

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A-09

Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-024312- -00011-0000

Fecha: 2014-12-01 15:46:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 13 024312

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

“PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES”.

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **61410** de 14 de octubre de 2014, notificada por listado desfijado el 21 de octubre de 2014.

1. LA RESOLUCION No. 61410

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 61410 por la cual se niegan las reivindicaciones 1 a 7 de la solicitud de patente radicada el día 6 de febrero de 2013, para el invento denominado: **“PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES”**, y radicada bajo el expediente N° **13 024312**.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 61410

La Resolución 61410 establece en su considerando quinto que "...las nuevas reivindicaciones 1 a 7 no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto el compuesto de fórmula (I) no es nuevo, ya que está divulgado en los documentos D1 (WO2008141020) y D2 (JP2009227643), de tal manera que cada proceso para obtener dicho compuesto será un grupo inventivo diferente. Aunado a lo anterior, el proceso para obtener el compuesto de fórmula (I) mediante la alquilación de un compuesto de fórmula (II) también está anticipado por las citadas anterioridades D1 y D2 y no hay un vínculo directo entre el paso de hacer reaccionar la amida con el compuesto de fórmula II y la interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, por lo que se puede distinguir claramente dos procesos diferentes. Así las cosas, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos..."

De igual forma, establece en el considerando séptimo que las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no cumplen con el requisito de novedad:

Para soportar tal afirmación exponen los siguientes argumentos:

- El problema técnico consiste en suministrar un proceso para la preparación de 3-haloalquilpirazoles.
- Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida. Por otra parte, proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I mediante la isomerización, o interconversión, del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I.
- La determinación del estado de la técnica permitió ubicar dos documentos, la solicitud de patente WO 2008/141020 (en adelante D1) y la patente JP 2009/227643 (en adelante D2).
- El documento D1 divulga un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar

éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 50, Preparación 35).

- El documento D2 enseña un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]).
- a) Basándose en la información anterior, el examinador considera que las reivindicaciones 1 y 3 a 6, no cumplen con el requisito de novedad teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Según expresa textualmente la Examinadora en relación con la novedad: *“Las características esenciales del proceso de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, los cuales enseñan un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo o yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (D1: Pág. 50, Preparación 35; D2: Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]). Es pertinente señalar que aunque la reivindicación 1 señala que “la amida está presente en una cantidad de 0.1 equivalentes molares a 10 equivalentes molares relativo a la cantidad de compuesto de fórmula IV y el compuesto de fórmula I”, esto hace referencia al proceso de interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, el cual hace parte del grupo inventivo 2, por lo cual no es evaluado en la patentabilidad del grupo 1 que ahora se estudia.”*
- b) Finalmente, sobre los argumentos del solicitante en relación con las objeciones planteadas en las acciones oficiales, la Examinadora responde que *“... se reitera que dicha característica hace referencia al proceso de interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, lo cual corresponde al grupo inventivo número 2, toda vez que “... Los equivalentes son relativos a la cantidad molar del compuesto de fórmula IV y el compuesto de fórmula I cuando están ambos presentes” (descripción, pág. 13, líneas 4-9). Teniendo en cuenta la falta*

de unidad de invención, dada por la divulgación del grupo inventivo 1 por parte de los documentos D1 y D2 y, que aquí se evalúa la invención definida por el grupo inventivo número 1; la característica que la solicitante cita no puede ser tomada en cuenta para su análisis en el presente estudio y de ninguna manera puede conferirle novedad a la invención del grupo inventivo 1."

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución Nº 61410 del 14 de octubre de 2014:

3.1 Violación del artículo 14 y el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el artículo 14 de la Decisión 486:

*"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, **siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.**"*
(Negrita personal)

Según el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está 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."

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador a la novedad de la presente solicitud, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual la definición de R² ha sido

limitada para ser la definición preferida dada en la página 4, líneas 32-35 de la publicación internacional de la solicitud.

Las reivindicaciones 3, 8, 13 y 14 han sido eliminadas. Las reivindicaciones restantes y las dependencias de las mismas se han remunerado en consecuencia.

A la luz de lo anterior, el solicitante argumenta que la conversión del compuesto de fórmula (IV) al compuesto de fórmula (I) en la presencia de un agente alquilante y una amida no ha sido previamente descrita por ninguno de los documentos citados por el examinador. Por lo tanto, el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto es novedoso por sobre las enseñanzas de los documentos citados por el examinador.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES”** a favor del **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **61410** del 14 de octubre de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada "**PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES**".

6. **PRUEBAS**

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **13 024312** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada "**PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES**" a favor de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**.

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basilea
SUIZA

8. **ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por once (11) reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones
- Recibo por concepto de modificaciones

9. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,

Margarita Castellanos Abondano

Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Teléfono: 756 0770

Bogotá, D.C.

