

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-094235- -00003-0000

Fecha: 2012-02-23 15:44:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 07094235
Asunto : Solicitud de patente para: "Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos".
Solicitante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha de solicitud: Septiembre 12 de 2007.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, de conformidad con la sustitución de poder otorgada a mi favor por el doctor Emilio FERRERO, me refiero al Oficio No. 18550 notificado por fijación en lista del **1 de Diciembre de 2011**.

2. Mediante el Oficio No. 18550 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente.

Su Despacho enuncia:

- "El uso de la reivindicación 11 no es patentable".
- "La reivindicación 1 no se encuentra debidamente sustentada en la descripción e ilustrada en los ejemplos puesto que

fundamentalmente se muestra la actividad de los compuestos donde el radical $W=O$ en el compuesto de formula I, por lo tanto faltaría información acerca de que efecto fungicida tendría el compuesto de formula I cuando el radical $W=S''$.

- "Las reivindicaciones 8-9 no son claras porque se esta mencionando un producto que debe definirse en términos de sus componentes y las cantidades de cada uno en dicho producto".
- "Se encuentran 2 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales que generaría el radical mas representativo de las anilidas de ácido pirazolcarboxílico de formula I".

"Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1° Compuestos de formula (I) en los cuales $W=O$ (divulgados en D1)

2° Compuestos de formula (I) en los cuales $W=S''$.

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 9 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha revisado nuevamente la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.
- La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente limitando significativamente las definiciones de los sustituyentes n , m , X^2 , p , R^1 , R^2 , R^3 y $W=O$ respectivamente, con base en las definiciones encontradas en el capítulo descriptivo, de forma tal que los compuestos resultantes son estructuralmente similares entre si y se encuentran debidamente sustentados en la presente solicitud, tal y como fue inicialmente presentada.

- Las reivindicaciones 8, 9, 10 y 11 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Debido a que la definición del radical W se ha limitado ha oxígeno, el nuevo pliego reivindicatorio únicamente comprende un único grupo inventivo definido por compuestos de formula (I) en los cuales $W=O$.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es claro que quedan subsanadas las objeciones que por claridad y unidad de invención hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica compuestos de formula (I) estructuralmente similares entre sí y adicionalmente permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 25 y 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

4. Examen de patentabilidad.

Su Despacho concluye que el documento US6369093 (D1) afecta la patentabilidad de la presente solicitud de patente y enuncia:

- "Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1° que se encuentra conformado por los compuestos donde $W=O$ es posible concluir que las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1".
- "La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de formula I de D1 consiste en el radical R2 que en el documento D1 es fluor, puesto que en la invención cuando $W=O$, R1=metilo, R3 es hidrogeno, R2 no significa F".
- "No existe evidencia que las diferencias estructurales entre el compuesto de D1 y el compuesto de la reivindicación 1 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para

la persona de nivel medio versada en la materia una mejor eficiencia contra hongos nocivos".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea señalar lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486:

"Artículo 16. - Una invención es 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Así entonces, para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, 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".

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es inventiva o no, el examinador debe determinar si la misma se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica.

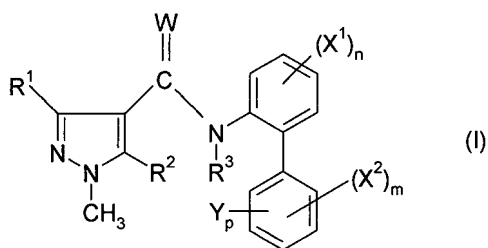
Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos citados deberían revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más próximo), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

Adicionalmente, este mismo Manual señala que un compuesto tiene nivel inventivo cuando:

"- presenta un efecto inesperado, es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similarmente conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados".

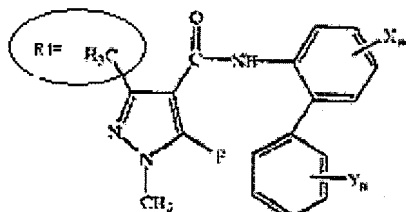
Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi representada considera que los compuestos de la presente solicitud son novedosos e inventivos frente al documento D1 citado por su Despacho. Veamos:

La presente solicitud de patente se refiere a pirazolcarboxanilidas de fórmula I:



En donde R1 es C₁-C₄-haloalquilo.

