

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-094235- -00006-0000

Fecha: 2012-05-04 17:07:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11. PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

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.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 19455 del 29 de marzo de 2012, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos" a favor de **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. 19455 del 29 de marzo de 2012, fue notificada mediante edicto No. 9722 desfijado el veintiséis (26) de Abril de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el cuatro (4) de Mayo de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente para la invención "Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un







procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos".

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "En el presente caso, pese a que en el preámbulo de la reivindicación 7 se reclama un procedimiento, dicha reivindicación hace referencia es al uso del compuesto de formula I para combatir hongos nocivos fitopatógenos. La etapa: "tratar con una cantidad efectiva" se refiere a la forma de usar dicho compuesto, y un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, la cual se considera un uso no protegido vía patente de invención. Por tal motivo, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del ámbito de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la norma supranacional andina".

3.2.2 "Al respecto cabe indicar, que la reivindicación 8 reclama las semillas las cuales hacen parte de una planta, por lo tanto están inmersas bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486, siendo materia excluida de patentabilidad".

3.2.3 "Las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un derivado de anilina de formula (III) (columna 29, renglones 28-42), donde m representa 0, n representa 2 o 3, Y representa halógeno, nitro, ciano, hidroxil, carboxil, alquil C1-C8, X representa cloro, bromo, ciano, hidroxil, carboxil, alquil C1-C8 (columna 26, renglones 53-67 y columna 27 renglones 1-15, 50-67)".

3.2.4 "Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que el radical R1 es C1-C4 haloalquilo, mientras que en el documento D1 este radical es CH3. No se logra evidenciar algún efecto generado por el hecho que el compuesto tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos revelados en D1 tienen la misma actividad contra hongos a lo revelado en la presente solicitud".

IV. OBJETO DEL RECURSO

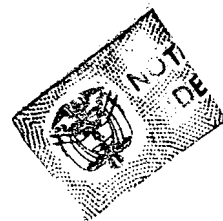
De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1 Pretensiones principales:

4.1.1. Revocar la Resolución No.19455 del 29 de marzo de 2012.

4.1.2. Conceder el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones bajo estudio para "Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos" a favor de BASF AKTIENGESSELLSCHAFT.





3

CAVELIER

ABOGADOS



Pretensiones subsidiarias:

En el evento que las pretensiones 4.1 y 4.2 no sean aceptadas,

4.2.1 Que se revoque la Resolución **No.19455** del 29 de marzo de 2012.

4.2.1 Que se conceda el privilegio de patente para las reivindicaciones de la solicitud en cuestión que cumpla con los requisitos de patentabilidad, en particular, las reivindicaciones 1-6 y 9.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la decisión del Señor Examinador con respecto a que la presente invención carece de nivel inventivo.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

5.1 Violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

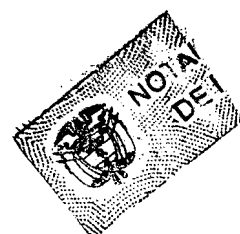
De acuerdo con los artículos 14 y 18 de la Decisión 486:

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."(Subrayas fuera del texto).

"Artículo 16. - Una invención es nueva cuyo 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".

"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"





CAVELIER

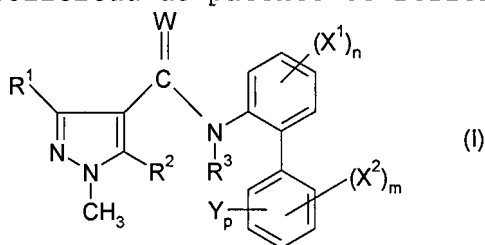
ABOGADOS

NOTARÍA SEXTA DE BOGOTÁ
Con respecto a la novedad:

Artículo 16 de la Decisión 486, 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.

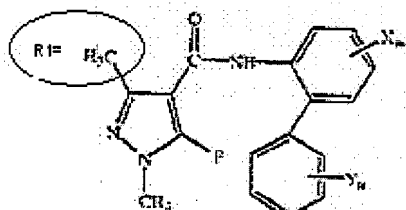
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de demostrar que los argumentos esgrimidos en relación con la falta de novedad por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

Se pone nuevamente de presente a su Despacho, que 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:



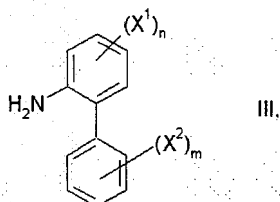
Al comparar las características esenciales de las pirazolcarboxanilidas de la presente invención y aquellas reveladas en el documento D1, se observa que a pesar de que comparten una estructura en común, dicho documento no anticipa los compuestos acá reivindicados toda vez que el radical R1 de los compuestos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

En consecuencia, la invención reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud 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

