

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

246
24X

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
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.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-052677-00010-0000

Fecha: 2009-09-16 16:41:58 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04052677
Asunto : Solicitud de patente para: **Δ^1 -PIRROLINAS**
Solicitante : BAYER CROPS SCIENCE AG
Clase : C07D 401/010
Fecha solicitud: Junio 04 de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad solicitante en el asunto antes identificado me refiero al oficio No. **5164** notificado por fijación en lista del 08 de mayo de 2009.

2. Mediante memorial radicado el día 13 de julio de 2009 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **5164**.

3. Mediante oficio No. **5164** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1 Análisis de patentabilidad

3.1.1 Novedad

En esta oportunidad el Examinador ha citado nuevamente el documento D1: C003-46657 considerando que éste todavía afecta la novedad de la presente solicitud. Los argumentos del Examinador están dirigidos a desvirtuar la invención de selección, afirmando que el Manual Andino de Patentes no es vinculante y que la legislación en materia de patentes es la Decisión 486.

CAVELIER

ABOGADOS

4. Con el fin de superar las objeciones expuestas por el Examinador, se presentan las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

De este modo, siguiendo las observaciones del Examinador y para diferenciar con mayor claridad la presente invención del arte previo, se ha eliminado dentro del pliego reivindicatorio el significado 'alquilo con 1 a 4 átomos de carbono' para el radical R¹.

Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio que cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

4.2 Análisis de patentabilidad

4.2.1 Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece:

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

De esta manera, una anterioridad afecta la novedad de una solicitud cuando revela todas las características técnicas esenciales de la invención.

A este respecto deseamos expresar nuestro desacuerdo con el argumento del Examinador según el cual el Manual Andino de Patentes no es vinculante para ese Despacho por cuanto el mismo ha sido usado para sustentar sus argumentos y decisiones en otros asuntos.

CAVELIER

ABOGADOS

944
243

Sin embargo, tal como se indicó arriba, el pliego reivindicatorio ha sido modificado para diferenciar los compuestos de la presente invención frente a D1, de manera que dicho documento no revela todas las características técnicas esenciales de los compuestos tal como están reivindicados.

En el pliego reivindicatorio que se presenta junto con este memorial se ha eliminado el alquilo con 1 a 4 átomos de carbono dentro de la definición de R^2 , de esta manera, dicho radical solamente incluye los grupos cicloalcoxi que forman junto con 'Y' la porción $Y-R^3$. La definición de dicha porción $Y-R^3$: cicloalcoxi o cicloalquil-alcoxi no está revelada en D1 y por lo tanto, no puede ser considerado un documento capaz de afectar la novedad de la presente solicitud.

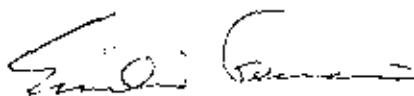
Por lo tanto solicitamos atentamente tener esta objeción por superada.

5. 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.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones correspondiente

Señora Jefe,

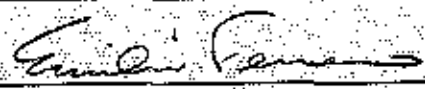


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

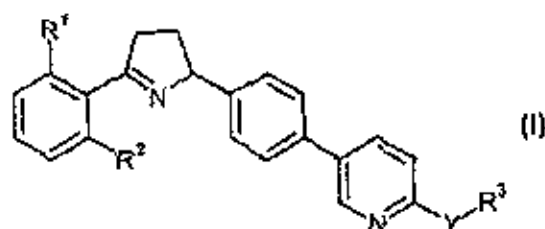
COLO-13549-841-016-3
JMS\JMS\ID-158209\WPC13549
No. M-2009-158209\JMS

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BAYER CROSCIENCE AG Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Alemania. Domicilio: Monheim, 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: 438.019 TP 31.929
4 Número de expediente: <u>04.052.677</u>		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 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. _____ Fecha: _____		
7 Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta reivindicación por ☐ 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. Δ^1 -Pirrolinas de la fórmula (I)



en la que

R^1 significa halógeno ó metilo,

R^2 significa hidrógeno ó halógeno,

Y significa O (oxígeno), y

R^3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono ó cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono.

2. Δ^1 -Pirrolinas de la fórmula (I) según la reivindicación 1, en la que

R^1 significa flúor, cromo, bromo ó metilo,

R^2 significa hidrógeno, flúor, cloro ó bromo,

Y significa O (oxígeno)

R^3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono ó cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono.

