



Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 13.111.895

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composición fungicida que comprende un derivado de tetrazoliloxima y un derivado tiazolipiperidina"

Solicitante: Bayer CropScience AG

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 25
DEL 24 DE JUNIO DE 2014, OFICIO NO. 7405 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial 13-111895-00003-0000 de fecha 15 de septiembre de 2014:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones

Su Despacho ha considerado lo siguiente en relación con las reivindicaciones:

1.1.1. El método de la reivindicación 13 corresponde al uso de la composición, mencionada en la reivindicación 1 para controlar hongos fitopatógenos. Es evidente que la llamada etapa de "aplicar una cantidad eficaz" corresponde a la forma de usar la composición, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le aclara al solicitante

que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso. Por lo tanto dicho método no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

1.1.2. La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de la composición cuyos componentes están mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los componentes posibles sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de formulaciones probadas, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo.

1.1.3. Las reivindicaciones 10 a 12 se mencionan composiciones con componentes adicionales pero no se encuentran soportadas en la descripción puesto que las composiciones de las realizaciones preferidas son de dos componentes. El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

1.1.4. La reivindicación 1 hace referencia a una proporción 1000/1 y 1/1000, lo cual abarca todas las posibilidades de proporción, por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés.

1.2 Unidad de Invención

Con relación a la unidad de invención su Despacho ha considerado que:

Teniendo en cuenta que el objeto de invención está definido por la composición de A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina después de una comparación con el estado del arte se encontró que esta combinación no se puede considerar el elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención, puesto que estos dos compuestos ya están divulgados en el documento D1. Además el componente C) fungicida y D) insecticida son funcional y estructuralmente diferentes.

Por lo tanto el concepto común no es inventivo y no se cumple el requisito de unidad de invención.

De tal manera que se encuentran 4 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales en el segundo componente.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina (reivindicaciones 1 a 9)

2º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina y c) tercer compuesto fungicida (reivindicación 10)

3º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina y D) insecticida (reivindicación 11)

4º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina, C) tercer fungicida y D) insecticida (reivindicación 12)

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención eliminando de ella las otras invenciones.

1.3 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos que afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que los documentos CO 11-151121 (D1) y WO 2010094728 (D2) afectan la novedad de la presente solicitud por cuanto:

“Teniendo en cuenta el 1° grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D1, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al copolímero de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

(...)

Teniendo en cuenta el 2° grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 10, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 10 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 10, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 10 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

(...)

Teniendo en cuenta el 3° grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 11, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 11 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 11, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 11 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.”

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

En respuesta a las observaciones de su Despacho, por favor note que el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio mucho mas limitado el cual se anexa junto al presente escrito.

De otro lado la reivindicación 13 dirigida el método se ha eliminado. La reivindicación 1 se ha limitado con la divulgación de la reivindicación 8.

Las reivindicaciones 2 a 8 originales se han eliminado.

Las reivindicaciones adicionales 2-3, 7-8, 10-11 y 13-14 relacionadas con las proporciones en peso preferidas se describen en las páginas 20 renglón 11 a página 20, renglón 16 de las solicitud tal como se presentó.

2.2 Unidad de invención

Con el nuevo capítulo reivindicatorio se considera que existe completo soporte y unidad de invención para todas las reivindicaciones ya que estas son nuevas e inventivas.

2.3 Novedad y nivel inventivo

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *“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...”*

En virtud de la anterior definición, consideramos que los documentos D1 y D2 no constituyen documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud.

Las composiciones de la presente invención no se describen en el documento D1. Por lo tanto la presente invención es nueva con relación a D1.

D1 no es relevante para el nivel inventivo de la presente solicitud para valores que varían de 1/0,01 a 1/100.

D1 describe una composición de 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-3-isoxazolil]-2-tiazolil}-1-piperidinil)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanone (compuesto 1 en D1) y pentil N-[6-[[[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-2-piridinil]carbamato (como componente (b)) en una proporción en peso de 1/6 a 90/1 (ver último compuesto de la tabla 7, página 79), es decir, en el rango para el cual D1 no es relevante para el nivel inventivo.

Adicionalmente D1 describe datos biológicos solamente para mezclas que consisten de el compuesto 1 y el compuesto (b) seleccionado entre amisulbrom y ametoctradin.

