

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Av. Kr 24 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690824
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIP

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2015

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-258507-00005-0000

Fecha: 2015-11-13 13:04:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENCIYI Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 4

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 258.507

TÍTULO: "DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS"

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 79.365 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el Superintendente de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 79.365 del 30 de septiembre de 2015.

MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada **"DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS"**, que conllevo a denegar la solicitud para la Reivindicación 1 puesto que no cumple con el requisito de novedad de acuerdo al documento **D1 (WO2008013622)** y por ende no cumple las disposiciones de los artículos 16 de la Decisión 486.

Nuestro poderdante **no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente resolución** puesto que considera que la **solicitud de patente de invención objeto del**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Kr. 24 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

recurso respecto del documento del estado de la técnica cumple con el requisito de **novedad** exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

El Examinador argumenta la falta de novedad de la Reivindicación 1 y hace la siguiente valoración que se puede ver en la tabla de características que presenta en el acto administrativo de denegación de la presente solicitud:

La característica: *"R1 es fenilo sustituido al menos una vez con un sustituyente Z4, donde Z4 es alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4"*

Estaría anticipada por la característica del documento **D1**:

"R5 es Z2Q, donde Q es fenilo, heteroarilo 5-6 miembros sustituido con R7 en C o R12 en N. (Para elaborar el compuesto 140: fenilo sustituido con alcoxi)"

El solicitante desea resaltar que este razonamiento no es preciso, en el documento **D1** se menciona alcoxi **pero no alqueniloxi, alquiniloxi**. Un radical alcoxi está saturado. El Examinador está igualando un radical saturado con radicales insaturados, **tanto el alqueniloxi como el alquiniloxi**. En el documento **D1 nunca se menciona un radical alqueniloxi o alquiniloxi**.

Además el Examinador cita el **compuesto 140 que es 4,5 dihidro-5-(2 metoxifenil)-5-metil-3-isoxazolil**. El **fenil es sustituido por un metoxi no por un alqueniloxi C2-4 o por un alquiniloxi C2-4**. Por lo tanto, nuestro poderdante quiere recalcar que la argumentación del Examinador no es adecuada, ni justa.

Por otra parte, el solicitante desea insistir en que el documento **D1** describe intermediarios para la preparación de **compuestos activos fungicidas** donde alguno de ellos tiene la

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



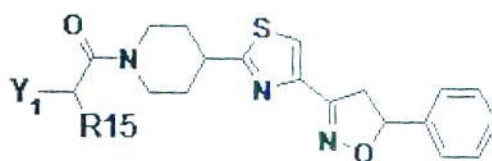
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Kr. 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444036 - 3690624
(371) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@caable.net.co
mdeabogados@caable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

estructura básica que se muestra más abajo, la cual puede ser substituida en diferentes posiciones, especialmente en el anillo fenil:



Opcionalmente substituido con R7

La diferencia con la presente invención y el documento **D1** es la sustitución en el anillo fenil. En la presente R1 el cual es por ejemplo fenilo, esta al menos una vez substituido con Z4. Estos sustituyentes no están presentes en el documento **D1**.

Esto tiene el efecto de que los **compuestos resultantes** (los cuales se reivindicaron en la **solicitud padre**) de los **intermediarios** de la presente invención muestran una **actividad fungicida mejor** que los del documento **D1**.

Por lo tanto, los **compuestos de fórmula (VII)** descritos en la **reivindicación 1** de la presente **solicitud de patente de invención** de nuestro **poderdante** no están **comprendidos** en el documento **D1** del estado de la técnica mencionado por el Examinador Técnico en su concepto, por lo cual cumple con el requisito de **NOVEDAD**.

Finalmente, los **compuestos de fórmula (VII)** cumplen con los requisitos de **NOVEDAD**, **NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 79.365 del 30 de septiembre de 2015 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado a la Patente de Invención titulada "**DERIVADOS**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Kr 24 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS a nombre de la
sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** para la Reivindicación 1.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.