3. Δ^1 -Pirrolinas de la fórmula (I) según la reivindicación 1, en la que

R^1 significa flúor, cromo, bromo ó metilo,

R^2 significa hidrógeno, flúor ó cloro

Y significa O (oxígeno)

R^3 significa ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, ciclopropil-alquilo con 1 a 2 átomos de carbono, ciclobutil-alquilo con 1 a 2 átomos de carbono, ciclopentil-alquilo con 1 a 2 átomos de carbono ó ciclohexil-alquilo con 1 a 2 átomos de carbono.

4. Δ^1 -Pirrolinas de la fórmula (I) según la reivindicación 1, en la que

R^1 significa flúor, ó cloro

R^2 significa hidrógeno ó flúor

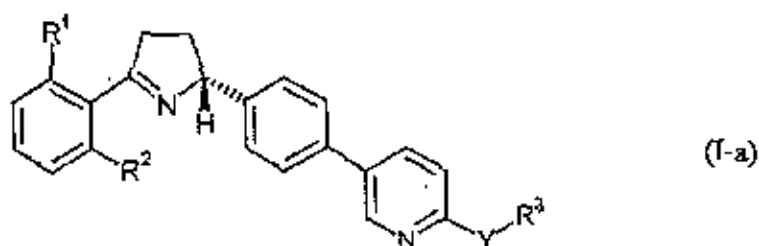
251

Y significa O (oxígeno)

R³ significa ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo, ciclohexilmetilo, ciclopropiletilo, ciclobutiletilo, ciclopentiletilo, ciclohexiletilo.

5. Δ^1 -Pirrolinas de la fórmula (I) según la reivindicación 1, en la que R¹ y R² significan flúor.

6. Compuestos de la fórmula (I-a) con la configuración (R)



en la que

R¹, R², Y y R³ tienen los significados indicados en una o varias de las reivindicaciones 1 a 6.

7. Agentes pesticidas, caracterizados porque tienen un contenido en al menos un compuesto de la fórmula (I), según la reivindicación 1, junto a extendedores y/o productos tensioactivos.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 04-52677

Clasificación Internacional (IPC): A01N43/36

Concepto Técnico No. 1181

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional	EP02/12259		
Fecha de Presentación Interna.	04-11-2002		

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

1. Documentos estudiados

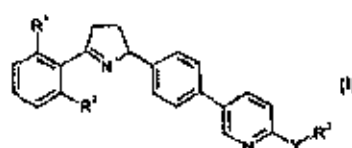
- | | | | |
|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.1. | Descripción: | Folios: 117 a 197 | (como se radicó inicialmente) |
| 1.2. | Reivindicaciones: | Folios: 198 a 203 | (como se radicó inicialmente) |
| | | Folios: 237 a 238 | (modificación) |
| | | Folios: 251 a 252 | |
| 1.3. | Prioridad: | 07-11-2001, DE10154515.0 | |

2. Análisis de la Prioridad

La materia comprendida en la solicitud corresponde a la misma materia de la prioridad.

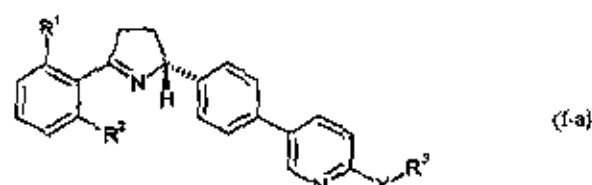
3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: Δ pirrolinas.
- El objeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones (1-7) consiste en compuestos de fórmula I



Donde Y significa oxígeno, R1 significa halógeno o metilo, R2 significa hidrógeno o halógeno y R3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono.

Compuestos de fórmula (I-a) con la configuración (R) (Reivindicación 6)



Donde R1, R2 y R3 tienen los significados indicados anteriormente.

La reivindicación 7 comprende agentes pesticidas que tienen un contenido en al menos un compuesto de la fórmula I junto a extendedores y/o productos tensioactivos.

La solicitud en estudio proporciona compuestos Δ^1 pirrolinas.

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A01N43/36

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica corresponde a la Fecha de presentación de la solicitud prioritaria : 07-11-2001

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

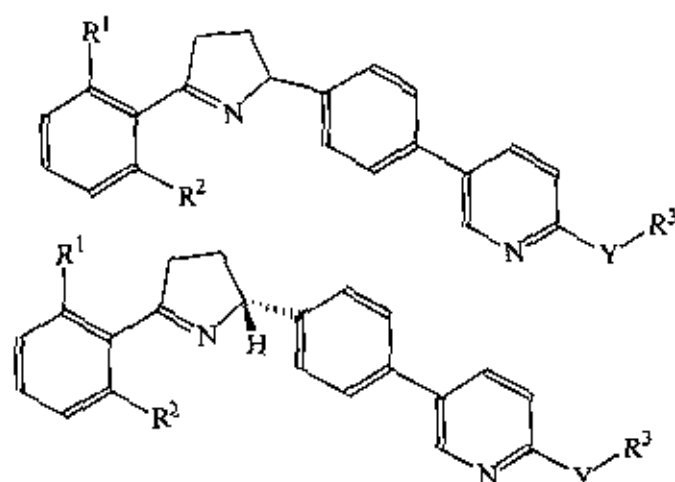
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	CO03-46657	Delta1-pirrolinas	2004-10-29*

* reivindica prioridad del 2000-12-05.