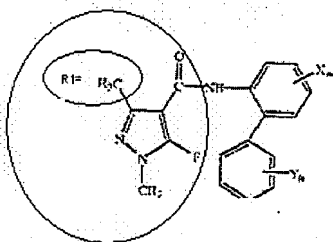


El, como un todo, no se encuentran descritas en dicho documento y únicamente invenciones con todas las características técnicas indicadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la prioridad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

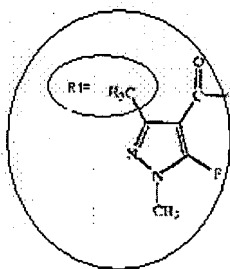
Ahora bien, la reivindicación 9 de la presente solicitud se refiere a anilinas de formula III



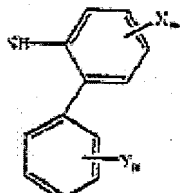
Como se mencionó anteriormente, D1 enseña pirazolcarboxanilidas de formula:

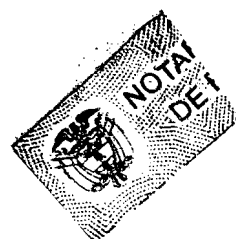


En donde el grupo NH se encuentra unido al grupo:

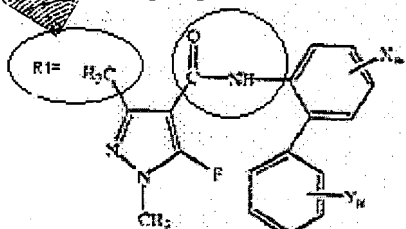


Si bien los compuestos revelados en D1 comparten una estructura en común con los compuestos de la presente solicitud:





Es importante resaltar que mientras que en los compuestos divulgados en la reivindicación 9 de la presente solicitud el grupo NH se encuentra unido a un hidrógeno (NH₂), en los compuestos divulgados en D1 dicho grupo NH se encuentra unido directamente a un carbono:



Así entonces, debido a 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, es claro que el documento D1 no destruye la novedad de la reivindicación 9 de la presente solicitud toda vez que dicho documento no revela explícitamente todas las características técnicas esenciales del mismo, como se demostró anteriormente.

De modo que, puesto que no todas las características de la presente solicitud son reveladas en D1, la objeción por novedad se debe tener por superada.

5.1.2 Con respecto al nivel inventivo:

Del artículo 18 de la Decisión 486, 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.

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. A pesar de que esta búsqueda de anterioridades se realiza a posteriori, es decir, tomando como punto de partida la invención y la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, al realizar la evaluación de nivel inventivo el examinador debe ponerse en el lugar del inventor al momento de realizar la invención junto con los conocimientos técnicos existentes al momento de la solicitud con el fin de entender el esfuerzo y análisis que dicho inventor requirió para resolver el problema técnico planteado. Lo anterior, por cuanto si la invención es analizada con los avances tecnológicos hoy conocidos y adicionalmente se toma como punto de partida la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, el documento D1 citado debería revelar sugerencias y enseñanzas claras para el

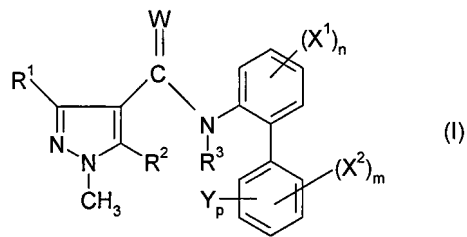




técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dicho documento (del estado de la técnica más próximo), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen los compuestos reivindicados y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada desea poner de presente que esta solicitud de patente es inventiva por las siguientes razones:

El problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de proporcionar anilidas de ácido carboxílico pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con compuestos similares ya conocidos. Este problema es el que soluciona la presente solicitud de patente, toda vez que divulga pirazolcarboxanilidas de fórmula I:



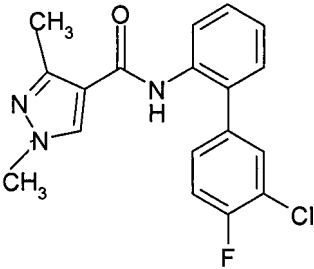
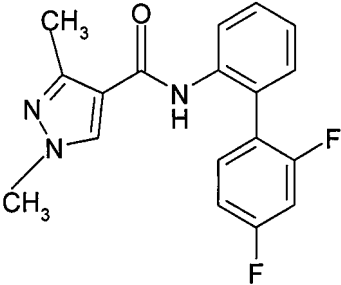
Que presentan un efecto fungicida mejorado en comparación con compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica.

En efecto, nuevamente se pone de presente a su Despacho que 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



Compuesto	Estructura	Infestación en % con 250ppm a BOTRCI P1
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.

