

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 SAS.

Abogados Consultores – Marcas y

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPII

Bogotá D.C., 9 de abril de 2015

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-258507-00002-0000

Fecha: 2015-04-09 15:21:43 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evg: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 258.507

TÍTULO: “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA
COMO FUNGICIDAS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 231 del 20 de enero de 2015.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 231 del 20 de enero de 2015.

1. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la novedad para la reivindicación 1 con el documento D1 (WO2008013622) porque:

“(…)”

“Las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña

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 SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

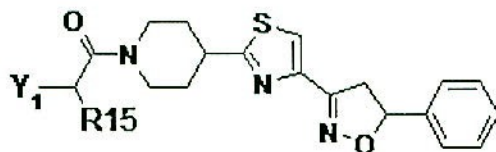
Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agentes antifúngicos”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad** de la presente invención, el solicitante discrepa de la opinión del Examinador, así:

El documento **D1** describe intermediarios para la preparación de compuestos activos fungicidas donde alguno de ellos tiene la 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

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 SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

comprendidos en el documento D1 del estado de la técnica mencionado por el Examinador Técnico en su concepto, por lo cual cumplen con el requisito de **NOVEDAD**.

Por lo anteriormente señalado, el solicitante está demostrando que la presente invención cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 231 del 20 de enero de 2015. Por lo tanto, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“DERIVADOS 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.

4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-258507- -1	FECHA: 2015-01-15 19:04:23
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

*Enuncian
argumentos
Dije Juan
a*

Asunto: Radicación: 14-258507- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 231
Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2011/064527				
Fecha de Presentación Internacional	24/08/2011				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. No. 14-258507-00000-0000	24/Noviembre/2014
Reivindicaciones:	Rad. No. 14-258507-00000-0000	24/Noviembre/2014
Prioridad:	EP 101740204	25/Agosto/2010
	US 61/377,229	26/Agosto/2010

Este expediente corresponde a una divisional de la solicitud parental 13-37840, la cual es aceptada para trámite puesto que corresponde a un concepto inventivo diferente y no amplía el alcance de la solicitud inicial.

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

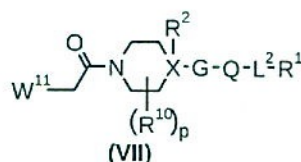
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: "Derivados de heteroarilpiperidina y de piperazina como fungicidas".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos derivados de heteroarilpiperidina y de piperazina como fungicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (VII):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D417/14, A01N43/78.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad 25 de agosto de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

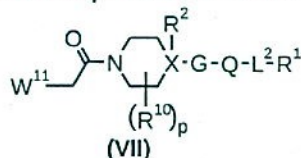
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008013622	Fungicidal azocyclic amides	31/Enero/2008

D1¹ divulga (todo el documento) compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agentes antifúngicos.

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

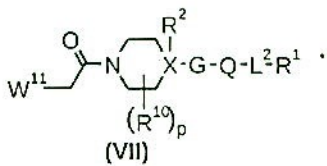
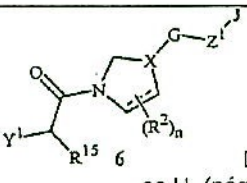
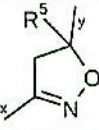
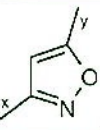
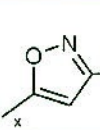
La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (VII):



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (I):	Compuestos de fórmula 6:

¹ http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008013622&A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20080131&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Características esenciales	D1
 (VII)	 Donde X es X1: es H. (pág. 63, esquema 3) Y1 es Cl, Br o I. C H n es 0
W6 es un grupo saliente (cloro, bromo, yodo, alquilsulfonatos o arilsulfonatos; pág. 54) X es carbono R2 es hidrógeno o flúor p es 0	G es heteroarilo 5-6 miembros opcionalmente sustituido, por ejemplo: G1 , donde el lado izquierdo se une a X y el derecho a Z1
Q es   	J es anillo de 5 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados de R5. (Para elaborar el compuesto 140: 4,5-dihidro-isoxazolilo, donde un sustituyente R5 es metilo)
R5 es seleccionado independientemente de H, ciano, NR3R4, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, haloalquilo C1-6, entre otros	R5 es H, ciano, NR3R4, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, haloalquilo C1-6, entre otros.
L2 es un enlace directo	R5 es Z2Q, donde Z2 es un enlace directo
R1 es fenilo sustituido al menos una vez con un sustituyente Z4, donde Z4 es alqueno C2-4, alquino C2-4, entre otros	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)

Las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agentes antifúngicos.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008013622	1	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-01-20

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

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 Ltda.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 - 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 - 3690024
Fax (571) 2442490 A.A. No. 0207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdelaw@netco

Miembros ACPI - ASIP - APIPI

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 Ltda.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 - 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 - 3690024
Fax (571) 2442490 A.A. No. 0207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdelaw@netco

Miembros ACPI - ASIP - APIPI

Bogotá, 22 de enero de 2015
JC No. 68906

HERRERO & ASOCIADOS
Attn: Dra. Isabel Rebolledo
E-mail: irebolledo@herrero.es
Tel.: 91 5227420
Fax: 91 5226249
ALCALA 35 E- 28014
MADRID - ESPAÑA

Su Ref.: PX 128.2/14 CO

FECHA LÍMITE REAL PARA PRESENTAR CONTESTACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2015

Ref.: País: Colombia
INFORME AFECTADA PATENTABILIDAD - Presentar argumentos
Título: DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO
FUNGICIDAS
PCT/EP2011/064527
Expediente No. 14 258.507
Solicitante: Bayer Intellectual Property GmbH

Estimada Doctora:

Con relación al trámite de registro de la patente de invención de la referencia, le informo que la Superintendencia de Industria y Comercio nos ha requerido recientemente mediante oficio No. 231 el cual le anexo.

Por lo tanto el solicitante debe enviar los argumentos para dar contestación a este oficio.

El plazo real que existe para dar contestación es hasta el próximo 17 de abril de 2015.

En caso de que sea necesario solicitar prórroga para presentar la respuesta a este oficio, ésta debe ser presentada a más tardar el día 16 de abril de 2015, lo anterior, con el fin de tener plazo de treinta (30) días hábiles adicionales contados a partir de dicha fecha, es decir hasta el 29 de mayo de 2015.

Los costos son:

- € 190,00 euros si ustedes nos envían la contestación y no hay revisión de nuestra parte
- € 250,00 euros si debemos realizar alguna modificación a la contestación.
- € 400,00 euros si la contestación es realizada en su totalidad por nosotros.

Quedamos a la espera de su respuesta y comentarios.

Muchas gracias.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
F) P.I. Herrero & asociados

6

ESTADO 3 OFICIO N° 231 J

FIJACION 20-01-2015

EXPEDIENTE 14-258507

PATENTE Derivados de heteroar

MARCA _____

CLASE _____ TIEMPO 60 días

VENCE 17-04-2015 PRORROGA NO

REQUIEREN Respuesta requerimiento