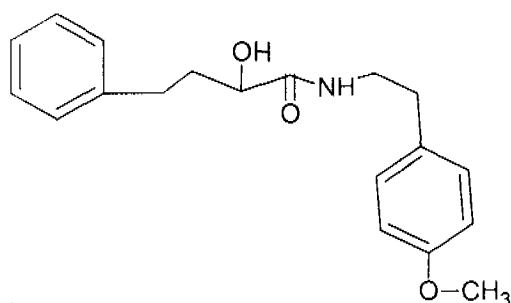
Cuando en la fórmula I, A es fenilo, X es oxígeno, R3 es metilo, n es 0, B1 es (CH₂)₂, y B2 es CH₂-CH₂, puede representarse el siguiente compuesto



En D1 se había divulgado el compuesto



Cuando A es fenilo y A' es fenilo opcionalmente sustituido con -OCH₃, B es un grupo metileno, que puede ser de tres átomos de carbono, sustituido por un grupo hidroxilo, X es (CH₂)₂, R⁷ es hidrógeno, puede representarse el siguiente compuesto:



Por lo tanto, el objeto de la solicitud no tiene novedad.

Nivel inventivo (art. 18 D 486)

Aún a pesar de que ya se demostró que al menos para uno de los compuestos de la solicitud ya se había divulgado un compuesto idéntico que se había divulgado en el estado de la técnica, también es preciso indicar que todos los demás compuestos reivindicados en la solicitud estudiada que pudieran no ser idénticos a los de D1 se derivan de manera evidente de éstos por parte de un técnico versado en la materia ya que los compuestos de la solicitud estudiada ya tenían todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos y, puesto que los compuestos reivindicados no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los reportados en D1, los compuestos reivindicados carecen de nivel inventivo.

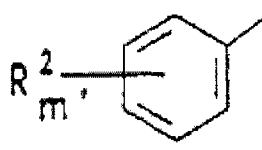
7. Respuestas de la solicitante

Con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio, afirma la solicitante que "el examinador está equivocado" porque "en la reivindicación 1 B1 puede ser - (CR¹⁰R¹¹)_q, donde R¹⁰ y R¹¹ pueden ser hidrógeno y q es 2." Si se lee detenidamente la reivindicación 1, cuando R¹⁰ y R¹¹ son C₁-C₄ alquilo, B1 puede ser también (CCH₃), (CCH₂CH₃), (CCH₂CH₂CH₃) o (CCH₂CH₂CH₂CH₃), lo cual es un absurdo desde el punto de vista químico. Por lo tanto, si bien es cierto que B1 puede ser CH₂-CH₂, a pesar de las respuestas de la solicitante, el capítulo reivindicatorio sí carece de claridad.

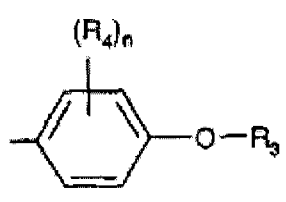
Con respecto la falta de sustento del capítulo reivindicatorio en la descripción, las nuevas reivindicaciones obviaron esta falencia.

En relación con las reivindicaciones de uso, afirma la solicitante que "no se está reclamando ningún uso, sino que se trata de un método para el control de la proliferación de plagas que se caracteriza por el único paso de aplicar un producto que comprende los compuestos de la presente solicitud." Como ya se indicó en el presente oficio, un método que consiste en una aplicación (sinónimo de uso) es una aplicación. No es patentable en Colombia.

