



No. 14-073138- -00007-0000

Fecha 2015-10-02 16 14 30 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

J.V

Referencia: Expediente No. 14.073.138

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Derivados fungicidas de 3-
{fenil[(heterocicli]metoxi)imino}metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4h)-ona
sustituidos en 4"

Solicitante: Bayer Intellectual Property GmbH

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 Intellectual Property GmbH, domiciliada en Monheim, Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015, notificado por listado único de notificación de propiedad industrial fijado el 25 de Agosto de 2015, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 14).

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 20 reivindicaciones de las cuales 6 fueron desistidas, quedando finalmente 14 reivindicaciones (1 a 14). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 14 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 4 de Abril de 2014 y se le adjudicó el número de radicación 14.073.138.

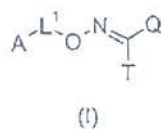
2.3. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 693 del 28 de Abril de 2014 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Se solicitó examen de patentabilidad el día 29 de Mayo de 2014.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 21 de Abril de 2015, en el cual objetó la novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 15 y 18, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos WO2009130193. Este requerimiento fue oportunamente atendido el 13 de Julio de 2015.

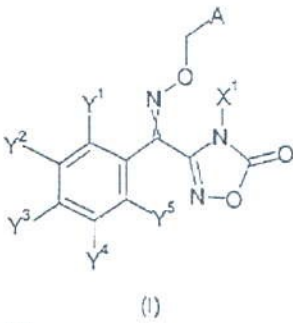
2.5. Por medio de la Resolución 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015, notificada por edicto desfilado el día 25 de Septiembre de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 4 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.6. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las enseñanzas contenidas en los documentos WO2009130193. Particularmente, el Examinador establece que:

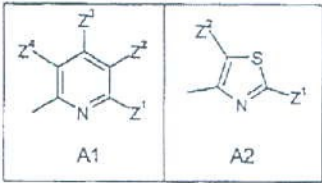
“El documento D1¹ (todo el documento) divulga compuestos de formula (I) que tiene actividad fungicida.



La reivindicación 1 divulga un compuesto de fórmula (I).



