

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Directora
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-008404- -00004-0000

Fecha: 2010-04-07 17:19:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASE NACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 6

Referencia : Expediente No. 05.008.404
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: "MEZCLAS FUNGICIDAS A BASE DE DITHIANON"
Solicitante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT
Clase : A01N 043/032
Fecha de solicitud : 1^{ero} de febrero de 2005

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. 13408 notificado por fijación en lista del 27 de noviembre de 2009.

2. Mediante el Oficio No. 13408 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Con memorial radicado el 22 de febrero de 2010, solicité plazo de treinta días para atender el Oficio No. 13408. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3. Claridad del capítulo reivindicatorio:

3.1 Con el fin de atender las observaciones realizadas en cuanto a la claridad del capítulo reivindicatorio y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo como sustituto del anteriormente presentado en el cual se tuvieron en cuenta las objeciones realizadas por su Despacho, realizando los siguientes cambios:

- Se borran las anteriores reivindicaciones 6 a 9. Al eliminar estas reivindicaciones se supera igualmente la objeción que por nivel inventivo efectuó su Despacho con base en los documentos citados del estado del arte.

CAVELIER

ABOGADOS

- Con respecto a la objeción realizada a la reivindicación 1, por favor note que la misma especifica que *“el pulsador (21) y el marco de sostén y guía (22) forman un cinematismo ensamblado que consiste de dos piezas que se acoplan irreversiblemente una a la otra, el marco de sostén y guía (22) y el pulsador (21) están hechos de dos materiales distintos que no pueden adherirse químicamente, por medio de una técnica de moldeo con inserto que comprende dos inyecciones consecutivas y secuenciales”*. Es cierto que la reivindicación 1 incluye una característica relacionada a un paso de un proceso, sin embargo, en la nueva reivindicación 1 existe una característica relacionada con un acople irreversible que es una característica estructural que se da por el paso del proceso y por lo tanto diferencia de forma clara el interruptor reivindicado del arte previo. Por lo tanto, aún cuando el interruptor reivindicado tiene una característica que está definida en parte mediante un proceso porque no existe otra alternativa para definirlo, es sin duda nuevo y cumple con los requerimientos de patentabilidad.

- Con respecto a la opinión expuesta por el Examinador sobre la falta de descripción del proceso y los materiales, mi representada quiere mostrar su desacuerdo al respecto pues en la página 5 de la descripción se menciona que el pulsador 21 y el marco de sostén y guía se pueden hacer por medio de una técnica de moldeo con inserto como la que se describe en la solicitud de patente europea publicada como EP1386716. En dicha solicitud europea en el párrafo [0066] se menciona explícitamente un ejemplo de dos materiales que no pueden ser químicamente adheridos y que pueden ser empleados para obtener un ensamblado directamente cinematismo. En otras palabras, la descripción revela una invención que describe en detalle una técnica de moldeo con inserto y posibles materiales para obtener un mecanismo directamente ensamblado. Además, una persona con conocimiento en técnicas de moldeo por inserto sabe perfectamente qué materiales utilizar con el fin de obtener del molde un cinematismo con dos partes que puedan moverse relativamente una con respecto a la otra.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas en el pliego reivindicatorio se puede concluir que la presente invención sí cumple con el requisito de claridad establecido en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486.

4. NOVEDAD

Ese Despacho cita los documentos D1 (US6369093), D2 (US5330995) y D3 (WO01/42223) y afirma que la novedad de la presente solicitud se ve afectada por las enseñanzas que presentan dichas anterioridades con lo cual estamos en desacuerdo por las siguientes razones:

En primer lugar, es importante mencionar que los documentos citados por su Despacho fueron citados en la Fase Internacional y se clasificaron como documentos "A", es decir que hacen parte de los "antecedentes generales" del estado del arte sin que afecten alguno de los requisitos de patentabilidad.

El documento D1 divulga pirazol-carboxanilidas como fungicidas. Sin embargo, en dicho documento se menciona de forma general que las carboxanilidas se pueden mezclar con otros pesticidas. En las páginas 10, 11 y 12 se da una gran lista de fungicidas, insecticidas, acaricidas y nematocidas como posibles compañeros de mezcla. El dithianon es uno de los cien posibles compuestos. Además, no existe ninguna sugerencia sobre el uso de un fungicida como compañero de mezcla (en cambio de un insecticida por ejemplo), tampoco existe enseñanza o sugerencia que indique que la mezcla específica con dithianon muestra resultados sinérgicos. Además, D1 no presenta ningún ejemplo de una mezcla ni tampoco un posible compañero de mezcla.

Por su parte, el documento D2 es irrelevante para la materia que se reivindica en la presente solicitud porque D2 presenta nicotin bifenilamidas de ácido carboxílico como fungicidas y no menciona nada sobre un posible sinergismo con el dithianon específicamente.

