

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-156688-00006-0000

Fecha: 2013-12-03 17:02:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 11.156.688**
Asunto : Solicitud de patente para: **“Compuestos y métodos para controlar hongos”**.
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de solicitud : 17 de noviembre de 2011.

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 13305 notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013. **Mediante memorial radicado el 23 de octubre de 2013 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.**

2. Mediante oficio No. 13305 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente invención no cumple con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486 y señala lo siguiente:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

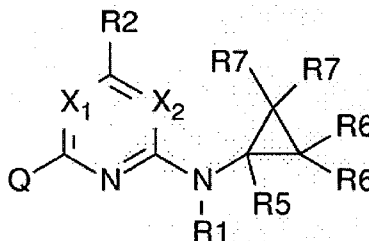
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- “Aunque las reivindicaciones 4 y 8 se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso del compuesto de formula (1) para controlar organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” los compuestos de formula (1) corresponde en realidad a la forma de usar dichos compuestos”.
- “El título de la presente solicitud tiene expresiones muy generales y se requiere que el solicitante lo modifique de tal forma que se haga referencia a la estructura química específica de los compuestos objeto de la invención”.
- “La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los radicales R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, X1, X2 y Q son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuesto que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo(...)”.
- “De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque comprende expresiones muy amplias que no están sustentadas en la descripción y además impiden entender el alcance de la invención tal como: “arilo sustituido o no sustituido”, “heterociclo sustituido o no sustituido”, “uno o más de los sustituyentes”, “al menos”, “vehículo fitológicamente aceptable”, “un compuesto adicional”, “insecticidas”, “funguicidas” y “herbecidas””.
- “Las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7 no son claras porque mencionan una composición funguicida caracterizada porque comprende compuestos de formula (I) pero no mencionan de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra”.

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 11 reivindicaciones. Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, la

reivindicación 1 ha sido limitada significativamente y ahora se refiere específicamente a compuestos de formula I:



en donde:

X₁ y X₂ son seleccionados de N o C-Cl, a condición de que uno de X₁ y X₂ es N y uno de X₁ y X₂ es C-Cl;

R₂, R₅, R₆ y R₇ son H; y

Q es seleccionado del grupo que consiste de: 4-cloro fenil; 3,4-dicloro fenil; 4-metiloxi fenil; 2-fluoro 4-cloro fenil; fenil; y 4-metil fenil.

- Las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 8 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.
- De otro lado, el título se ha modificado de la siguiente manera: ***“Aminopirimidinas substituidas por arilo”***. De modo que, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión de la presente solicitud de patente se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

4. Novedad.

Su Despacho concluye que los documentos WO0066565 (D1), US2007259919A1 (D2) y WO2009125870A1 (D3) afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 7 de la

presente solicitud de patente. Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica”.

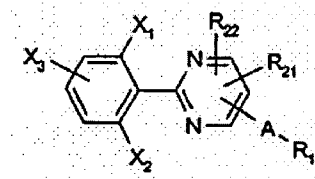
“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida”.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto, en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

4.1 Con respecto a la novedad de la presente invención frente a las enseñanzas de D1.

De acuerdo con el Examinador, el documento D1 afecta la novedad de la presente invención debido a que divulga compuestos pesticidas de formula:



en donde A es un enlace doble o NR3,

R3 es H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o haloalquilo;

R1 es arilo opcionalmente sustituido por OH, halo, CN, alquilo C1-C6;

X3 es H o R10;

X1 y X2 son R10;

R10 es halo, CN, NO₂, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi;

R21 y R22 son halo, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi, NR23R24;

R23 y R24 son H, cicloalquilo C3-C6.

Aunque D1 lista C3 a C6 como selecciones potenciales de R3 donde A es NR3 entre una larga lista de posibles sustituyentes para R3, a diferencia de la presente solicitud, los únicos compuestos ejemplificados con un ciclopropil R3 tiene un fenilo sustituido unido a la posición 5 (ver tabla 3.9 página 51 de D1, refiriéndose a la tabla 3A en la página 50). Adicionalmente, los compuestos ciclopropil ejemplificados en D1 adicionalmente incluyen un fluor tanto para X1 como X2 en las posiciones 2 y 6 en el anillo.