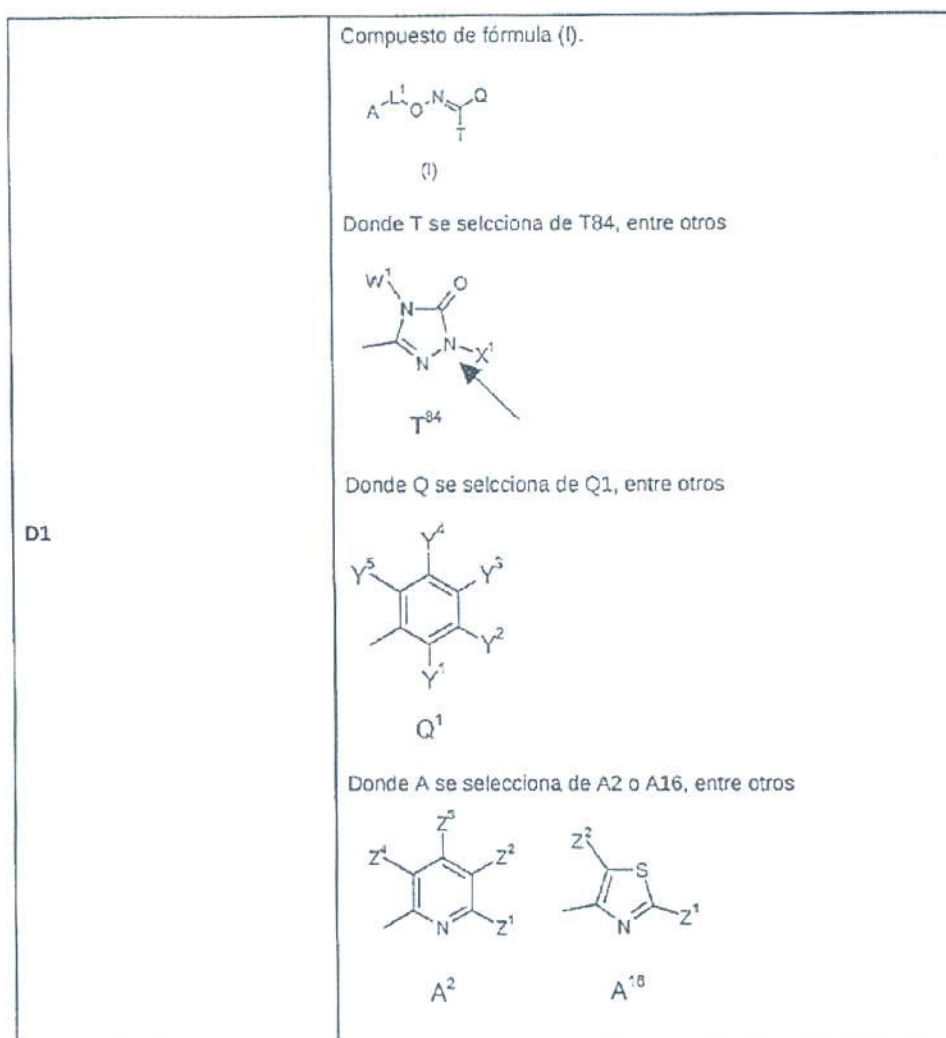
Donde A se selecciona de A1 o A2



Ver radicado 14-073138-00000-0000.

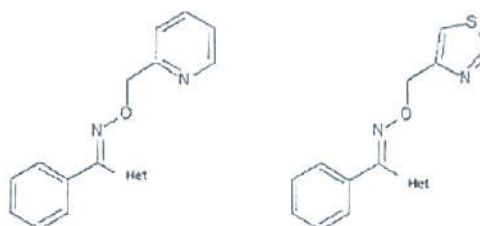
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

	Compuesto de fórmula (I).		
	(I)		
	Donde A se selecciona de A1 o A2		
	<table><tr><td> A1 </td><td> A2 </td></tr></table>	A1	A2
A1	A2		
Características esenciales			

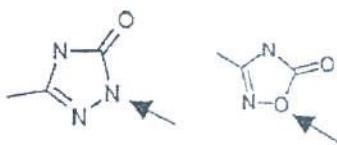


El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque ya había dado a conocer:

(Z)-1-(heterociclil)-1-fenil-N-(1,3-tiazol-4-ilmetoxi)metaniminas o (Z)-1-(heterociclil)-1-fenil-N-(piridin-2-ilmetoxi)metaniminas, con actividad fungicida.



La diferencia entre el compuesto de la presente solicitud y la materia de D1 radica en el sustituyente Het. Mientras que en esta solicitud se reclaman derivados 1,2,4 oxadiazol, en el documento D1 se divulgan derivados 1,2,4 triazol.



No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia dado que se siguen obteniendo derivados de imina con buena actividad fungicida. No se presentó ninguna evidencia técnica que muestre alguna ventaja de los derivados en comparación con los compuestos ya descritos, ni tampoco ningún resultado relacionado con una mayor actividad a menores dosis de aplicación, tal como se planteo inicialmente.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener derivados de imina alternativos con actividad plaguicida?

Sin embargo, modificaciones estructurales de este tipo son bien reconocidas por cualquier técnico medio en la materia, no cambian el núcleo central para el cual ya se había reportado actividad fungicida y no muestra ninguna ventaja en términos de alguna mejora en actividad. De esta forma, la persona del oficio medianamente versada en la materia, podría derivar el patrón de sustitución reclamado sobre el núcleo central conocido, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad fungicida.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De forma análoga, los derivados intermediarios de las reivindicaciones 12 y 13 tampoco resultan inventivos, ni la composición de la reivindicación 14 que los comprende (ver documento D1: página 46, línea 16 a página 47, línea 30).

