

CASTELLANOS & Co.
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-098013- -00006-0000

Fecha: 2011-03-29 15:21:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Ref.: Expediente No. **06.098.013**

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: **DERIVADOS DE DIFLUOROMETANOSULFONIL-ANILIDAS ÚTILES COMO HERBICIDAS**

Solicitante: **BAYER CROPSCIENCE AG**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATIÑO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pié de mi firma, en atención a su oficio No. 15374 notificado el 26 de noviembre de 2010, estando dentro del término de prórroga, atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:

Novedad

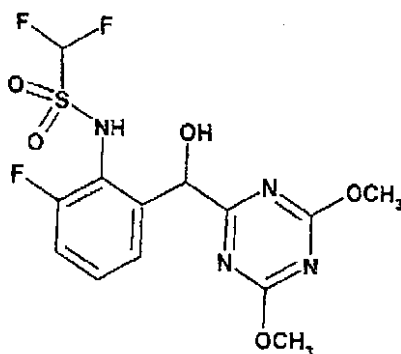
Ese Despacho después de comparar el patrón de sustitución de la estructura reclamada en la solicitud con las sustituciones divulgadas por el documento D1 (WO 96/41799), concluye que son iguales y que dicho documento sí afecta la novedad de los compuestos reivindicados. Más específicamente, el señor examinador cita el compuesto 1k de D1 y las posibles sustituciones que llevan a compuestos idénticos al los reclamados.

CASTELLANOS & Co.
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Por otra parte, el señor examinador afirma que el grupo difluorometilo sí había sido divulgado en D1 como sustituyente de la sulfonamida y que por tanto, las características técnicas de los compuestos hacen parte del estado de la técnica.

Con el objeto de subsanar la objeción a la novedad de los compuestos reclamados, el solicitante limitó drásticamente el alcance de la invención a un único compuesto, su proceso de preparación y la composición que los comprende. Dicho compuesto no está comprendido por la anterioridad y se diferencia claramente en tres elementos estructurales distintivos:

COMPUESTO REIVINDICADO:



DIFERENCIAS FUNDAMENTALES CON LOS COMPUESTOS DE D1

Los sustituyentes que presenta en compuesto reivindicado son: R³: F; R¹: CHF₂; Z: N.

Mientras que en el compuesto más cercano que se presenta en D1, los sustituyentes son: R³: F; R¹: CF₃; Z: N. Adicionalmente, éste compuesto de D1 es inactivo, mientras que el compuesto de la invención tiene actividad herbicida.

Si bien la limitación de las reivindicaciones es suficiente para superar la objeción por novedad, reitero los argumentos anteriormente presentados con respecto a la divulgación que hace D1 del grupo difluorometilo (-CHF₂).

Ese Despacho manifiesta que la divulgación de D1 no se limita a los ejemplos específicos sino que la divulgación de D1 y la inclusión del grupo difluorometilo anticipan los compuestos reclamados.

Respetuosamente pongo de presente que la divulgación de D1 es muy general y enuncia el grupo difluorometilo dentro de una larga lista de posibles sustituyentes que, junto con las demás posibilidades para cada uno de los sustituyentes de la fórmula (I) y (A1) comprende una divulgación general y no específica de los sustituyentes que se presentan en ésta invención. Esto es, a partir de la divulgación de múltiples posibles radicales para cada uno de los sustituyentes, el técnico medio no pudo anticipar en una sola apreciación, sin hacer una exhaustiva sustitución en la fórmula (I), un compuesto en específico que comprendiera el grupo difluorometilo y que además tuviera la actividad que presenta el compuesto reivindicado.

Solicito a ese Despacho tener en cuenta las indicaciones que presenta el Manual Andino de Patentes en su numeral 9.4.4.1 en cuanto al análisis de la novedad, partiendo del hecho que dicho Manual no es un marco normativo pero sí una guía válida para el análisis de patentes de invención dirigida a los examinadores de patentes, que ha sido preparada por autoridades competentes y que tiene como base la Decisión 486. Dicho numeral establece:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general."

"Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad" (subrayado fuera de texto)

Se puede establecer claramente que los compuestos reivindicados en la presente invención no se ven afectadazos en su novedad ya que la divulgación general del grupo difluorometilo en D1 no destruye la novedad del compuesto específico aquí reivindicado.

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes establece:

"Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya."

"La descripción en el estado de la técnica de una clase genérica como por ejemplo, "metal", "halógenos", etc. no destruye la novedad de un elemento particular de la clase (como por ejemplo cobre o flúor)".¹ (Negrita fuera de texto)

Así entonces, el hecho que el documento D1 comprenda una fórmula general y nombre como posibles sustituyente un grupo alquilo halogenado, no destruye la novedad de la fórmula I en donde se emplea específicamente -CHF₂.