De las múltiples selecciones de A para cada uno de los grupos X y R, D1 no proporciona motivación alguna para una persona versada en la materia para seleccionar los compuestos particulares recitados en las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

Además, de acuerdo con el Examinador, D1 divulga un compuesto en donde X1 y X2 son R10. Sin embargo, R10 no recita el hidrógeno. Por lo tanto, consideramos que D1 no divulga los grupos Q recitados en las reivindicaciones 10, 11, 12, 14, 15 y 17.

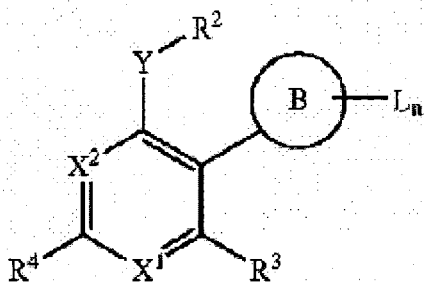
Igualmente, vale la pena resaltar que en las reivindicaciones 16 y 17, hemos notado que el fenil sustituido se encuentra unido a la posición 2 del anillo pirimidina, en lugar de la posición 4 de las reivindicaciones 16 y 17.

En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es novedosa frente a las enseñanzas de D1 y la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque únicamente invenciones con todas las características técnicas

identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4.2 Con respecto a la novedad de la presente invención frente a las enseñanzas de D2.

De acuerdo con el Examinador, D2 proporciona compuestos funguicidas de formula:



en donde Y es NR₁, CHR₁;

R₁ es alquilo C₁-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, haloalquilo, halocicloalquilo que puede ser sustituido con R_v;

R₁ es H;

R₁, R₂, Y puede formar un heterociclo con N;

B es un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros;

L es halo, CN, OCH, alquilo, cicloalquilo, NO₂;

X₁ y X₂ son N, CH, C-halo.

El Examinador no señala si el anillo pirimidina de las reivindicaciones de la presente solicitud son divulgados en D2 en donde X₁ y X₂ son N, o si el anillo heteroarilo B es el anillo pirimidina.

En todo caso, B no puede ser un anillo heteroarilo. Si B es el anillo heteroarilo, el L es halo, CN, OCH, alquilo, cicloalquilo o nitro. Esto no corresponde a la sustitución NH-cilopropil del nuevo pliego reivindicatorio.

Sin embargo, el anillo conteniendo X1 y X2 no puede ser un anillo pirimidina. Tal como se señala en la página 1 de D2, párrafo (0002), "X1, X2 en cada caso, uno de los dos miembros del anillo es N, el otro es C-H o C-halógeno". Por lo tanto, D2 divulga que el único anillo de X1 y X2 es N, y no ambos.

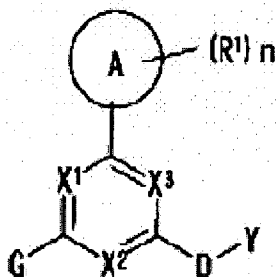
Además, a diferencia de la presente solicitud, D2 divulga una variedad de compuestos piridinas con un anillo de 6 miembros y un sólo hetero-átomo N, pero no enseña compuestos pirimidinas de anillos de 6 miembros con dos hetero-átomos N en las posiciones 1 y 3 (Ver tablas B y C, páginas 28-43 de D2).

Por lo tanto, no hay enseñanza o sugerencia en D2 que motive a una persona versada en la materia a incluir el anillo pirimidina base tal como se recita en las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio, y mucho menos una pirimidina sustituida con una ciclopropilamina en las posiciones 2 y 4.

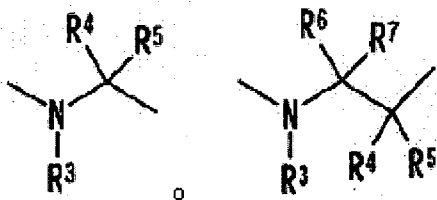
En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es novedosa frente a las enseñanzas del documento D2 citado y la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad **pueden** afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4.3 Con respecto a la novedad de la presente invención frente a las enseñanzas de D3.

De acuerdo con el Examinador, el documento D3 enseña compuestos de formula:

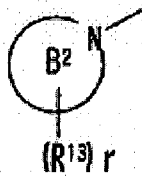


En donde D es:



R3 es H

Y es carboxil, tetrazol, alcoxicarbonil,



G es fenil o

B2 es un heterociclo conteniendo N

A es un anillo aromático o hetero-aromático;

R1 es halo, CN, cicloalquilo o alquiltio.

