

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-111895- -00009-0000

Fecha: 2015-03-04 16:17:40 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

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

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer CropScience AG, domiciliada en Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 677 de fecha 15 de Enero de 2015, notificado por listado único de notificación de propiedad industrial fijado el 20 de Enero de 2015, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 677 de fecha 15 de Enero de 2015, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 13).

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 13 reivindicaciones de las cuales 13 fueron modificadas, quedando finalmente 13 reivindicaciones (1 a 13). En la

Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 4, 5 a 7 y 8 a 10 con fundamento en falta de novedad.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 3 de Mayo de 2013 y se le adjudicó el número de radicación 13.111.895.

2.3. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 670 del 28 de Junio de 2013. sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Se solicitó examen de patentabilidad el día 28 de Noviembre de 2013.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 24 de Junio de 2014, en el cual objetó la novedad de las reivindicaciones 1 a 11, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos CO 11-151121 (D1) y WO 2010094728 (D2). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 29 de Octubre de 2014.

2.5. Por medio de la Resolución 677 de fecha 15 de Enero de 2015, notificada por edicto desfijado el día 20 de Febrero de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 13 por cuanto considera que carecen unidad de invención y de novedad a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.6. Ese Despacho menciona que la falta de unidad de invención se debe a que:

"(...) el nuevo capítulo reivindicatorio no supera la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto carecen de un único concepto inventivo, el cual 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 de A) y B) no se puede considerar el elemento común inventivo 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 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".

y a continuación describe los cuatro grupos inventivos que su Despacho considera contiene el nuevo capítulo reivindicatorio.

en cuanto a la novedad su Despacho ha considerado que:

"Teniendo en cuenta el 10 grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 o D2 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 de manera independiente en las anterioridades D1 o D2, de tal forma que se concluye que la composición descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado de manera independiente en cualquiera de los documentos D1 o D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

(...)

Teniendo en cuenta el 2º grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 5, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 5 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 5, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 5 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 7 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

(...)

Teniendo en cuenta el 3º grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 8, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 8 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad, D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 8, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 8 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 10 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 8, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

El solicitante argumenta, que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad frente a D1 y D2; sin embargo esta oficina le aclara que tal como quedó demostrado en el numeral 7.3, las reivindicaciones 1 a 10 se encuentran afectadas en su patentabilidad, incumpliendo el requisito de novedad."

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud.

La presente solicitud se relaciona con a una composición plaguicida destinada a proteger plantas, cultivos o semillas frente a enfermedades fúngicas o daños por insectos, y a los métodos correspondientes de protección mediante la aplicación de dicha composición. De

forma más precisa, el objeto de la presente invención es una composición plaguicida basada en un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolilpiperidina, que además puede comprender otro compuesto o sustancia activa fungicida y/o insecticida.

3.2. Unidad de invención

En relación con la unidad de invención, el solicitante ha decidido continuar solamente con tres reivindicaciones en la presente solicitud de patente, respondiendo de esta manera a la objeción de unidad de invención.

3.3. Los requisitos de 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.

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *"si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Los documento D1 y D2 no afectan ni la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto la reivindicación 1 se relaciona con (A) el derivado de tetrazoliloxima {6-[[[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metil]amino}oxi]metil]piridin-2-il}carbamato de tere-butilo) y (B) un derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II), mientras D2 describe una composición que comprende un derivado de tetrazoliloxima y otro compuesto fungicida.

Es claro que la reivindicación 1 se refiere a una combinación específica de un derivado de tetrazoliloxima y un derivado específico de tiazolopiperidina para la cual se ha mostrado un efecto sinérgico, mientras que D2 se relaciona con la combinación de un derivado de tetrazoliloxima y otro compuesto fungicida. Por lo tanto D2 no describe ni sugiere ninguna combinación de derivado de tetrazoliloxima y derivado de tiazolopiperidina tal como se definió en la reivindicación.