Por otra parte, respetando la autonomía de ese Despacho en la evaluación de las solicitudes de patentes, manifiesto que el IPRP reconoció la novedad de los compuestos reivindicados (sin limitaciones) frente al documento D1 (WO 96/41799) y que el examen realizado en Colombia no puede apartarse en mayor medida de, en este caso contradecir, las conclusiones del IPRP toda vez que la novedad es un criterio universal.

En conclusión, la presente solicitud de patente cumple con lo estipulado por el Artículo 16 de la Decisión 486.

Anexos

Formulario de modificaciones

Nuevo capítulo reivindicatorio

Recibo por modificación voluntaria

¹ Manual Andino de Patentes, Pág. 67.

CASTELLANOS & Co.
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Del Señor Jefe,



Luis Patiño Leyva

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P.A. No.2698 del C. Sup. de la Judicatura

Calle 94 A No. 7A - 09 Bogotá D.C

Teléfonos: 7560770

G:\USER\DEPARTAMENTO DE PATENTES\PATENTES\DR. PATIÑO\IP20104\MEMORIAL FONDO.doc

29 MAR. 2011



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

②

Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG

Dirección: Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim
Alemania

Domicilio: 40789 Monheim
Alemania

Lugar de Constitución: Alemania

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: LUIS PATIÑO LEYVA

Dirección: Calle 94A No. 7A - 09 Bogotá D.C

Teléfono: 756 07 70 Fax: 755 01 58

E-mail: info@castellanosyco.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

2.930.616

TPA

2698

④

Número de Expediente:

06.098.013

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio para el examen de patentabilidad.

⑥

Comprobante de pago No.

11 - 0025081

Fecha

18/03/2011

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☒

Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE

LUIS PATIÑO LEIVA

FIRMA

CC 2.930.616 de Bogotá - TPA 2698 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - LPL/P20104

29 MAR. 2011

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0025081

Bogotá D.C., Marzo 18 de 2011 - 14:38:45

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

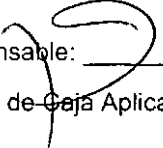
*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	391816353	18/03/2011	11.486.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

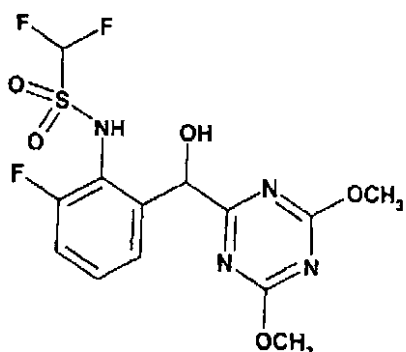
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

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

Marzo 18 de 2011 - 14:38:46

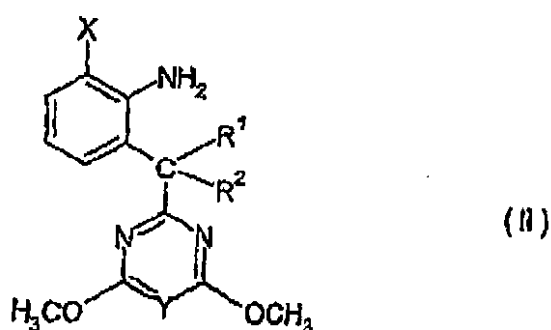
REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A OFICIO No. 15374

1. Nuevo derivado de difluorometanosulfonamida representado por la fórmula (I)



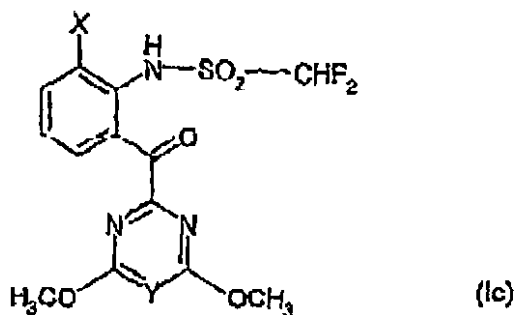
2. Un procedimiento para preparar el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque

- a) un compuesto de la fórmula (II)



En la que R¹ es hidrógeno y R² es hidróxi, Y es N y X es flúor se hace reaccionar con un cloruro de difluorometanosulfonilo en la presencia de disolventes inertes y, si fuese apropiado, en la presencia de un agente fijador de ácidos o

- b) compuestos de fórmula (Ic)



En la que X y Y tienen las mismas definiciones antes mencionadas, se hace reaccionar con un complejo de hidruro de metal alcalino o con un complejo borano, en la presencia de disolventes inertes.

3. Composiciones herbicidas caracterizadas porque contienen por un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1.
4. Procedimiento para la preparación de composiciones herbicidas caracterizado porque un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 se mezcla con agentes extendidores y/o agentes activos superficialmente.