

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-019950-00006-0000

Fecha: 2013-12-04 16:39:10

Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia

Expediente No. 12019950

Asunto

Solicitud de patente para

DERIVADOS DE 5-FLUOROPIRIMIDINONAS

Solicitante

DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud

6 de febrero de 2012

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **13405** notificado por fijación en lista de 30 de julio de 2013. Mediante memorial del 23 de octubre de 2013 se solicitó un plazo adicional de treinta (30) días para atender dicho oficio
2. Mediante oficio No. **13405** 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:

2.1. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y 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 nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

"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

2.1.1. Se ha limitado en alto grado la reivindicación independiente 1

2.1.2. Se han eliminado las reivindicaciones 3 y 4

2.1.3. Se han añadido las reivindicaciones 5 a 10, las cuales son formas particulares de la invención. Por favor noten que estos compuestos se encuentran plenamente sustentados en la descripción, por ejemplo, los compuestos 12, 13 y 58.

Por favor noten que en ningún momento se ha ampliado la materia contenida inicialmente, por lo que son procedentes las modificaciones.

2.2. Solicitud divisional

La Decisión 486 en su artículo 36 establece que: "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

De acuerdo a lo anterior, solicito gentilmente se acepte la solicitud divisional que se presenta con este memorial, teniendo en cuenta que me encuentro dentro del tiempo indicado en la legislación vigente y que la materia a proteger se encuentra totalmente contenida en la solicitud inicial.

Queremos resaltar que esta solicitud divisional se presenta en respuesta a la gentil sugerencia del señor examinador y que en ningún momento la materia relacionada en el capítulo reivindicatorio de esta nueva solicitud se sobrelapa con la materia contenida en las reivindicaciones de la solicitud original.

En consecuencia, se cumplen todos los requisitos para que sea aceptada esta modificación.

2.3. Claridad de las reivindicaciones

Se objeta la reivindicación 3

Al respecto, en el nuevo capítulo reivindicatorio, dicha reivindicación ha sido eliminada, por lo que se considera superada la objeción

2.4. Sustento de la descripción

Indica el examinador que en la descripción no se encuentran ejemplos suficientes de la actividad de todos los compuestos que se quieren proteger.

Al respecto, por favor noten que se ha restringido en alto grado la materia a proteger, donde los ejemplos que aparecen en la descripción son representativos de la materia reivindicada. Por tanto, se considera superada la objeción.

2.5. Unidad de invención

Indica el señor examinador que el capítulo reivindicatorio estudiado presenta falta de unidad de invención y sugiere presentar las solicitudes divisionales pertinentes.

Al respecto, y teniendo en cuenta la sugerencia del señor examinador, se ha limitado el capítulo reivindicatorio a un único grupo inventivo y se adjunta con este memorial una solicitud divisional que está relacionado con un único grupo inventivo.

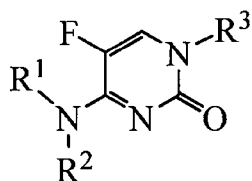
2.6. **Análisis de novedad**

El Examinador refiere que el documento D1 (US4845081) afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 3.

La forma de efectuar el examen de novedad, indicado en el instructivo de examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
- Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos

Por favor noten que el antecedente no señala el compuesto reivindicado de formula



Donde

m es un entero de 1 a 4;

R¹ y R² son tomados juntos para formar: =CR¹¹N(R¹²)R¹³;

R³ es C₂-C₆ alquenilo, fenilo o bencilo, en donde cada uno del fenilo o el bencilo pueden ser opcionalmente sustituidos con 1 a 3 R⁵, o con un sistema de anillo saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o con un sistema de anillo fusionado 5-6, o con un sistema de anillo fusionado 6-6, conteniendo cada uno 1 a 3 heteroátomos, en donde cada anillo puede ser opcionalmente sustituido con 1 a 3 R⁵, bifenilo o naftilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R⁵; o -(CHR⁶)_mOR⁷;

R⁵ es independientemente halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alcoxi, o C₁-C₆ alquilsulfonilo;

R⁶ es H;

R⁷ es H, C₁-C₈ alquilo, C₁-C₆ alcoxialquilo, C₂-C₆ alquilcarbonilo, C₁-C₆ alcoxicarbonilo;

R¹¹ es H;

R¹² es H o C₁-C₄ alquilo; y

R¹³ es H o C₁-C₄ alquilo

Por consiguiente, la presente solicitud es totalmente nueva en relación a lo enseñado en D1.