Se aclara a la solicitante que se reconoce la novedad del objeto de la presente solicitud frente al documento D1, no obstante, los compuestos se consideran alternativas obvias que no producen ningún efecto inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica, per lo tanto, no se consideran inventivos.

Ahora bien, pese a que se presentan argumentos en favor del efecto técnico en donde se menciona que la descripción si indicaba las mejoras que ofrecen los compuestos acá reclamadas, este Despacho aclara que no basta con la mención de un eventual efecto técnico sino que es necesaria evidencia técnica que lo demuestre. Tal como se había indicado en el estudio inicial, la descripción no presentó ningún estudio comparativo que demuestre la superioridad de los compuestos de esta solicitud frente a sus equivalentes conocidos.

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 La presente invención se refiere a derivados de 3-{fenil[(heterocicli)metoxi]imino]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona sustituidos en 4, su proceso de preparación, su uso como agentes fungicidas activos, particularmente en forma de composiciones fungicidas y métodos para el control de hongos fitopatógenos, particularmente de plantas, usando estos compuestos o composiciones.

3.2. El requisito de nivel inventivo

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*”.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento WO2009130193 (D1).

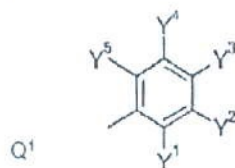
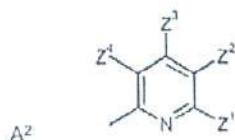
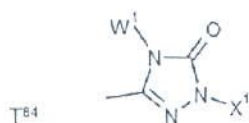
En respuesta a las observaciones de su Despacho el solicitante ha decidido presentar un capítulo reivindicatorio modificado mas limitado.

En relación con el nivel inventivo el solicitante desea explicar lo siguiente:

El solicitante no esta de acuerdo con la observación según la cual el documento D1 afectaría la patentabilidad de la presente invención.

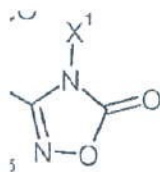
D1 enseña compuestos de fórmula (I) (ver D1) para uso como agentes fungicidas.

De manera específica, D1 describe compuestos de fórmula (I) en los cuales T es T84, A es A2 y Q es Q1 (compuestos 142, 143, 145-153):



Los compuestos de fórmula (I) en los cuales T es T84, A es A16 y Q es Q1 no se ejemplifican de manera específica.

Se puede fácilmente observar que los compuestos de la presente invención difieren de estos compuestos específicamente descritos en la definición de T. T84 se reemplaza por el siguiente radical



Su Despacho ha considerado que no existe ninguna implicación técnica que se le pueda conferir a dicha diferencia.

El solicitante, de manera respetuosa, difiere del punto de vista de su Despacho.

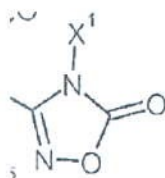
Se ha evidenciado que los compuestos de la presente invención exhiben:

- una actividad preventiva >70% sobre infestaciones de Phytophthora a una dosis de 100 ppm (ver la presente solicitud, ejemplo A) mientras que los compuestos 142, 143, 145-153 de D1 no alcanzaron la actividad preventiva de 70% a dosis de 500 ppm (ver D1, ejemplo A);
- una actividad preventiva >70% sobre Plasmopara vitícola a una dosis de 10 ppm (ver la presente solicitud, ejemplo B) mientras que los compuestos 142, 143, 145-153 de D1 no alcanzaron actividad preventiva de 70% a una dosis de 100 ppm (Ser D1, ejemplo B).

Así, los compuestos de la presente invención exhiben una actividad superior a una dosis inferior vs. los compuestos 142, 143, 145-153 de D1, es decir, vs. los compuestos de fórmula (I) de acuerdo con D1 en donde A es A2, Q es Q1 y T es T84.