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1 Novedad (artículo 16 D486)

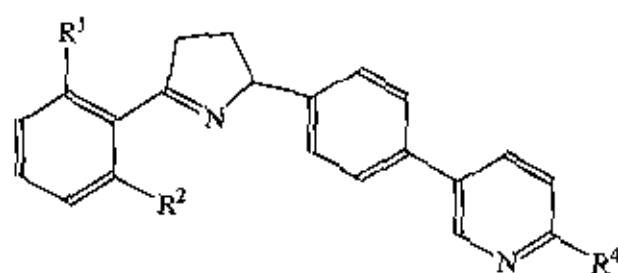
- El objeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones (1-6) consiste en compuestos de fórmula I y I-a



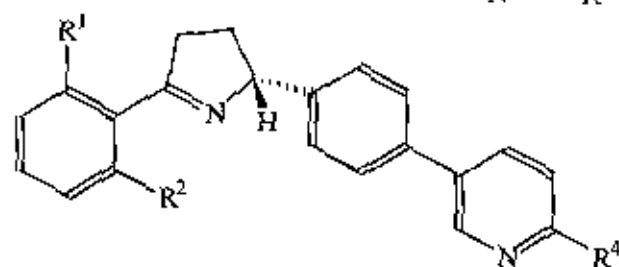
I-a

Donde Y significa oxígeno, R1 significa halógeno o metilo, R2 significa hidrógeno o halógeno y R3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono.

Carece de novedad en razón a que el documento D1 divulga compuestos del tipo de las Δ^2 pirrolinas



I-b



I-g

Compuestos que corresponden a los de la solicitud en estudio cuando:

R4 significa cicloalcoxi o cicloalquilalcoxi, dado que para los compuestos de la solicitud en estudio R3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono, grupo que unido a "Y" que significa oxígeno forma el radical cicloalquiloxi o cicloalquilalcoxi correspondiente a R4.

Además como se puede observar de acuerdo con la fórmula 1-g, en dicho documento igualmente se revelan los correspondientes isómeros (R) de los compuestos de fórmula I. Por lo demás R1 y R2 tienen los mismos significados en D1 y en los compuestos de la solicitud en estudio, compuestos que presentan además la misma actividad pesticida

Por lo tanto como se puede observar de la comparación de las estructuras correspondientes los compuestos de la solicitud en estudio (fórmulas I y I-a) se encuentran comprendidos en el estado de la técnica de acuerdo con D1 (fórmulas I-b y I-g), compuestos que no solo se divulgan en la descripción sino que se encuentran reivindicados (por ejemplo reivindicaciones 1, 18, 19, folios 229 a 265).

Con respecto a la reivindicación N°7, D1 revela igualmente agentes pesticidas de compuestos de fórmula I que comprenden extendedores y productos tensioactivos.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto a lo argumentado por el solicitante sobre la novedad, en primer lugar se reitera que la legislación vigente en materia de patentes es la decisión 466 y su correspondiente reglamentario.

Ahora bien de acuerdo al artículo 16 de nuestra legislación, "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica" y por estado de la técnica según el mismo artículo se entiende "todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

Por tanto como se indico en el numeral anterior no obstante el interesado argumente que "se ha eliminado el alquilo con uno a cuatro átomos de carbono dentro de la definición de R3, de manera que la definición de la porción Y-R3 cicloalcoxi o cicloalquiloxi, no está revelada en D1", la solicitud carece de novedad porque es claro que se encuentra divulgado en el mencionado documento del estado de la técnica y además reivindicado los compuestos de la solicitud en estudio, porque en los compuestos de D1 se expresa claramente que el radical R4 correspondiente a la porción "Y-R3" de los compuestos de la solicitud pueden ser cicloalquiloxi o cicloalquilcoxi.

Finalmente el nuevo capítulo reivindicatorio, lo que reclama como nuevos e inventivos son los compuestos de fórmula I, los cuales son conocidos en el estado de la técnica como se desprende de lo divulgado en el documento CO03-46657, que reivindica prioridad DE10154515.0 de 07-11-2001, el cual comprende los compuestos de fórmula I, composiciones y uso de los mismos, idénticos a los de la solicitud en estudio.

7. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 7 (folios:251 a 252)

CONCEPTO TÉCNICO No.1181	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202013
--------------------------	--