

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 - AIPII

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2014

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-041983- -00006-0000

Fecha: 2014-05-14 16:02:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 041.983

TÍTULO: “COMPUESTOS DE DITIÍNATETRA (TIO) CARBOXIMIDAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTOS
COMPUESTOS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No.
2.150 del 25 de febrero de 2014.

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. 2.150 del 25 de
febrero de 2014.

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

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de la reivindicación 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14”.

*“El objeto de la reivindicación 7 hace referencia a: “un procedimiento para
controlar hongos fitopatógenos dañinos caracterizados porque los compuestos
de fórmula (I).... se aplican a los hongos”*

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

“Como la única etapa definida en el método corresponde a la aplicación, esta corresponde a un uso y por lo tanto no es patentable”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 7 y 9** 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.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los sustituyentes R^1 y R^2 conllevan a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que dichos sustituyentes corresponden en todos los casos a un sustituyente metilo. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos”.

“La reivindicación 9 indica el uso que puede darse al compuesto el cual no es una característica técnica que defina la invención, la materia objeto de la reivindicación 9 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 6. Se requiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta:

Las reivindicaciones 2, 4-7 y 9 se han eliminado.

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

El resto de reivindicaciones se ha reenumerado y su dependencia ha sido modificada de manera acorde.

Se ha modificado la nueva reivindicación 1 limitándola a compuestos de fórmula (Ia), (Ib) y (Ic) y especificando que los residuos R^1 y R^2 son cada uno metilo, etilo, n-propilo e isopropilo, que son las formas de realización preferidas descritas en la memoria originalmente presentada (ver página 6, líneas 18-19). Así, consideramos que se ha hecho una generalización razonable de los ejemplos de la solicitud y por tanto esta nueva reivindicación debería ser permitida.

La nueva reivindicación 5 (reivindicación 11 original) se ha redactado como una reivindicación independiente y se ha modificado de acuerdo a la nueva reivindicación 1, es decir, indicando que R^1 y R^2 son cada uno metilo, etilo, n-propilo e isopropilo.

El nuevo juego de reivindicaciones no supone adición de materia y supera las objeciones emitidas por el examinador.

Por lo anterior, el solicitante considera que las reivindicaciones enmendadas están clara y completamente soportadas por el texto de la solicitud tal como se presentó y pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de cinco (5) Nuevas Reivindicaciones en dos folios.

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

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 – ASIP – AIPPI

El Examinador objeta el nivel inventivo de la invención para las reivindicaciones 1 a 3, 5 y 7 con el documento D1 (WO2008013925) porque:

“(…)”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en la presencia de un compuesto carboximida en lugar del compuesto tiocarboximida reclamado”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D2 consiste en la presencia de un compuesto carboximida en lugar del compuesto tiocarboximida reclamado”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D3 consiste en la presencia de un compuesto carboximida en lugar del compuesto tiocarboximida reclamado”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D4 consiste en que no se divulga un compuesto ditiina-tetratiocarboximida”.

“Sin embargo, el documento D4 divulga la relación bioisostérica existente entre los grupos =S y =O y la posibilidad de que dichos grupos puedan ser intercambiables (Pág. 40)”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, reemplazaría uno o más grupos =O por grupos =S en los compuestos conocidos en el estado de la técnica, obteniendo compuestos tiocarboximidados y esperando se mantuviera el efecto fungicida y de control de crecimiento de plantas presentados por estos compuestos para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia a la luz de los documentos D1 con D4, D2 con D4 y D3 con D4. Adicionalmente la solicitante no presenta evidencia del efecto técnico sorprendente presentado por los compuestos ditiinatocarboximidados con respecto a los compuestos ditiinacarboximidados conocidos en el estado de la técnica.”

“En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)”.

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 6, 8 y 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar

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 ACPI – ASIPI – AIPII

inventivas”.

“(…)”

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, reemplazaría uno o más grupos =O por grupos =S en los compuestos intermediarios de los procesos conocidos en el estado de la técnica; ya sea la Reacción a partir de las monoamidas succínicas conocidas en los documentos D1 y D2 o la reacción a partir de las dicloromaleimidias conocida en el documento D3 para obtener procesos alternativos que permitan la preparación de los compuestos ditiínatetra(tio)carboximidias y llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia a la luz de los documentos D1 con D4, D2 con D4 y D3 con D4”.

“En conclusión la reivindicación 11 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)”.

“En conclusión las reivindicaciones 1 - 11 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)”.

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:

Los documentos **D1 y D2** divulgan ditiínatetracarboximidias. En contraste, la **presente invención se refiere a ditiínatetra(tio)carboximidias, que contienen al menos uno o dos grupos tio.**

La sustitución del (los) grupo(s) oxo por grupos tio conduce a nuevos y eficaces compuestos fungicidas.

El objeto de la presente invención era proporcionar nuevos compuestos fungicidas útiles para superar los efectos de la cada vez mayor resistencia. Este objeto se resuelve con los compuestos reivindicados.

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

La presente invención contiene datos biológicos que apoyan el efecto fungicida. Los ejemplos muestran el efecto de los siguientes compuestos y que se probaron en el tomate, la manzana y la vid. Ambos compuestos poseen una buena eficacia fungicida contra *Phytophthora infestans*, *Plasmopara viticola*, *Venturia inaequalis* y *Alternaria solani*.