En los ejemplos de la presente solicitud, se suministran datos experimentales para probar que la combinación de un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolopiperidina suministra un efecto sinérgico. Tal efecto técnico inesperado producido por dicha combinación no es obvio para la persona medianamente versada en la materia. La persona medianamente versada no puede obtener fácilmente una solución técnica que involucre la combinación de un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolopiperidina con base en D2.

En relación con D1 por favor note que este documento se refiere a una tiazolilpiperidina con cualquier otro fungicida que incluye un derivado de tetrazolilo diferente del de la presente invención y, además, no se suministra ningún dato para combinaciones de tetrazoliloxima. Por lo tanto mal se puede aducir que se afecta la novedad de la presente invención. Pero, además, dicha posible combinación no es evidente y por lo tanto tampoco se afecta el nivel inventivo.

D2, de otro lado, describe tetrazoliloxima y otros fungicidas en general, sin embargo, no existe ni la mas mínima sugerencia de la tiazolilpiperidina en particular. Por lo tanto no se puede hablar de afectación de la novedad. Al ser esta posible combinación no obvia, tampoco se puede alegar que se afecte el nivel inventivo.

En razón a que ninguna de las referencias sugiere las combinaciones específicas, ellas no podrían ser obvias, mucho menos al considerar que las presentes combinaciones poseen efecto sinérgico el ratifica aún mas el nivel inventivo de la presente solicitud. Se requeriría un cantidad muy alta de experimentación (cantidad indebida de experimentación) y la selección de compuestos provenientes de varias listas lo que hace claro que no se puede hablar de afectación del nivel inventivo, mucho menos de la novedad.

De acuerdo con la explicación anterior es clara la novedad y, también, el nivel inventivo de la presente solicitud.

El solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo modificado mas limitado para hacer aún mas clara tanto la novedad como el nivel inventivo de la solicitud.

Adicionalmente, el solicitante presente una solicitud divisional.

En virtud de todo lo anterior, se solicita otorgar el privilegio de patente para la presente solicitud.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,


ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

- Anexo:
- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones ✓
 - Formulario de modificación ✓
 - Tasa por el pago de reivindicaciones modificadas.
 - Solicitud divisional
 - Tasa por el pago de la solicitud divisional -
 - Tasa por el pago a las reivindicaciones adicional a la 10 -

REIVINDICACIONES

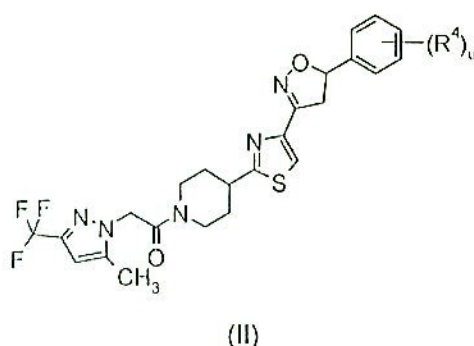
1. Una composición que consiste de:

A) el derivado de tetrazoliloxima

{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)



en la que

- R^4 representa independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un alquilo C_1 - C_6 , un alcoxi C_1 - C_6 , un haloalquilo C_1 - C_6 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 A/B que varía entre 1/0,01 a 1/100;

2. Una composición según la reivindicación 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 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
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

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ 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 ☒

BAYER CROPSCIENCE AG

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

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 y domicilio del titular	Ciudad
Alemania	Alfred-Nobel-Strasse, 50 40789	Monheim
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500



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 apoderado:

Correa Ordoñez, Alvaro

79.143.366

20.281

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
AV. 82 No. 10 62 Piso 5	Bogota	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

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 o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 13.111.895

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento nuevo pliego conformado por 3 reivindicaciones que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplía de manera alguna el alcance de la presente invención.

☐

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

Alvaro Correa Ordoñez

C.C. 79.143.366

Firma

Tarjeta Profesional 20.281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

2015/05/05

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0014817

Bogotá D.C., Febrero 05 de 2015 - 16:50:12

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	14668	05/02/2015		68.975.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 13-111895-00009-0000

Fecha: 2015-03-04 16:17:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

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

Febrero 5 de 2015 - 16:50:38