2.7. **Análisis de nivel inventivo**

Como se ha dicho, el documento D1 (US4845081) no relaciona el compuesto que se reivindica en la presente solicitud. No puede considerarse que lo indicado en la presente solicitud pueda derivarse del arte previo, toda vez que no existe ninguna sugerencia partiendo de D1 para que llegar a lo reivindicado.

Queremos llamar la atención que entre lo reivindicado y el antecedente existe un gran número de diferencias. En consecuencia, éste es un claro indicio que lo reivindicado tiene la novedad y el nivel inventivo para que se conceda el privilegio solicitado.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.
4. 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, así como de la materia relacionada en la solicitud divisional. 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. 13405, 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.

5. **ANEXOS**

- 5.1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones
- 5.2. Solicitud divisional que incluye:
 - 5.2.1. Capítulo descriptivo correspondiente a la solicitud original
 - 5.2.2. Pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional conformado por 9 reivindicaciones
 - 5.2.3. Poderes correspondientes
 - 5.2.4. Comprobante de tasa por solicitud por valor de \$450 000

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-079-8
COLO-10975-0841-203-4
RBL\RBL\ID-256303\WPC10975
No. M-2013-256303\RBL



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1. Identificación del Trámite

☐ Conversión

☒ División

☐ Fusión

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☐

Otra

☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indianápolis, Indiana 46268, Estados Unidos de América	Indianápolis
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

De Páez Luz Clemencia

C.C. 35.456.344

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

6

4.

Datos del trámite

CONVERSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

DIVISION

Expediente : 12.019.950
De: _____
A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

5.

Comprobante de Pago No 13-124895

Fecha 2013/12/04

6.

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$450.000.

☒

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

☒

Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

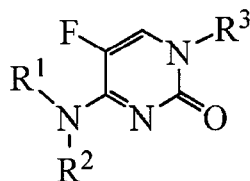
Tarjeta Profesional 23.555

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. 12.019.950. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No. 13405 notificado por fijación en lista del 30 de julio de 2013. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es 06 de febrero de 2012 y la prioridad que allí se reivindica 07 de agosto de 2009.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 12.019.950

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula I:



Fórmula I

en donde

m es un entero de 1 a 4;

R¹ y R² son tomados juntos para formar:



R³ es:

C₂-C₆ alquenilo, fenilo o bencilo, en donde cada uno del fenilo o el bencilo pueden ser opcionalmente sustituidos con 1 a 3 R⁵, o con un sistema de anillo saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o con un sistema de anillo fusionado 5-6, o con un sistema de anillo fusionado 6-6, conteniendo cada uno 1 a 3 heteroátomos, en donde cada anillo puede ser opcionalmente sustituido con 1 a 3 R⁵, bifenilo o naftilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R⁵; o

-(CHR⁶)_mOR⁷;

R⁵ es independientemente halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alcoxi, o C₁-C₆ alquilsulfonilo;

R⁶ es H;

R⁷ es H, C₁-C₈ alquilo, C₁-C₆ alcoxialquilo, C₂-C₆ alquilcarbonilo, C₁-C₆ alcoxycarbonilo;

R¹¹ es H;

R¹² es H o C₁-C₄ alquilo; y

R¹³ es H o C₁-C₄ alquilo

2. Una composición para el control de un patógeno fúngico, en donde la composición incluye el compuesto tal como se describe en la reivindicación 1, y un material transportador fitológicamente aceptable.

3. El compuesto de la reivindicación 1 donde R³ es -(CHR⁶)_mOR⁷

4. El compuesto de la reivindicación 3 donde m es 1
5. El compuesto de la reivindicación 3 donde R^7 es C_2-C_6 alquilcarbonilo
6. El compuesto de la reivindicación 3 donde R^7 es $C(O)C(CH_3)_3$
7. El compuesto de la reivindicación 3 donde R^7 es $C(O)C-H_2CH_2CH_3$
8. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^3 es $-CH=CH_2$