MCA/

01 DIC. 2013

P2764

MEMORIAL RECURSO REPOSICION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del solicitante

- ☐ Error Material ☒ Modificación a una solicitud
- ☒ 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 ☒

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nombre o Denominación / Nombre social

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 del titular	Ciudad
SUIZA	Schwarzwaldallee 215	CH-4058 Basilea
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ 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 representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO **39.779.654 de Bogotá** **70.819 de C.S.J.**
Apellidos y Nombre Documento de Identificación Tarjeta Profesional

Dirección del representante		Ciudad
Calle 94 A No. 7 A - 09		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
sic@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

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.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13 024312

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio

Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por once (11) reivindicaciones☐

Modificación al capítulo descriptivo

☐

Modificación al resumen

☐

Modificación a los dibujos

☐

Modificación al solicitante

5. Anexos

☒Comprobante de pago No. 14- 125023 de 24/11/2014, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.☐

Poder, si fuere el caso

☒

Nuevo capítulo reivindicatorio

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y ApellidosMargarita Castellanos Abondano
Firma39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

P2764 - SOLICITUD DE MODIFICACION CAPITULO REIVINDICATORIO

01 DIC. 2014

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 125023

Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2014 - 16:06:08

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	616822570	24/11/2014	2.409.200.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

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

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-024312- -00011-0000

Fecha: 2014-12-01 15:46:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

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

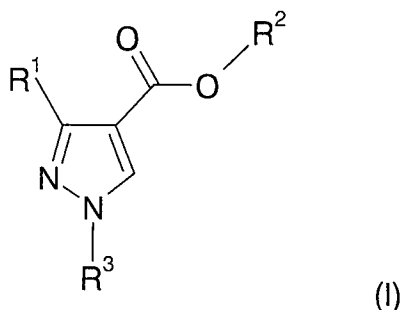
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Noviembre 24 de 2014 - 16:06:22

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

RECURSO DE REPOSICIÓN

1. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula I:

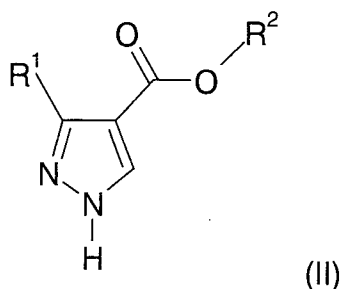


donde R¹ es haloalquilo C₁-C₄;

R² es alquilo C₁-C₈, fenilo, o fenilo alquilo C₁-C₈, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más de alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, halo-alcoxi C₁-C₄, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro y amino; y

R³ es metilo o etilo;

que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II:



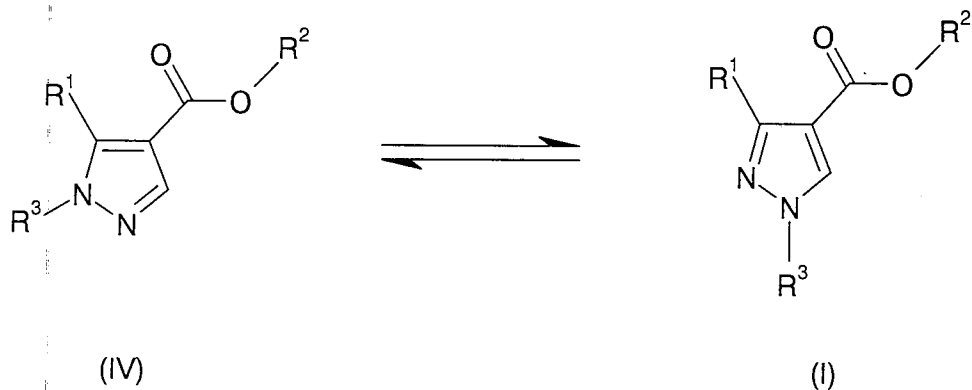
donde R¹ y R² son como se definen para el compuesto de fórmula I;

con un agente alquilante en presencia de una amida;

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el proceso es para incrementar la proporción de un compuesto de fórmula I en una mezcla que comprende un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula IV.

3. Un proceso para interconvertir un compuesto de fórmula IV y un compuesto de fórmula I de acuerdo con el esquema I:

Scheme I



Donde R^1 es haloalquilo C_1-C_4 ;

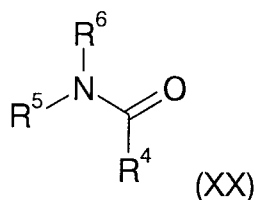
R^2 es alquilo C_1-C_8 , fenilo, o fenilo alquilo C_1-C_8 , donde alquilo, fenilo y fenilalquilo son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más de alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , halo-alcoxi C_1-C_4 , halógeno, hidroxilo, ciano, nitro y amino; y

R^3 es metilo o etilo;

Usando un agente de alquilación y una amida como agentes de interconversión.

4. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde la amida es una amida terciaria.

5. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la amida es un compuesto de fórmula XX:



Donde R^4 es H o alquilo C_1-C_4 ;

R^5 es alquilo C_1-C_4 ;

R^6 es alquilo C_1-C_4 ;

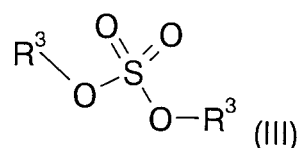
o R^4 y R^5 juntos son alquileno C_2-C_5 ;

o R^5 y R^6 son juntos alquileno C_2-C_5 .

6. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde

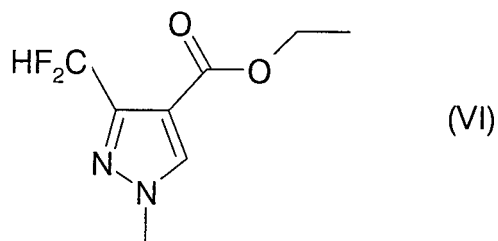
la amida es dimetilformamida, *N*-metil-2-pirrolidona o *N,N*-dimetilacetamida.

7. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde el agente alquilante es un compuesto de fórmula III:

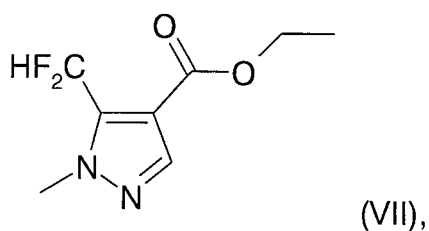


donde R³ es metilo o etilo.

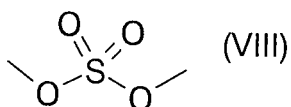
8. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde el proceso es para preparar un compuesto de fórmula VI:



Que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula VII:

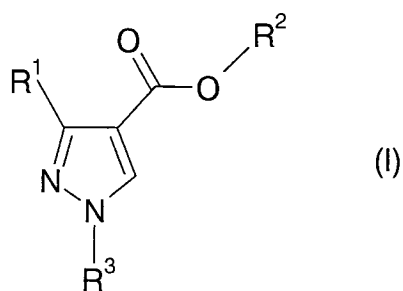


Con un compuesto de formula VIII:



En la presencia de una amida seleccionada de dimetilformamida, *N*-metil-2-pirrolidona o *N,N*-dimetilacetamida.

9. Un proceso para la preparación de un compuesto de formula I:



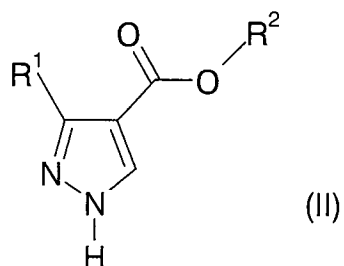
Donde R¹ es haloalquiloC₁-C₄;

R² es alquilo C₁-C₈, fenilo, o fenilo alquilo C₁-C₈, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más de alquiloC₁-C₄, haloalquiloC₁-C₄, alcoxiC₁-C₄, halo-alcoxiC₁-C₄, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro y amino; y

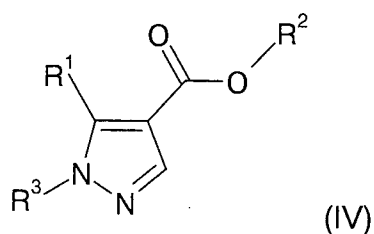
R³ es metilo o etilo;

Que comprende

b1. Hacer reaccionar un compuesto de fórmula II:



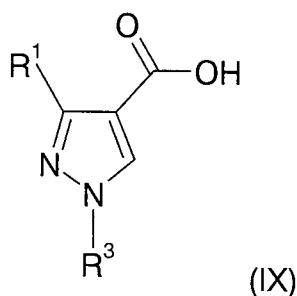
Donde R¹ y R² son como se define para el compuesto de fórmula I; con un agente alquilante para producir una mezcla que comprende un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula IV



donde R¹, R² y R³ son como se definió para el compuesto de fórmula I; y

b2. Hacer reaccionar la mezcla de b1, con un agente alquilante en la presencia de una amida.

10. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula IX:

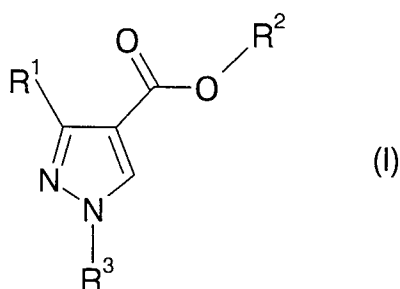


Donde R^1 es haloalquilo C_1-C_4 , y

R^3 es metilo o etilo;

Que comprende

1. preparar un compuesto de formula I:



Donde R^1 y R^3 son como se definió para el compuesto de formula IX; y

R^2 es alquilo C_1-C_8 , fenilo, o fenilo alquilo C_1-C_8 , donde alquilo, fenilo y fenilalquilo son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más de alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , halo-alcoxi C_1-C_4 , halógeno, hidroxilo, ciano, nitro y amino;

Como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9; y

2. hidrolizar el compuesto de formula I para producir el compuesto de formula IX.

11. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde

R^1 es difluorometilo o trifluorometilo;

R^2 es alquilo C_1-C_6 ; y

R^3 es metilo.