El estado de la técnica citado no divulga ni sugiere la sustitución de los grupos oxo. No era obvio a partir del estado de la técnica anterior que tal sustitución diese lugar a un efecto fungicida de los compuestos. Por ello, consideramos que la actual reivindicación 1 es nueva e inventiva.

En virtud de su dependencia también es nueva e inventiva la reivindicación 2. También lo son las reivindicaciones 3 y 4 que definen una composición que comprende una ditiinatetra(tio)carboximida según la reivindicación 1 ó 2 (reivindicación 3), y el procedimiento para preparar dicha composición (reivindicación 4). Asimismo, la reivindicación 5 es nueva e inventiva pues define el procedimiento para la preparación de las ditiinatetra(tio)carboximidas de la reivindicación 1, las cuales son nuevas e inventivas.

Por esta razón, el solicitante manifiesta que contrariamente a lo que dice el Examinador los compuestos reivindicados y su procedimiento de preparación si presentan una clara ventaja técnica frente a los compuestos de los documentos D1, D2, D3 y D4 y por consiguiente, se logra como resultado una invención NOVEDOSA e involucra definitivamente NIVEL INVENTIVO.

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

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes:
Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO**, 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. 2.150 del 25 de febrero de 2014.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMPUESTOS DE DITIÍNATETRA (TIO) CARBOXIMIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 5 inclusive.

Atentamente,

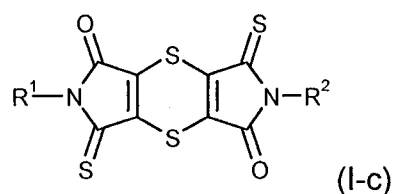
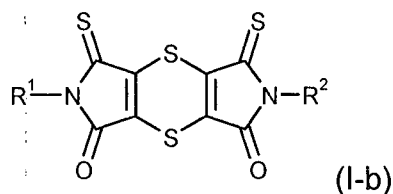
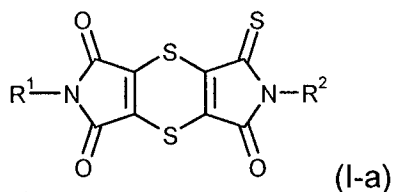


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (5) en dos folios.

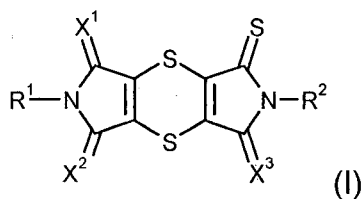
NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Ditiínatetra(tio)carboximidas de fórmula (Ia), (Ib) o (Ic)



en la que R^1 y R^2 son cada uno metilo, etilo, n-propilo e isopropilo, y las sales agroquímicamente activas de las mismas.

2. Ditiínatetra(tio)carboximidas de fórmula (Ia), (Ib) o (Ic) de acuerdo con la reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** R^1 y R^2 son cada uno metilo.
3. Composición para controlar hongos fitopatógenos dañinos, **CARACTERIZADA PORQUE** un contenido de al menos una ditiínatetra(tio)carboximida de fórmula (Ia), (Ib) o (Ic) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, además de expansores y/o tensioactivos.
4. Procedimiento para producir composiciones para controlar hongos fitopatógenos dañinos, caracterizado porque las ditiínatetra(tio)carboximidas de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 se mezclan con expansores y/o tensioactivos.
5. Procedimiento para preparar ditiínatetra(tio)carboximidas de fórmula (I)



en la que

X^1 es O o S,

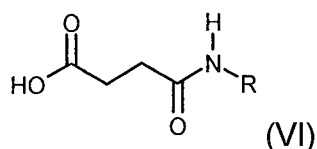
X^2 es O o S,

X^3 es O o S,

R^1 y R^2 son cada uno metilo, etilo, n-propilo e isopropilo,

CARACTERIZADO PORQUE

A) en una primera etapa, monoamidas succínicas de fórmula (VI)

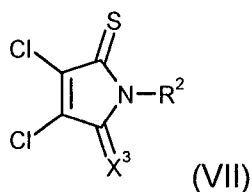


en la que R es R^1 o R^2 , cada uno de los cuales es como se define más arriba,

se hacen reaccionar con un exceso de cloruro de tionilo, opcionalmente en presencia de un diluyente,

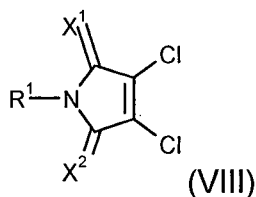
después, se retira el exceso de cloruro de tionilo y se convierte la mezcla de producto así obtenida, en una segunda etapa, en una mezcla de un disolvente orgánico y agua, opcionalmente en presencia de un catalizador de transferencia de fase, y finalmente, se aíslan las ditiínatetra(tio)carboximidas de fórmula (I) por procedimientos de cromatografía, o

B) dicloromaleimidas de fórmula (VII)



en la que R^2 y X^3 son cada uno como se define más arriba,

se hacen reaccionar con dicloromaleimidas de fórmula (VIII)



en la que R^1 , X^1 y X^2 son cada uno como se define más arriba ,

y con un tiosulfato inorgánico en un disolvente o mezcla de disolventes.