Dado que D1 no pone particular énfasis a los compuestos 142, 143, 145-153, la persona medianamente versada no estaría impulsada a:

- seleccionar específicamente los compuestos de fórmula (I) en los cuales T es T84, A es A2 o A16 y Q es Q1 sobre el gran número de compuestos descritos como punto de partida para efectuar modificaciones químicas cuando se busca suministrar compuestos que exhiban una actividad superior a dosis inferior, se buscarían seleccionar compuestos para los cuales se evidencia una particular buena actividad;
- reemplazar específicamente T84 en los compuestos de fórmula (I) en los cuales A es A2 o A16 y Q es Q1 por



con la expectativa de conseguir los compuestos que exhiban actividad superior a dosis inferior. No era predecible que tal cambio en la estructura de los compuestos conduciría a una cambio significativo en su actividad.

Por lo tanto, se considera, respetuosamente, que la materia objeto de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes son inventivos sobre D1.

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,

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. No. 79.143.366 de Usaquén

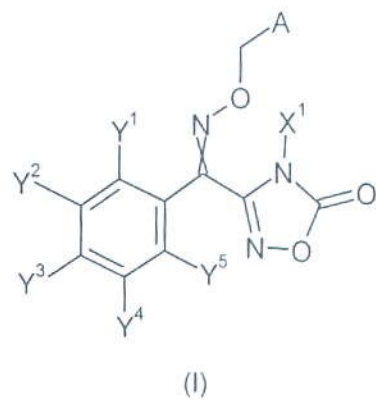
T.P. 20.281

Anexo:

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones
- Formulario de Modificación
- Recibo de modificación

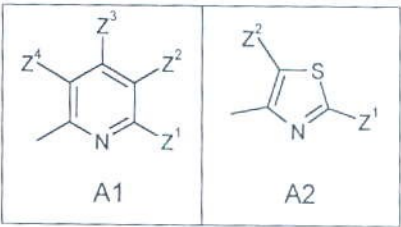
REIVINDICACIONES MODIFICADAS PARA RECURSO

1. Un compuesto de fórmula (I)



en la que

- X¹ representa un átomo de hidrógeno, metilo o etilo;
- A se selecciona de la lista que consiste en A¹ a A² :



en la que

- Z¹ representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo hidroxiamino, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo alcoxi-C₁-C₈-amino sustituido o sin sustituir, alquil-C₁-C₈-amino sustituido o sin sustituir, alquenil-C₂-C₈-amino sustituido o sin sustituir, alquinil-C₂-C₈-amino sustituido o sin sustituir, cicloalquil-C₃-C₁₀-amino sustituido o sin sustituir, cicloalquenil-C₃-C₁₀-amino sustituido o sin sustituir, bicicloalquil-C₅-C₁₂-amino condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenil-C₅-C₁₂-amino condensado sustituido o sin sustituir, di-alquil-C₁-C₈-amino sustituido o sin sustituir, fenilamino sustituido o sin sustituir, o un grupo de fórmula QC(=U)NR^a

en donde :

- Q representa un átomo de hidrógeno, alquilo-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C₃-C₈ sustituido o sin sustituir, un alquenilo-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquenilo-C₃-C₈ sustituido o sin sustituir, alquinilo-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, alcoxi-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, alqueniloxi-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, alquiniloxi-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, alquil-C₁-C₈-amino sustituido o sin sustituir, alquil-C₁-C₈-sulfenilo sustituido o sin sustituir, alquenil-C₂-C₈-sulfenilo sustituido o sin sustituir, alquinil-C₂-C₈-sulfenilo sustituido o sin sustituir,

arilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo sustituido o sin sustituir, bicicloalquilo-C₅-C₁₂ condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenilo-C₅-C₁₂ condensado sustituido o sin sustituir, carbociclilo-C₅-C₁₂ benzocondensado sustituido o sin sustituir, heterociclilo-C₅-C₁₂ benzocondensado sustituido o sin sustituir, cicloalcoxi sustituido o sin sustituir; carbociclioxi-C₅-C₁₂ benzocondensado sustituido o sin sustituir;

- U representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre;

