

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-033627-00005-0000

Fecha: 2011-07-01 14:08:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente No. **07.033.627**

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para: **NUEVOS DERIVADOS DE ANTRANILAMIDA CON PROPIEDADES PESTICIDAS**

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG y SYNGENTA LIMITED**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. 6122 notificado por fijación en lista el 8 de abril de 2011 correspondiente al examen de fondo, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Ese Despacho manifiesta que las reivindicaciones 9 a 11 referentes al uso de los compuestos de fórmula (I) no son patentables.

El solicitante ha eliminado las reivindicaciones mencionadas de tal forma que la objeción por usos debe tenerse por superada.

Título de la solicitud

En atención al requerimiento de ese Despacho, presento como nuevo título de la solicitud:
NUEVOS DERIVADOS DE ANTRANILAMIDA CON PROPIEDADES PESTICIDAS.

Claridad de la descripción y reivindicaciones

El señor examinador requiere que se limite considerablemente el alcance de la invención por cuanto la descripción no cumple con el requisito de divulgación completa para la materia que se reivindica. Adicionalmente, manifiesta que en la descripción se utilizan frases subjetivas inaceptables.

En cuanto a las reivindicaciones, el señor examinador requiere que se limite su alcance de conformidad con el sustento descriptivo. Además solicitan retirar frases imprecisas, eliminar las reivindicaciones 8 y 12 y 14 a 19.

En respuesta a las anteriores observaciones el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio limitado en su alcance, de tal forma que los sustituyentes de los compuestos de fórmula (I) están completamente soportados por los ejemplos biológicos y de preparación.

En las reivindicaciones, la fórmula (I) ha sido reemplazada por la fórmula Ia y Ia' respectivamente, que son mencionadas en los encabezados de las tablas P y P' en las páginas 56 a 64 de la memoria descriptiva. Las Tablas P y P' listan los compuestos de fórmula (I) que están sustentados por los ejemplos de preparación. Los significados dados en la reivindicación están sustentados por las definiciones listadas en las tablas, por ejemplo un compuesto donde un sustituyente es cloro sustenta el significado de halógeno.

Las modificaciones incluyen la eliminación de las reivindicaciones originales 2-6, 8-13, 15, 16, 18 y 19, la eliminación de las reivindicaciones 7, 14, 16, 17 y de las frases imprecisas objetadas por ese despacho.

Por otra parte respetuosamente manifiesto que si bien el uso de expresiones subjetivas tales como "actividad satisfactoria, actividad favorable, buena actividad" no es aceptable en las reivindicaciones, éste si es posible en la descripción y no resta claridad ni impide la

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

comprensión de la invención, más aún si en la misma descripción se establece el porcentaje de actividad de los compuestos como sucede en los ejemplos biológicos B2, B3, B4, B7, B8 y B9 que se presentan en la descripción, los cuales establecen que los compuestos de conformidad con la invención presentan una actividad de más del 80%. Así entonces, la divulgación de la invención es clara y completa y la persona versada en la materia puede comprender y ejecutar la invención partiendo de la información proporcionada en la descripción.

Ese Despacho argumenta que sólo se demostró actividad mejorada para un único compuesto (P41) que siendo estrictos sería el único enteramente sustentado. A este respecto pongo de presente que el objeto de la reivindicación 1 está enteramente sustentado por la descripción, esto es, se reivindican compuestos para los cuales se proporcionan los ejemplos de síntesis y ejemplos de actividad como pesticidas. Los ejemplos de actividad mejorada (con respecto a otros compuestos) no son un requisito para el sustento descriptivo. Cabe anotar que el Artículo 28 de la Decisión 486 no establece como requisito presentar ejemplos comparativos de los compuestos reivindicados con los establecidos en el estado de la técnica. Lo que sí establece el artículo 28 de la Decisión 486 en su literal c) es lo siguiente:

"una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior"

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la descripción debe hacer referencia al problema técnico y la solución aportada por la invención mediante la exposición de diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior pero en ningún caso se hace referencia a que la descripción deba contener ejemplos comparativos de actividad con relación al estado de la técnica.

Así, mediante las comparaciones que se presentan para el compuesto P41 se está dando la información necesaria sobre las ventajas de los compuestos de la invención y no es estrictamente necesario de conformidad con la legislación presentar ejemplos en donde se comparen todos los compuestos con el arte previo. Más aún cuando el solicitante presenta una comparación con el compuesto más cercado a los compuestos reivindicados, que corresponde a la única comparación válida en cuanto a actividad.