No se suministran datos biológicos y por lo tanto no existen datos con relación al efecto sinérgico para la mezcla que consiste del compuesto 1 con pentil N-[6-[[[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-2-piridinil]carbamato.

Teniendo en cuenta D1 la persona medianamente versada en la materia no estaría animada a elaborar las composiciones de la presente invención.

Los mismo argumentos suministrados para D1 aplican para las objeciones de su Despacho con relación al documento D2. Más aún, el compuesto B solo se ha nombrado o en D2 en una larga lista de posibles compañeros de combinación adicionales de una larga variedad de tetrazoliloximas. De esta manera, la presente invención debe ser considerada como una invención de selección adecuada con probados efectos sinérgicos, que es novedosa y posee nivel inventivo sobre D1 y D2 considerados individualmente o en combinación.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. No. 79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado

BOGRAC/BOGDMS-#2420960-V1-P2013_000006-MEMORIAL_DE_RESPUESTA_A_EXAMEN_DE_FONDO.DOC

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende:

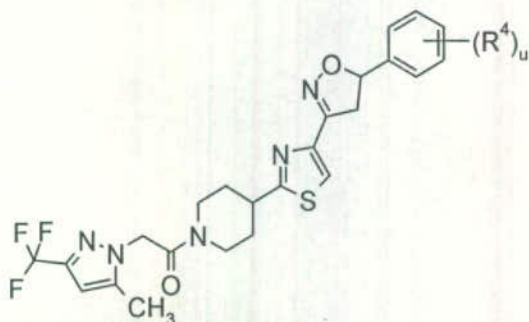
A) un derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre

{6-[[[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino]oxi]metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo o

{6-[[[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino]oxi]metil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo

y

B) un derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II)



(II)

en la que

- R⁴ representa independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un alquilo C₁-C₆, un alcoxi C₁-C₆, un haloalquilo C₁-C₆ que comprende entre uno y 5 átomos de halógeno, ciano;
- u representa 1, 2, 3, 4 o 5;
así como sus sales, N-óxidos, complejos metálicos y complejos de metaloides o sus isómeros ópticamente activos y sus mezclas;

en una relación en peso que varía entre 1/0,01 a 1/100;

2. Una composición según las reivindicaciones 1 en donde la proporción en peso A/B varía de 1/0,05 a 1/80.
3. Una composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 en donde el derivado de tetrazoliloxima es {6-[[[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino]oxi]metil]piridin-2-il} carbamato de terc-butilo.
4. Una composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en donde el derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II) es 2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-{4-[4-(5-fenil-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il}etanona o
(B2) 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona
5. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida,
en una proporción A/B/C en peso que oscila de 1.000/1.000/1 a 1/1.000/1.000.
6. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida
en una proporción A/B/C en peso que oscila de 1/0,01/0,01 a 1/100/100.
7. Una composición según las reivindicaciones 2, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida
en una proporción A/B/C en peso que oscila de 1/0,05/0,05 a 1/80/80.
8. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
D) un compuesto insecticida,
en una proporción A/B/D en peso que oscila de 1.000/1.000/1 a 1/1.000/1.000.
9. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
D) un compuesto insecticida,
en una proporción A/B/D en peso que oscila de 1/0,01/0,01 a 1/100/100.
10. Una composición según las reivindicaciones 2, 3 o 4 que además comprende
D) un compuesto insecticida,
en una proporción A/B/D en peso que oscila de 1/0,05/0,05 a 1/80/80.

11. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida y
D) un compuesto insecticida,
en una relación en peso de A/B/C/D que varía de 1.000/1.000/1.000/1 a 1/1.000/1.000/1.000.
12. Una composición según las reivindicaciones 1, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida y
D) un compuesto insecticida,
en una relación en peso de A/B/C/D que varía de 1/0,01/0,01/0,01 a 1/100/100/100.
13. Una composición según las reivindicaciones 2, 3 o 4 que además comprende
C) un tercer compuesto fungicida y
D) un compuesto insecticida,
en una relación en peso de A/B/C/D que varía de 1/0,05/0,05/0,05 a 1/80/80/80.

BOGRAC/BOGDMS-#2419725-V1-P2013_000006-NUEVO_CAPÍTULO_REIVINDICATORIO.DOCX