Ahora bien, el Examinador no señala si el anillo pirimidina de los compuestos de las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio es divulgado por el documento D3 en donde X1 y X2 o X3 y X2 son N, o si el anillo hetero-aromático A es un anillo pirimidina.

Sin embargo, respetuosamente deseamos poner de presente que el anillo heteroaromático A conteniendo X1, X2 y X3 puede ser el anillo pirimidina. D3 divulga que el grupo D puede ser un número diferente de formulas, y que los dos radicales R3-R9 pueden ser tomados en conjunto para formar el anillo carboxílico (D3, página 4, líneas 6-13). No obstante, en ambos casos, D sigue unido a un grupo Y, que es divulgado como carboxi, tetrazolil, o un alcoxicarbonil (D3, Página 4, línea 5). De tal manera que, D3 no enseña la sustitución NH-ciclopropil de los compuestos recitados en el nuevo pliego reivindicatorio.

En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es novedosa frente a las enseñanzas del documento D3 citado y la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4.4 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 a D3 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De tal manera que, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

5. Concesión de una solicitud foránea:

Aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta. Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invención ha sido otorgada por la Oficina Europea de Patentes (patente No. EP2432767).

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias otras oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad

efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención**” (Negrilla fuera del texto).*

6. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 13305, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.
- Recibo por \$30.000 por concepto de una reivindicación adicional a la décima reivindicación.

Señor Director,

Luiz Clemencia de Páez

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

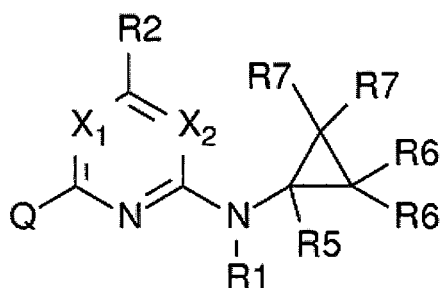
COLO-10975-0841-070-7

MGM\MGM\ID-256130\WPC10975

No. M-2013-256130\MGM

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula 1:



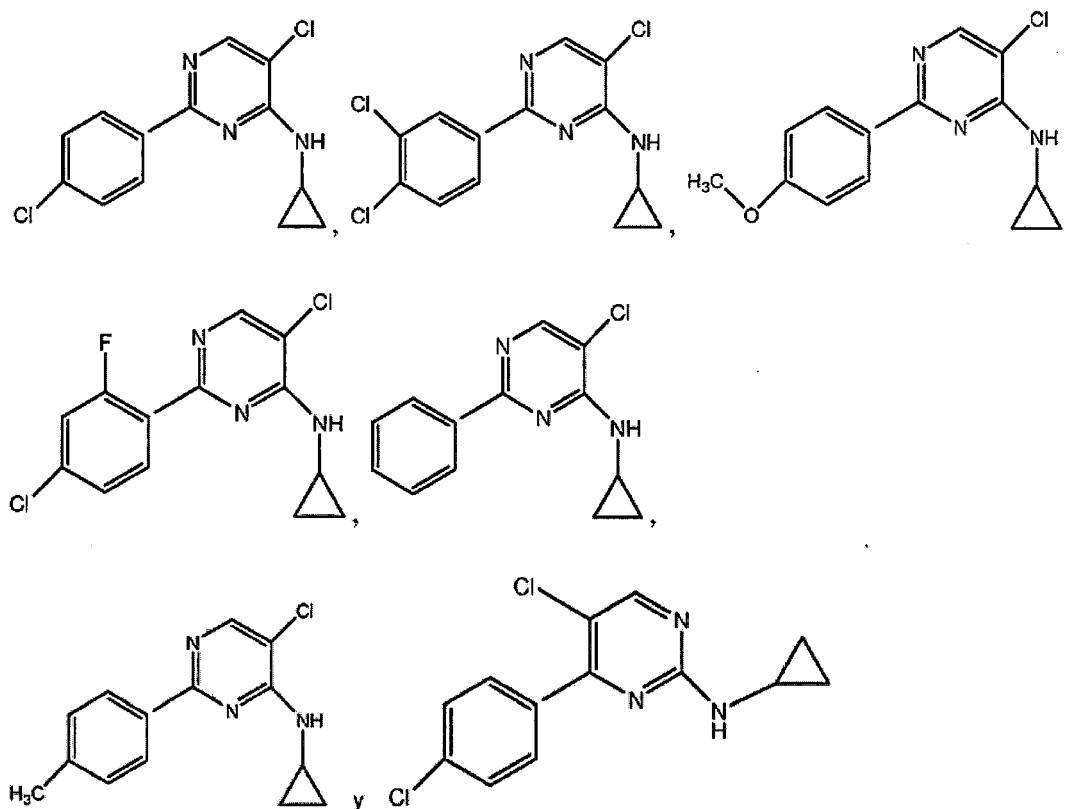
en donde:

X_1 y X_2 son seleccionados de N o C-Cl, a condición de que uno de X_1 y X_2 es N y uno de X_1 y X_2 es C-Cl;

R_2 , R_5 , R_6 y R_7 son H; y

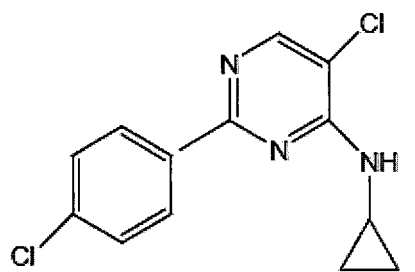
Q es seleccionado del grupo que consiste de: 4-cloro fenil; 3,4-dicloro fenil; 4-metiloxi fenil; 2-fluoro 4-cloro fenil; fenil; y 4-metil fenil.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado del grupo consistente de:

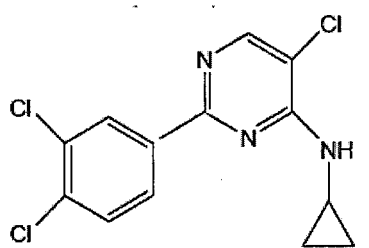


3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X_1 es N y X_2 es C-Cl.

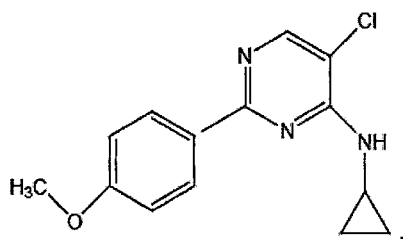
4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:



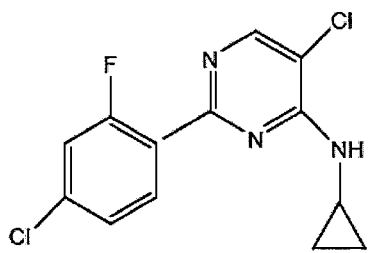
5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:



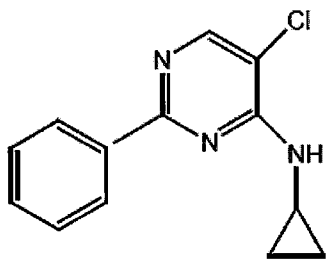
6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:



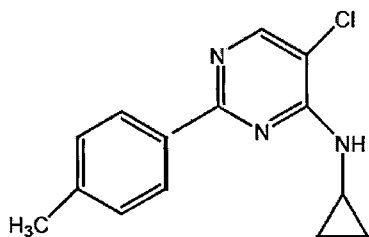
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:



8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:

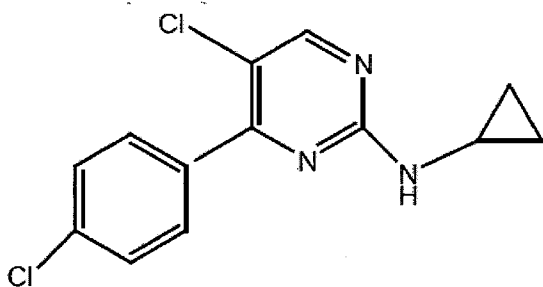


9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el compuesto es:



10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X_1 es C-Cl y X_2 es N.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es:



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 124121

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2013 - 11:19:29

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	650544845	03/12/2013	9.786.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	30.000.00
				\$30.000.00

SON: **TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-156688- -00006-0000

Fecha: 2013-12-03 17:02:19
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONAL
Folios: 15

001010975-841-070-7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240