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

En cuanto a la solicitud del señor examinador de suprimir las reivindicaciones 14 a 19 porque la descripción no demostró actividad para los compuestos de fórmula (V) y (III), aclaro que estos compuestos son intermediarios para la preparación de los compuestos de la invención, tal y como se ilustra en las páginas 21 y 22 de la descripción. En las páginas 22 y siguientes se establece que los compuestos III y V fueron desarrollados especialmente para la preparación de los compuestos de fórmula I y por lo tanto también son objeto de la invención. Adicionalmente, la descripción proporciona sustento para las definiciones que se dan a las variables A, X, Y, p, q y B y para los radicales R1, R2 y R3. En consecuencia, los compuestos de fórmula III y V sí están sustentados por la descripción y, siendo éstos compuestos intermediarios en la síntesis de los compuestos de la invención, no se requiere demostrar su actividad pesticida pues no son los compuestos finales que se van a obtener para los cuales sí resulta pertinente probar su actividad como pesticidas.

Cabe resaltar además que la actividad inventiva de compuestos intermedios está relacionada a la contribución estructural del compuesto intermediario en el compuesto final¹, entendiéndose entonces que si el compuesto intermediario contribuye estructuralmente al producto final inventivo (compuestos de fórmula Ia y Ia') no resulta necesario probar actividad pesticida superior de los compuestos intermediarios.

Dadas las anteriores aclaraciones y en vista de la drástica limitación de la materia reivindicada, respetuosamente solicito a ese Despacho aceptar el pliego reivindicatorio que presento con este memorial toda vez que cumple con el requisito de claridad, concisión y sustento descriptivo de conformidad con el artículo 30 de la Decisión 486.

Novedad

Ese Despacho cita los documentos D1 a D5 y argumenta que las estructuras presentadas por éstos son iguales a las reivindicadas por el solicitante.

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones superan las objeciones por novedad toda vez que las estructuras reivindicadas no están comprendidas por las divulgaciones anteriores.

Solicito entonces conceder el privilegio de patente a la presente invención dado que la misma se presenta de manera clara para su comprensión y ejecución, esta enteramente

¹ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION, Pag. 83.

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

sustentada por la descripción y además cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo (ver efectos sorprendentes de los compuestos frente al compuesto del arte previo más cercano).

Anexos

- Formulario de modificaciones
- Capítulo reivindicatorio modificado
- Recibo de pago

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
T.P.A. No. **70.819** de C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.
Tel.: 7560770

Bogotá D.C. **01 JUL. 2011**

PATENTES/P1365/MEMORIAL FONDO 2723



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE

SYNGENTA LIMITED

Nombre: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Guildford, Surrey, Reino Unido

Dirección: Schwarzwaldallee 215, CH-4058
Basilea - SUIZA

Nacionalidad o Domicilio: Basilea - SUIZA
Surrey, Reino Unido

Lugar de Constitución: Basilea - SUIZA
Surrey, Reino Unido

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Número _____

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A.

Dirección: CALLE 94A No. 7A-09

Teléfono: 756 07 70 Fax: 755 01 58

E-mail: info@castellanosyco.com

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 39'779.654 TPA 70.819

④

Número de Expediente: 07-033-627

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio para el estudio de patentabilidad de la solicitud.

⑥

Comprobante de pago No. 11-0050567

Fecha 26/05/2011

⑦

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes; cuando sean personas jurídicas

☒ Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE MARGARITA CASTELLANOS A.

FIRMA

CC 39'779.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - MCA/kb-P1362

01 JUL. 2011

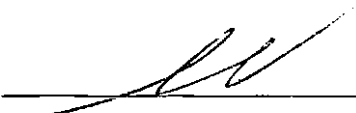
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0050567
		Bogotá D.C., Mayo 26 de 2011 - 10:49:51

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	420542043	26/05/2011	33.712.400.00	

*** 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	118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00
=====				

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

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-033627- -00005-0000

Fecha: 2011-07-01 14:08:59 Dep. 2020 DIR. NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

