

✓ 1

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

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 – ASPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-041983- -00009-0000

Fecha: 2014-08-19 15:35:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

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: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No.
38.895 DEL 24 DE JUNIO DE 2014.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, dentro del término legal presento
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Superintendente de Industria y Comercio contra el
acto administrativo No. 38.895 del 24 de junio de 2014.

MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el
raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención
titulada “**COMPUESTOS DE DITIÍNATETRA (TIO) CARBOXIMIDAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS**” que

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

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

conllevo a denegar la solicitud por las siguientes razones:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, al basar su estudio en los documentos técnicos o antecedentes denominados **D1 (US20100120884); D2 (F. Zentz et al./II Farmaco 60), D3 (US3364229) y D4 (Current Medicinal Chemistry)** y por ende no cumple las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486, 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 ditiína-tetratiocarboximida"

"(...)"

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

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 – AIPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

"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 tiocarboximidas 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 ditiínatiocarboximidas con respecto a los compuestos ditiínacarboximidas conocidos en el estado de la técnica".

"Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 - 4 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas".

"(...)"

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y el compuesto del documento D1 consiste en que el proceso divulgado produce una ditiína-tetracarboximida en lugar de la ditiína-tetratiocarboximida de la solicitud".

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y el compuesto del documento D2 consiste en que el proceso divulgado produce una ditiína-tetracarboximida en lugar de la ditiína-tetratiocarboximida de la solicitud".

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

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y el compuesto del documento D2 consiste en que el proceso divulgado produce una ditiína-tetracarboximida en lugar de la ditiína-tetratiocarboximida de la solicitud".

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D4 consiste en que no se divulga un proceso para producir una ditiína-tetratiocarboximida".

"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 dicloromaleimidas conocida en el documento D3 para obtener procesos alternativos que permitan la preparación de los compuestos ditiína-tetra(tio)carboximidias y llegar así al objeto de la reivindicación 5 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."

"(...)".

Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente resolución puesto que considera que la **solicitud de patente de invención objeto del recurso no se deriva de manera evidente de los documentos del estado de la técnica** y por lo tanto, cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de **nivel inventivo** exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

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

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

Los documentos **D1**, **D2** y **D3** 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. Así, el objeto de la presente invención puede considerarse como proporcionar nuevos compuestos fungicidas útiles para superar los efectos de la cada vez mayor resistencia. Este objeto se resuelve con los compuestos reivindicados.

El Examinador considera que hubiese sido obvio modificar en los compuestos descritos en los documentos **D1**, **D2** y **D3** el(los) grupo(s) oxo por grupos tio. Sin embargo, respetuosamente discrepamos de dicha opinión, ya que el documento **D4** se refiere a la modificación molecular de compuestos y diseño de fármacos. El documento **D4** no describe nada acerca de la actividad fungicida de los compuestos en dicho documento divulgados.

El experto en la materia que se enfrenta al problema técnico de proporcionar otros compuestos activos fungicidas nunca utilizaría el documento **D4** debido a que la actividad fungicida de un compuesto no es comparable a las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas. Además hay una gran cantidad de parámetros que tienen que ser observados cuando un grupo químico especial es reemplazado por otro (Ver el documento **D4**, página 25, columna derecha, tercer párrafo).

El documento **D4** da una visión general de las posibilidades de sustitución de los diferentes grupos químicos para el diseño de fármacos. Sin embargo, el documento **D4** no enseña claramente ni sugiere reemplazar grupo(s) oxo por grupos tio para obtener compuestos con actividad fungicida.

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



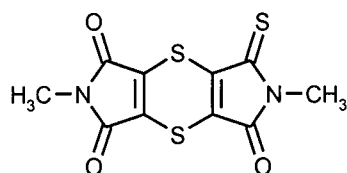
Mario Delgado Echeverry e Hijos

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

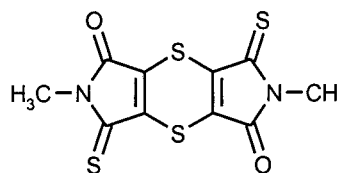
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

A diferencia que la **presente invención de nuestro poderdante**, por el contrario, **contiene datos biológicos que muestran una buena eficacia fungicida contra *Phytophthora infestans*, *Plasmopara viticola*, *Venturia inaequalis* y *Alternaria solani***, en el tomate, la manzana y la vid, de los compuestos:



y



Teniendo en cuenta todo lo anterior, **nuestro poderdante considera que la actual Reivindicación 1 es NUEVA E INVENTIVA**, a diferencia de la opinión del Examinador Técnico de Patentes.

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 lo anterior, no podemos afirmar que la **presente patente de invención de nuestro poderdante** se derive de manera evidente de los documentos **D1, D2, D3 y D4** considerados del estado de la técnica con fundamento en las razones expuestas anteriormente y los argumentos expuestos en la respuesta al Concepto Técnico notificado

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

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 – ASIP – AIPPI

mediante oficio No. 2.150 del 25 de febrero de 2014, por lo tanto, la invención cumple con el requisito de **NIVEL INVENTIVO**.

Finalmente, estamos demostrando que las **nuevas ditiínatetra(tio)carboximidias**, descritas en **las Reivindicaciones 1 a 5 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**, cumpliendo así con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 38.895 del 24 de junio de 2014 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para las **REIVINDICACIONES 1 a 5 inclusive** presentadas el pasado 14 de mayo de 2014, para la invención titulada **"COMPUESTOS DE DITIÍNATETRA (TIO) CARBOXIMIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS"** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

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