El documento D3 también es irrelevante porque divulga otros compuestos que caen bajo la formula II, pero no se menciona la relación sinérgica con el dithianon.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, un documento del estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invención cuando describe o revela explícitamente todas las características técnicas de la misma, es claro que ni D1 ni D2 son anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada.

ABOGADOS

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las objeciones por novedad y nivel inventivo que hizo su Despacho quedan subsanadas, ya que al realizar una comparación elemento por elemento de la invención con las anterioridades citadas, se puede concluir que las mismas no contienen todas las características técnicas reivindicadas en la presente solicitud.

Por último, de acuerdo con lo mencionado por su Despacho en los oficios No. 5494 y 10734 en el estudio de fondo de la solicitud de patente Colombiana No. 05.125.165 consideramos relevante mencionar que la presente solicitud ha sido otorgada en Europa (EP1521525B1).

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por cuatro (4) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. No. 23.555

COLO-00361-841-039-7

LMA\LMA\ID-168614\WPCL0361

No. M-2010-168614\LMA

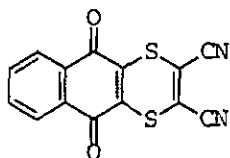
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BASF AKTIENGESSELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 67056 Ludwigshafen, Alemania Domicilio: Ludwigshafen, 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: Luz Clemencia de PAEZ 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: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>05.008.404</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 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 \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA:  C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555	

REIVINDICACIONES

1. Mezcla fungicida que contiene

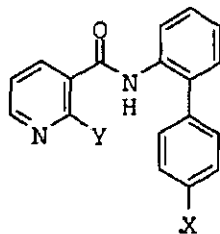
A) el compuesto de la fórmula I



I

y

B) una bifenilamida de la fórmula IIA.

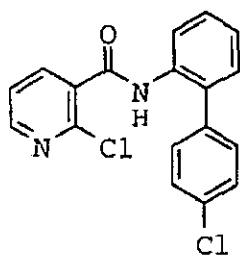


IIA

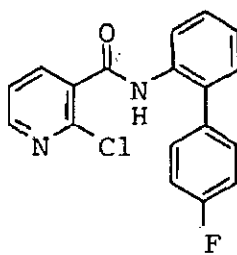
en la que X significa halógeno e Y significa halógeno o trifluorometilo.

en una cantidad sinérgica activa.

2. Mezclas fungicidas según la reivindicación 1, que contienen como bifenilamida el compuesto II-1 o el compuesto II-2.



II-1



II-2

3. Mezclas fungicidas según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizadas porque la relación ponderal del compuesto I al compuesto IIA varía de 100:I hasta 1:10.
4. Producto fungicida que contiene un soporte sólido o líquido y una mezcla según las reivindicaciones 1 ó 2.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05008404
Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/32.
Concepto Técnico No. 2653

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional: PCT/EP2003/006886
Fecha de Presentación Internacional: 2003-06-30

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

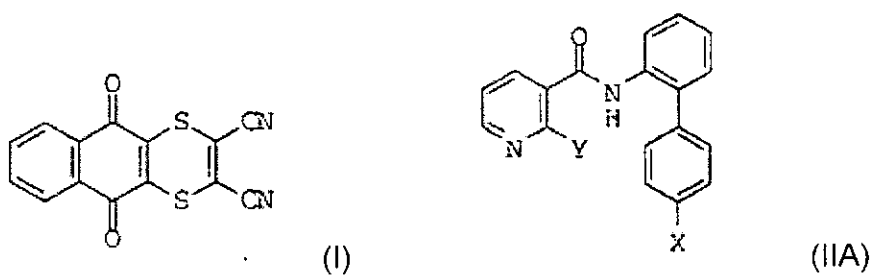
Capítulo descriptivo: Folios 57 a 72 y 76 tal y como fueron presentados.
Capítulo reivindicatorio: Folios 73 a 75 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 DE 10230803,9 2002-07-08.
Respuesta del solicitante: Folios 100 a 103.
Nuevo capítulo reivindicatorio: Folio 105.

Aclaración: La segunda pagina de la radicación (2010-04-07) correspondiente al folio 101, no se relaciona con el presente expediente.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Mezclas fungicidas a base de dithianon. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a mezclas fungicidas que contienen como componentes activos un derivado de fórmula (I) y una befenilamida de fórmula (IIA).



La solicitud indica que es necesario reducir las cantidades de aplicación y es necesario ampliar el espectro de acción de los compuestos de fórmula (I) y (II) conocidos. Para solucionar este problema técnico se plantean mezclas con una

cantidad total reducida de los principios activos aplicados que tienen una mejor acción contra hongos nocivos.