Afirma la solicitante que "D1 no ofrece ninguna sustitución que permita obtener los compuestos de la presente solicitud". En el presente oficio ya se demostró que esta afirmación no puede ser cierta. Afirma la solicitante que "la anterioridad D1 menciona que B es un grupo metileno, pero no establece que sea exactamente uno de los grupos de la presente solicitud". Efectivamente, la anterioridad D1 establece que B es un grupo metileno que tiene un grupo hidroxilo. Un grupo metileno de tres átomos de carbono, como el que aparece en la fórmula I de la solicitud, se ajusta de manera exacta a la definición de B dada por los autores de D1. Es decir, en el estado de la técnica ya se encontraba definido el compuesto que se representó en el presente oficio. En cuanto a la definición de A' que aparece en la fórmula de D1, este sustituyente puede ser

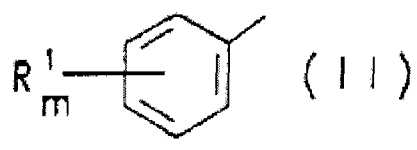


(véase página 248 de D1) y R2 puede ser OR3 y R3 puede ser metilo. Por lo tanto no se ajusta a la realidad lo que afirma la solicitante en cuanto a que "ninguna de las definiciones dadas en D1 se ajustan al grupo que, de acuerdo con el examinador, corresponde a A1 en la presente solicitud". Es de aclarar que en la solicitud estudiada no se encuentra ningún sustituyente A1 sino solo A y que el sustituyente A' de D1 corresponde no al sustituyente A de la solicitud estudiada sino al grupo



de la fórmula I:

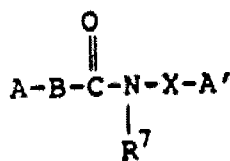
Para aclarar completamente, el sustituyente A de la anterioridad D1 se define en la página 247 de dicho documento como



Donde R1 es opcional y corresponde a los mismos significados de los sustituyentes opcionales de A en la solicitud estudiada.

Por lo tanto, no tiene fundamento alguno la afirmación de la solicitante: "la única forma de obtener los compuestos de la presente solicitud es interpretando el significado del grupo carbonilo o grupo arilo opcionalmente sustituido y ajustando dicha interpretación a lo reclamado por el solicitante. No hay ninguna sustitución en D1 que permita obtener los mismos compuestos de la presente solicitud". Solo resta aclarar que durante el examen de novedad no se hizo interpretación alguna. Para cualquier lector que pueda entender el significado del contenido del documento D1, un grupo metileno, como se define el sustituyente B en ese documento anterioridad, puede tener de 1 a más de 10 átomos de carbono y eso no es interpretación alguna sino un entendimiento de la química elemental.

En referencia al nivel inventivo, afirma la solicitante que "ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 comprenden un grupo de enlace equivalente al grupo B1. B1 tiene una longitud de al menos dos átomos de carbono y uno de estos átomos puede ser un heteroátomo". La solicitante ignora completamente la definición dada en D1 al grupo B de la fórmula



: un grupo metileno con un grupo hidroxilo como sustituyente. Es decir, B puede ser perfectamente CH₂-CH₂-CHOH, tal como aparece en la fórmula (I) de la solicitud y esto no es una interpretación sino una lectura sencilla de las enseñanzas de D1.

Luego, no tiene fundamento alguno la afirmación de la solicitante: "la presencia de este grupo no es simplemente un cambio de sustituyentes sino una modificación más sustancial que el que una persona con habilidad ordinaria en la materia estaría dispuesta a realizar". Una persona con habilidad ordinaria en la materia entiende de una manera completamente automática que si en D1 se define B como un grupo metileno con un grupo hidroxilo, esto corresponde al grupo B1 de la fórmula (I) de la solicitud.

Afirma además la solicitante que "la persona con habilidad en la materia quedaría claramente sorprendida de encontrar que los compuestos reclamados en la presente solicitud tienen propiedades fungicidas excelentes y pueden proporcionar entre 80% y 100% de protección contra las infestaciones de hongos". En respuesta a esta afirmación, esta oficina remite a la solicitante al documento D1, página 246, líneas 14 a 16, donde podrá leer que los compuestos allí divulgados logran un 100% de efectividad fungicida a una concentración de 500 ppm o menos. Luego no existe en absoluto ningún efecto sorprendente en los compuestos de la solicitud estudiada.

8. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones 1 a 7: folios 179 a 182 del expediente

Bogotá, D.C., 2010-09-09

CONCEPTO TECNICO No. 3217	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202043
---	--