- R^a representa un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxí, alquilo-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C₃-C₈ sustituido o sin sustituir, un alquenilo-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, alquinilo-C₂-C₈ sustituido o sin sustituir, alcoxi-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquenilo-C₃-C₁₀ sustituido o sin sustituir, bicicloalquilo-C₅-C₁₂ condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenilo-C₅-C₁₂ condensado sustituido o sin sustituir, alquil-C₁-C₈-carbonilo sustituido o sin sustituir, ariloxycarbonilo sustituido o sin sustituir, alcoxi-C₁-C₈-carbonilo sustituido o sin sustituir;

- Z², Z³ y Z⁴ representan independientemente un átomo de hidrógeno;

- Y¹ a Y⁵ representan independientemente un átomo de hidrógeno, F, Cl, metilo o metoxi.

2. Un compuesto según la reivindicación 1 en donde A representa A¹.

3. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en donde Z¹ representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo hidroxiamino, un grupo alcoxi-amino-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, alquil-amino-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquil-C₃-C₁₀-amino sustituido o sin sustituir, cicloalquenil-C₃-C₁₀-amino sustituido o sin sustituir, bicicloalquil-C₅-C₁₂-amino condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenil-C₅-C₁₂-amino condensado sustituido o sin sustituir, di-alquil-C₁-C₈-amino sustituido o sin sustituir, fenil-amino sustituido o sin sustituir, o un grupo de fórmula QC(=U)NR^a.

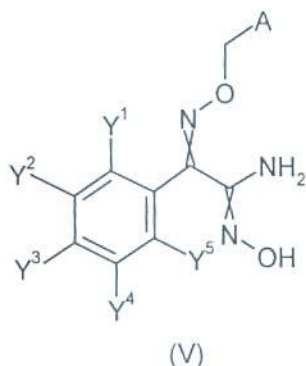
4. Un compuesto según la reivindicación 3 en donde Z¹ representa un grupo amino, o un grupo de fórmula QC(=U)NR^a.

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde U representa un átomo de oxígeno

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en donde R^a representa un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxí, alquilo-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C₃-C₈ sustituido o sin sustituir, alcoxi-C₁-C₈ sustituido o sin sustituir

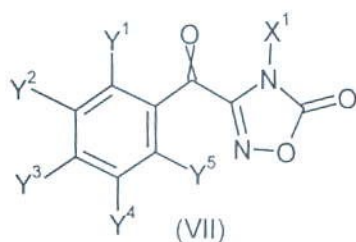
7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en donde Q representa un alquilo- C_1-C_8 sustituido o sin sustituir, cicloalquilo- C_3-C_8 sustituido o sin sustituir, alquinilo- C_2-C_8 sustituido o sin sustituir, alcoxi- C_1-C_8 sustituido o sin sustituir, alquenilo- C_2-C_8 sustituido o sin sustituir, alquinoxio- C_2-C_8 sustituido o sin sustituir, alquil- C_1-C_8 -sulfenilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo sustituido o sin sustituir, cicloalcoxi- C_3-C_8 sustituido o sin sustituir.

8. Un compuesto de fórmula (V)



en donde A, Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 y Y^5 son como se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

9. Un compuesto de fórmula (VII)



en donde Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 , Y^5 son como se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y X^1 representa metilo o etilo.

10. Una composición fungicida que comprende, como ingrediente activo, una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 y un soporte, vehículo o carga aceptable desde un punto de vista agrícola.

**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 Intellectual Property GmbH.

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 10 40789 Monheim	Monheim
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificacionesbm.bogota@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. 32 No. 10 62 Piso 5		Bogota
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificacionesbm.bogota@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 14.073.138

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 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

-/-

2015/066



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0091324

Bogotá D.C., Agosto 19 de 2015 - 17:01:40

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	91214	19/08/2015	26.790.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN 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. 14-073138- -00007-0000

Fecha: 2015-10-02 16:14:30 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

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

Agosto 19 de 2015 - 17:02:08