Ahora bien, D1 enseña pirazolcarboxanilidas de formula:

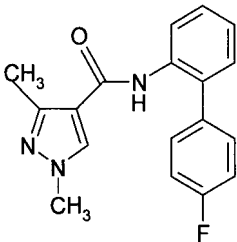
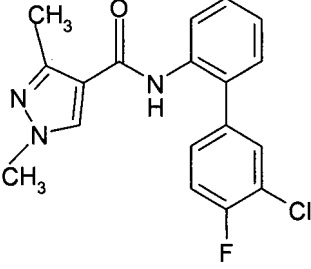
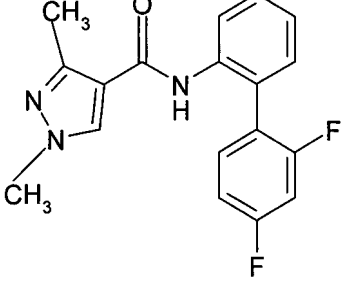


Al comparar las características esenciales de las pirazolcarboxanilidas de la presente invención y aquellas reveladas en el documento D1, se observa que a pesar de que comparten una estructura en común, dicho documento no anticipa los compuestos acá reivindicados toda vez que el radical R1 de los compuestos de formula I de la presente invención es haloalquilo mientras que en D1 dicho radical es metilo.

En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a D1, por cuanto todas las características técnicas de la nueva reivindicación independientemente 1 de la presente solicitud (definición del radical R1), como un todo, no se encuentran descritas en dicho documento y únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

De otro lado, deseamos poner de presente que la presente invención tiene por objeto proveer anilidas de ácido pirazolcarboxílico con efecto fungicida mejorado, en comparación con los compuestos del estado de la técnica.

En la descripción de la solicitud se demuestra el efecto mejorado de los compuestos de formula I de la presente solicitud con el ejemplo comparativo allí descrito. En dicho ejemplo se divulga la eficiencia del compuesto reivindicado contra la botritis en hojas de pimientos causada por *Botrytis cinerea* en la aplicación protectora. En particular, se compararon el compuesto No. 47 del estado de la técnica (en donde el radical R1 es metilo al igual que los compuestos de D1) con los compuestos según la invención 9.17 y 9.20 de la Tabla 9.

Compuesto	Estructura	Infestación en % con 250ppm a BOTRCI P1
Comp. 47		60
9.17		5
9.20		7
no tratado		90

A partir de los resultados obtenidos en el ejemplo comparativo, es claro que los compuestos según la invención (compuestos 9.17 y 9.20) presentan un efecto fungicida marcadamente mejorado, en comparación con el compuesto de estructura más similar del estado de la técnica.

Así entonces, debido a que los compuestos pirazolcarboxanilida acá reivindicados no se encuentran explícitamente divulgados en D1, y adicionalmente los mismos presentan un efecto superior para combatir hongos en comparación con compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica, la presente invención debe considerarse inventiva frente a D1.

CAVELIER

ABOGADOS

Asimismo, vale la pena resaltar que el documento D1 al igual que la presente solicitud se refiere a compuestos pirazolcarboxanilida, estos se diferencian de los compuestos acá reivindicados por la presencia de un grupo haloalquilo como radical R1 en lugar de un grupo metilo. De tal manera que, existen diferencias estructurales entre los compuestos enseñados en D1 y los compuestos de conformidad con la presente invención la cual permite obtener un efecto mejorado contra hongos y por tanto, es claro que los compuestos acá reivindicados no se derivan de manera obvia u evidente a partir de dicho documento.

5. Visto lo anterior, atentamente solicito a ese Despacho tener en cuenta los argumentos arriba mencionados, de tal forma que al efectuar un examen de patentabilidad riguroso se advierta la novedad y el nivel inventivo de la materia reivindicada en la presente solicitud toda vez que el documento D1 no anticipa las características técnicas del compuesto reivindicado en la presente solicitud y/o su efecto mejorado frente a compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

6. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones.
- Copia auténtica la sustitución del poder otorgado por el Doctor EMILIO FERRERO, a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. N° 35.456.344

T.P.A. No. 23.555

COLO-00361-841-172-6

MGM\MGM\ID-211129\WPCL0361

No. M-2012-211129\MGM



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☒ Corrección de Error Material ☐ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 67056 Ludwigshafen, Alemania Domicilio: Ludwigshafen, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>07.094.235</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$120.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.	