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

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Por lo tanto la descripción sí cumple con el requisito de claridad y comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio define la materia de la invención de forma clara y concisa y se encuentra lo suficientemente sustentado por la descripción. Por lo tanto el capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de definición claridad, concisión y sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud solo comprende una invención que relaciona un mismo concepto inventivo. En consecuencia la solicitud sí cumple con el requisito de unidad de invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f)) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ningún elemento que no sea considerado una invención. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 si se consideran invenciones.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna excepción a la patentabilidad. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 si son patentables.

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

La presente solicitud de patente no involucra ninguna reivindicación relativa a un uso ó un segundo uso. El objeto de la invención es una composición. En consecuencia la materia de las reivindicaciones 1-4 es una invención.

8. Determinación del Estado de la Técnica

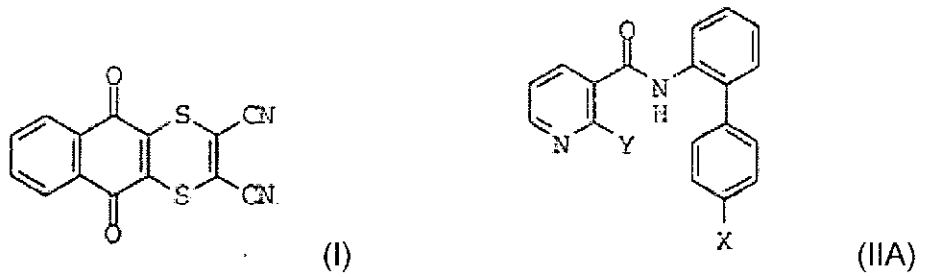
Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT fue 2002-07-08, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con fecha de publicación anterior a esta. Sin embargo no se encontraron documentos que afecten la patentabilidad del objeto de la presente solicitud de patente.

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

9.1 Novedad (artículo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga una mezcla fungicida que contiene:

- a) Un compuesto de fórmula (I) y
- b) Una bifenilamida de fórmula (IIA).



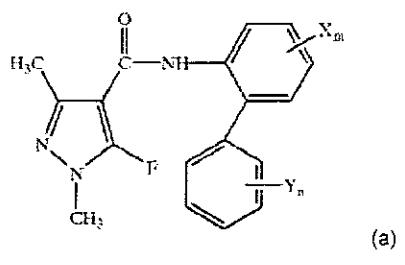
Después de realizada la comparación con el estado de la técnica no se encontró ningún documento que divulgara los mismos elementos presentados en la solicitud en estudio. Por lo tanto la composición fungicida presentada en el capítulo reivindicatorio es novedosa.

9.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente solicitud de patente divulga una mezcla fungicida que contiene:

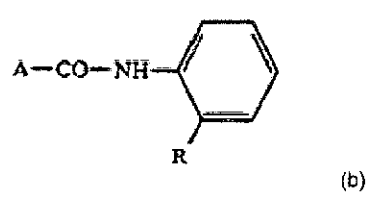
- a) Un compuesto de fórmula (I) y
- b) Una bifenilamida de fórmula (IIA).

El documento US6369093 divulga pirazol-carboxanilidas de fórmula (a)

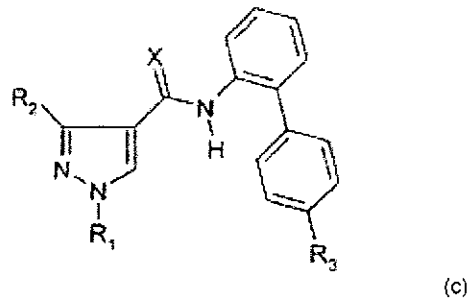


E indica que dichos derivados pueden ser formulados con otros ingredientes activos conocidos en el arte entre los cuales se incluye el ditianon.

US5330995 divulga derivados de fórmula (b) e indica que estos derivados pueden ser combinados con otros fungicidas del estado del arte entre los cuales se incluye el ditianon (columna 33, renglón 14).



Igualmente WO01/42223 divulga derivados de pirazol fungicidas de fórmula (c) e indica que estos derivados pueden ser combinados con otros fungicidas del estado del arte, entre los cuales se incluye el ditianon.



Sin embargo en ninguno de los documentos citados se divulga específicamente la combinación entre un derivado de la fórmula (IIA) y ditianon, ni tampoco se muestran ejemplos específicos donde se muestre una actividad mejorada.

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la composición reclamada presenta una actividad sinérgica; la composición de las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud de patente no se deriva de manera evidente del arte previo, produce en efecto sorprendente y tiene nivel inventivo.

9.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La invención de la presente solicitud es susceptible de aplicarse industrialmente. Por lo tanto cumple con el requisito de aplicación industrial.

10 Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 4 (folio: 105).

Se recomienda la modificación del título así "Mezcla fungicida que comprende ditianon y una bifenilamida" de acuerdo a la materia a proteger.

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2653	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202085
---------------------------	---