

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Abogados Consultores – Ma

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2014



No. 12-175742- -00005-0000

Fecha: 2014-03-27 15:57:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 12 – 175.742

TÍTULO: “PIRIDINILPIRAZOLES BICICLÍCOS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 23.687 del 31 de diciembre de 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 23.687 del 31 de diciembre de 2013.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 7, 9 y 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14”.

“La reivindicación 5 enseña un procedimiento para controlar hongos fitopatógenos y productores de micotoxinas, que se caracteriza porque los piridinilpirazoles bicíclicos de la fórmula (I) según una o más de las

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

reivindicaciones 1 a 4, se aplica a los hongos y/o a su hábitat; Es evidente que la llamada etapa de “se aplica a los hongos y/o a su hábitat” corresponde a la forma de usar los piridinilpirazoles bicíclicos de la fórmula (I) según una o más de las reivindicaciones 1 a 4, aunque en su preámbulo se reclame como procedimiento. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa corresponde a un tratamiento, dicho tratamiento es un uso”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 5 a 7, 9 y 10** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título de la invención porque:

“El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy amplio, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el título de la invención, como sigue:

NUEVO TITULO DE LA INVENCION:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDINILPIRAZOLES BICÍCLICOS”

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“Las reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los posibles sustituyentes desde R1 a W son muy amplias y abarcan un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Es así como por ejemplo:

- *“Y puede corresponder junto con el átomo de nitrógeno adyacente “1” y los dos átomos de carbono “2” y “3” forma un anillo heterocíclico no aromático de 5 a 7 miembros, cuyos miembros de anillo adicionales se seleccionan entre el grupo que consiste en $C(R^2)_2$, O, S, NR^3 , $C(R^2)=C(R^2)$, $C(R^2)=N$, $N=N$, $C(=O)$, $C(=S)$, $C(=NR^4)$, $S(=O)p(=NR^4)q$ y $SiR^{5a}R^{5b}$, sin tener en cuenta que el capítulo descriptivo enseña en los ejemplos allí ilustrados que este radical corresponde en general a un pequeño número de grupos tales como: $-(CH_2)_3-$, $-(CH_2)_4-$, $-(CH_2)_5-$, $-(CH_2)_2CCl_2CHCl-$, $-CH(CH_3)(CH_2)_2-$, $-C(CH_3)_2O(CH_2)_2-$, $-(CH_2)_3CH(OCH_3)-$, $-CH_2O(CH_2)_2-$, $-(CH_2)_2OCH_2-$ ó $-(CH_2)_2CH(CH_3)-$ ”*
- *“(…)”*

“Es necesario entonces que la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I sea restringida a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados y probados”.

“En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos”.

“En la reivindicación 6, que consiste en una composición es muy amplia pues divulga expansores y tensioactivos, cuando solo se observa debido sustento de:

- *Disolvente: N,N-dimetilformamida, acetona, N,N-dimetilacetamida*
- *Emulsificante: alquilarylpoliglicoléter”.*

“Así entonces se requiere que indique los posibles compuestos de los cuales hay sustento en el capítulo descriptivo, así mismo se le recuerda que al ser una composición no muestra las características de una reivindicación de este tipo, se le recomienda que realice las modificaciones pertinentes para que se defina de manera correcta una reivindicación del tipo composición”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a las observaciones del Examinador técnico de Patentes procedió a modificar el capítulo reivindicatorio como sigue:

Se han eliminado las reivindicaciones 1 a 3.

La nueva reivindicación 1 (reivindicación 4 original) protege los compuestos ejemplificados y compuestos similares.

El resto de reivindicaciones se han reenumerado y su dependencia se ha modificado de manera acorde.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **dos (2) nuevas reivindicaciones** en dos folios.

3.

E

XAMEN DE PATENTABILIDAD (Art 14 D486)

Novedad (art. 16 D 486)

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1 y 2 con el documento **D1 (Cheung et al. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters (2008), 18(2), 5428-5430)** porque:

“(…)”

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPÍ – ASIPI - AIPPI

“De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que el compuesto de fórmula (I) descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 esta reivindicación no es nueva”.

“Las reivindicaciones dependientes 2 no mencionan alguna característica que haga nueva al compuesto de fórmula I de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Novedad** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Ninguno de los documentos **D1 o D2** divulga un compuesto según la fórmula (I) en la que los símbolos tienen los significados dados en la **nueva reivindicación 1**.

Por ello, dicha **reivindicación es nueva. Igualmente es nuevo el procedimiento para preparar una composición** que comprende los compuestos de la reivindicación 1 (**nueva reivindicación 2**).

Por lo tanto las **nuevas reivindicaciones 1 y 2** de la **presente invención** cumplen con el requisito de **NOVEDAD** frente al documento **D1** del estado de la técnica.

Nivel Inventivo (art. 18 D 486).

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

El Examinador objetó el **nivel inventivo** para las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 8 con el documento **D2 (WO2009076440)** porque:

“(…)”

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 consiste en que el anillo que se encuentra enlazado con el imidazol es una pirimidina mientras que para la presente invención es piridina. No existe evidencia que las diferencias estructurales entre el compuesto de D2 y el compuesto de la reivindicación 1 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor eficiencia fungicida para la protección de plantas.”.

“(…)”.

“En consecuencia, el experto en la materia, modificaría estructuralmente el compuesto conocido en de D2, sustituyendo el un carbono de la piridina por un Nitrógeno para tener así una pirimidina enlazada al imidazol y de esta manera llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“Puesto que las reivindicaciones 2 a 4, 6 y 8 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la invención tampoco puede considerarse que presenten nivel inventivo.”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Tal y como indica el Examinador, el documento **D2** es el documento más cercano del estado de la técnica. El documento **D2** da a conocer pirazoles bicíclicos con actividad fungicida que están sustituidos en la posición 3 del pirazol con fenilo (que está opcionalmente sustituido) y en la posición 4 del pirazol con pirimidina (que está también opcionalmente sustituida).