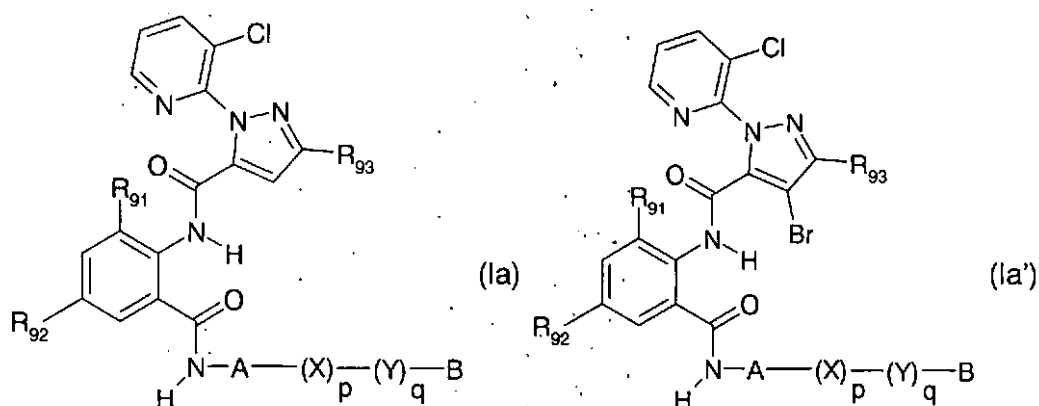
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

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

Mayo 26 de 2011 - 10:49:56

Reivindicaciones Modificadas en Respuesta a Oficio No. 6122

1. Un compuesto de fórmula I representado por los compuestos de la y la'



donde

R₉₁ es alquiloC₁-C₆;

R₉₂ is hydrogen, halogen, nitro, amino o piridilo;

R₉₃ es alquiloC₁-C₆, haloalquiloC₁-C₆, haloalquiloC₁-C₆ o halogeno;

A es alquilenoc₁-C₆ que puede estar sustituido por alcóxicarbonilC₁-C₄;

B es ciclopropilo o ciclobutilo que puede estar mono-, di-, o trisustituido por sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, alquiloC₁-C₄, alcóxicarbonilC₁-C₄, alcóxiC₁-C₄, alquiltioC₁-C₄, alquilsulfiniloC₁-C₄, alquilsulfoniloC₁-C₄;

o B es C(Me)-(CH₂OCH₂), CH(CMe₂(CH-CH=CMe₂)), C(CH₂OCH₃)-(CH₂OCH₂), CH(CH₂O), CH(CH₂CH₂O), C(S(O)(NCOCF₃)Me)-(CH₂CH₂CH₂), C(S(O)(NH)Me)-(CH₂CH₂CH₂), C(S(O)(NCOCF₃)Me)-(CH₂CH₂) o C(S(O)(NH)Me)-(CH₂CH₂);

X está ausente;

Y es alquilenoc₁-C₆;

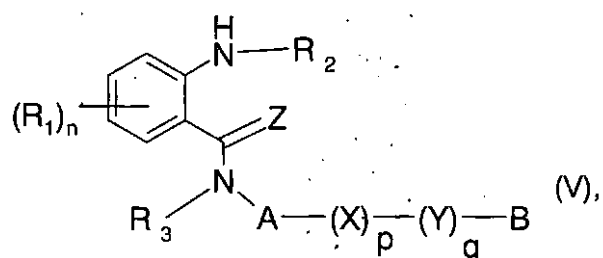
p es 0; y

q es 0 o 1;

y sales/isómeros/enantiómeros/tautómeros/N-óxidos agrónomicamente aceptables de esos compuestos.

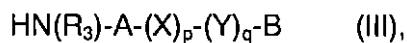
2. Una composición pesticida, que comprende por lo menos un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de fórmula I o, donde sea apropiado, un tautómero del mismo, en cada caso en forma libre o en una forma de sal utilizable agroquímicamente, como ingrediente activo y por lo menos un auxiliar.

3. Un compuesto de fórmula V



Donde $(R_1)_n$ tiene los significados dados para R_{91} y R_{92} en fórmula Ia y Ia' en la reivindicación 1, R_2 es hidrogeno, R_3 es hidrogeno, y A, X, Y, Z y B tienen los significados dados para la fórmula Ia y Ia' en la reivindicación 1.

4. Un compuesto de formula III



En el que R_3 es hidrogeno y A, X, Y, p, q y B tienen los significados dados para la fórmula I en la reivindicación 1.