Adicionalmente, se presenta anexo al presente memorial, datos comparativos adicionales entre los compuestos 20 y 21 de D1 con los compuestos 9.1, 9.14 y 9.18 de la presente solicitud, a partir de los cuales también se observa claramente el efecto fungicida mejorado de los compuestos de acuerdo con la presente invención frente a compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica (i.e. D1).

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.

5.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser



CAVELIER

ABOGADOS

revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos"** a favor de **BASF AKTIENGESELLSCHAFT** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.



VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución **No. 19455** del 29 de marzo de 2012, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: **"Anilidas de ácido pirazolcarboxílico, un procedimiento para su obtención y productos que contienen las mismas para combatir hongos nocivos"** a favor de **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**.

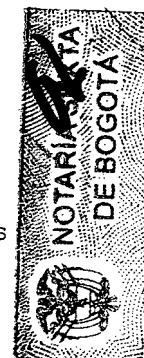
En el evento que las pretensiones 6.1 y 6.2 no sean aceptadas,

- 6.3. Que se revoque la Resolución **No.19455** del 29 de marzo de 2012.
- 6.4. Que se conceda el privilegio de patente para las reivindicaciones de la solicitud en cuestión que cumpla con los requisitos de patentabilidad, en particular, las reivindicaciones 1-6 y 9.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen,
Alemania



VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.



2

IX. ANEXOS

- Pruebas comparativas.

Señor Superintendente,



Luiz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-00361-841-172-6
MGM\MGM\ID-216349\WPCL0361
No. M-2012-216349\MGM



10

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 04 MAY 2012
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Círculo (número) 123456789
Alejandro Soto
del Daez

Quien(es) suscribió(n) este documento:
30456344
TP 23555
Y declaró(s) que la(s) firma(s) que se hace(n)
en el presente documento es(es) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Sra. Clemencia Soto
TP #23555 as



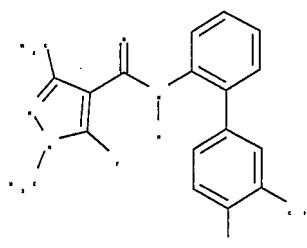
Test Report

Preventative fungicidal control of *Botrytis cinerea* on leaves of green pepper

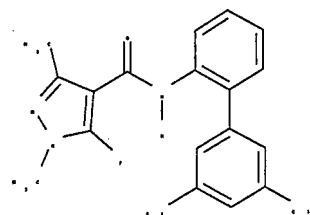
The stock solution were prepared: a mixture of acetone and/or dimethylsulfoxide and the wetting agent/emulsifier Wettol® EM 31, which is based on ethoxylated alkylphenoles, in a relation (volume) solvent-emulsifier of 99 to 1 was added to 25 mg of the compound to give a total of 10 ml. Water was then added to total volume of 100 ml.

This stock solution was diluted with the described solvent-emulsifier-water mixture to the given concentration.

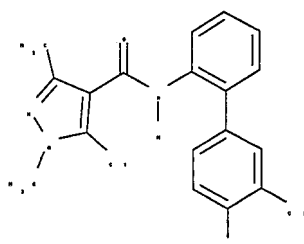
The following compounds 9.1, 9.14 and 9.18 of the present application and comparative compounds V1 and V2 from WO 00/14071 were tested:



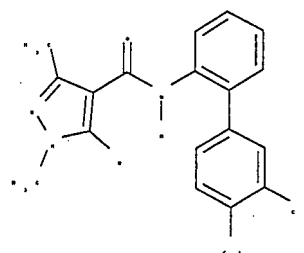
Comparative compound V1 (No. 20 of WO 00/14071)



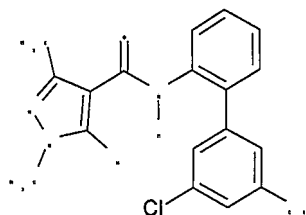
Comparative Compound V2 (No. 21 of WO 00/14071)



Compound 9.1 of the present application



Compound 9.14 of the present application



Compound 9.18 of the present application

Young seedlings of green pepper were grown in pots to the 2 to 3 leaf stage. These plants were sprayed to run-off with an aqueous suspension, containing the concentration of active ingredient or their mixture mentioned in the table below. The next day the plants were inoculated with a 2% aqueous biomalt solution containig the spore suspension of *Botrytis cinerea*. Then the plants were immediately transferred to a humid chamber. After 5 days at 22 to 24°C and a relative humidity close to 100 % the extent of fungal attack on the leaves was visually assessed as % diseased leaf area.

The results are compiled in the following Table:

Compound	% attack
untreated	90
V1 (63 ppm)	90
Compound 9.1 (63 ppm)	40
Compound 9.14 (63 ppm)	3
V2 (63 ppm)	90
Compound 9.18 (63 ppm)	10

The data clearly proof, that the compounds according to the present application have good to excellent fungicidal activity. By contrast, the comparative compounds V1 and V2 are not active at all.