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

La diferencia entre la **presente invención** y el documento **D2** es que el **pirazol** en la **presente invención** está **sustituido en posición 4 con piridina** en lugar de pirimidina (documento **D2**).

El documento **D2** **no indica que con el cambio de pirimidina por piridina se mantengan las buenas propiedades fungicidas del compuesto**. El experto en la materia sabe que la piridina es otro compuesto aromático, sin embargo, no hubiese encontrado en el documento **D2** razón alguna para sustituir la pirimidina por piridina.

Vale la pena destacar que las propiedades eléctricas de ambos compuestos son distintas. La pirimidina con el nitrógeno adicional tiene un par de electrones libre adicional que puede ser decisivo, por ejemplo, para la unión con la diana fúngica. Por ello, **no se puede asumir que fungicidas que contienen pirimidina funcionan de la misma manera que fungicidas que contienen piridina**.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, consideramos que la **presente invención no resulta obvia** para un experto en la materia, con respecto al documento **D1** puesto que **NO enseña, NI sugiere el compuesto definido en la reivindicación 1, así como el procedimiento para preparar la composición de la reivindicación 2, tal como se encuentra definido en el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente de nuestro poderdante, por lo cual la invención cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO**.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes:
Un **NUEVO TITULO DE LA INVENCION: “COMPUESTOS DERIVADOS DE**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

PIRIDINILPIRAZOLES BICÍCLICOS”; Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **dos (2) nuevas reivindicaciones** en dos folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 23.687 del 31 de diciembre de 2013.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDINILPIRAZOLES BICÍCLICOS”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 2 inclusive.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

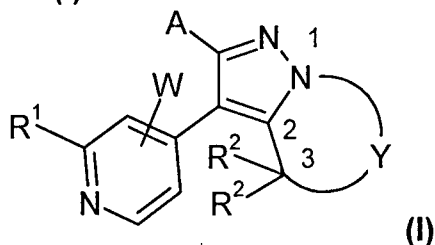
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:

Nuevas Reivindicaciones (2) en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

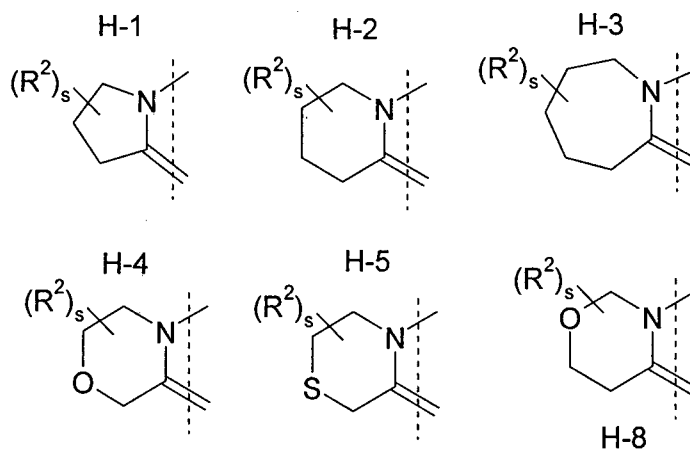
1. Compuestos de la fórmula (I)



en la que los símbolos tienen los siguientes significados:

Y junto con el átomo de nitrógeno adyacente "1" y los dos átomos de carbono "2" y "3" forma un anillo heterocíclico no aromático de 5 a 7 miembros seleccionado entre el grupo que consiste en: H-1, H-2, H-3, H-4, H-5 y H-8 que se muestra en el Esquema 2, en el que s es un número de 0 a 4;

Esquema 2



R^2 en cada caso, independientemente entre sí representan H, flúor, cloro, ciano, CF_3 , metilo o metoxi;

A representa un anillo fenilo o tiofeno que está opcionalmente sustituido con radicales seleccionados entre el grupo que consiste en F, Cl, ciano, CH_3 , CF_3 ;

R^1 representa H, flúor, cloro, $S(O)_mMe$, $NR^{9a}R^{9b}$, $N(R^{9b})COR^{9a}$, $N(R^{9b})COOR^{12}$;

R^{9a} representa en cada caso H, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, n-hexilo, metoximetilo, etoximetilo, etoxietilo, metoxietilo, metoxipropilo, hidroximetilo, 1-

hidroxietilo, 2-hidroxietilo, hidroxipropilo o $-(CH_2)_mR^{16}$;

R^{9b} representa en cada caso H, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, alilo o propargilo;

R^{12} representa metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, t-butilo, alilo, propargilo o $-(CH_2)_mR^{16}$;

R^{16} representa ciclopropilo, ciclopentilo, ciclobutilo, ciclohexilo, tienilo o fenilo, pudiendo estar cada uno de los mismos sustituido con un radical seleccionado entre el grupo R^{17} ;

m representa 0, 1 ó 2;

R^{17} representa metilo, etilo, flúor, cloro, CF_3 , OMe, ciano;

W representa H,

o

W representa flúor, cloro, ciano;

y sales agroquímicamente activas de los mismos como fungicidas.

2. Procedimiento para preparar composiciones para controlar hongos fitopatógenos dañinos, **CARACTERIZADO PORQUE** los piridinilpirazoles bicíclicos de la fórmula (I) según la reivindicación 1, se mezclan con expansores y/o tensioactivos.