8

NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Poder conferido el : 17/03/1989

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

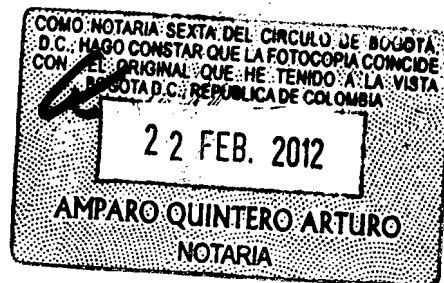
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



11

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **03 NOV 2009**
Ante mi AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(aron) *Emilio Ferey*
William Suarez - Luz Clemencia
Suarez de Perez
Quien(ase) exhibió(eron) la(s) C.C.
438 019 TP 31979
85 456 344 TP 23555
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que se hace(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

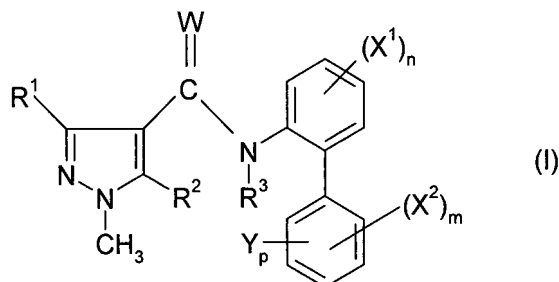
Emilio Ferey
Luz Clemencia Suarez



COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C., REPUBLICA DE COLOMBIA
22 FEB. 2012
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

REIVINDICACIONES

1. Pirazolcarboxanilida de fórmula I

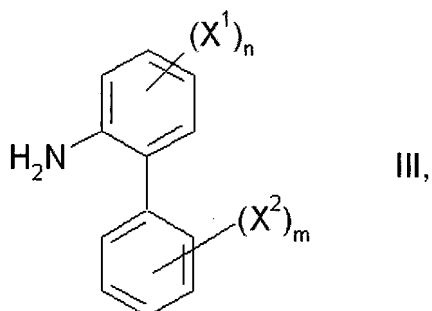


en la que las variables tienen los significados siguientes:

- n es cero;
m es 3;
 X^2 es halógeno, pudiendo los radicales X^2 tener diferentes significados;
p es cero;
 R^1 es C_1 - C_4 -haloalquilo;
 R^2 es hidrógeno o halógeno;
 R^3 es hidrógeno;
W es O.
2. Pirazolcarboxanilida de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, en la que las variables tienen los significados siguientes:
 X^2 es flúor o cloro;
 R^1 es fluorometilo, difluorometilo, clorofluorometilo, clorodifluorometilo, diclorofluorometilo o trifluorometilo; y
 R^2 es hidrógeno, flúor o cloro.
3. Pirazolcarboxanilida de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, en la que las variables tienen los significados siguientes:
 X^2 es flúor o cloro,
 R^1 es fluorometilo, difluorometilo, clorofluorometilo, clorodifluorometilo, diclorofluorometilo o trifluorometilo; y
 R^2 es hidrógeno o cloro.
4. Pirazolcarboxanilida de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionadas del grupo, que abarca:
- N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
N-(2',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,

N-(2',3',4'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-difluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(2',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-difluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-clorodifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-clorofluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-fluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-(2',3',4'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-fluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida,y
 N-(2',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-1-metil-3-fluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida.

5. Una composición para controlar hongos nocivos que comprende una cantidad de fungicida de un compuesto de formula I de acuerdo con la reivindicación 1 y al menos un aditivo inerte.
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, que comprende un compuesto activo adicional.
7. Procedimiento para controlar hongos nocivos fitopatógenos, que comprende tratar los hongos nocivos, su habitat y/o los materiales, las plantas, el suelo o las semillas a proteger frente a la infestación por los hongos con una cantidad efectiva fungicida de un compuesto de la formula I de acuerdo con la reivindicación 1.
8. Semillas, que contienen un compuestos de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1 en una cantidad de 1 a 1000g/100kg.
9. Anilinas de formula III



En donde las variables n, m, X¹ y X² tienen los significados indicados en la reivindicación 1.