

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-049685- -00003-0000

Fecha: 2015-10-08 16:38:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCF
Tra 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 10

Referencia: Expediente No. 15.049.685

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composición fungicida que comprende un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolilpiperidina"

Solicitante: Bayer CropScience AG

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 CropScience AG, domiciliada en Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 50404 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 50404 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 original de patente tramitada en el expediente No. 13.111.895 contiene 13 reivindicaciones de las cuales 13 fueron modificadas, quedando finalmente 13 reivindicaciones (1 a 13). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 4, 5 a 7 y 8 a 10 con fundamento en falta de novedad.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 3 de Mayo de 2013 y se le adjudicó el número de radicación 13.111.895.

2.3. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 670 del 28 de Junio de 2013. sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Se solicitó examen de patentabilidad el día 28 de Noviembre de 2013.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 24 de Junio de 2014, en el cual objetó la novedad de las reivindicaciones 1 a 11, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos CO 11-151121 (D1) y WO 2010094728 (D2). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 29 de Octubre de 2014.

2.5. Por medio de la Resolución 677 de fecha 15 de Enero de 2015, notificada por edicto desfijado el día 20 de Febrero de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 13 por cuanto considera que carecen unidad de invención y de novedad a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo. Este requerimiento fue oportunamente atendido por medio del memorial radicado el día 4 de Marzo de 2015, en el cual se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones y así mismo se presentó la solicitud divisional con un capítulo reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones, y a la cual se le asignó el No. de radicado 15.049.895.

2.6. Por medio de la resolución 50404 de fecha 18 de agosto de 2015, la Superintendencia niega el derecho de patente para la solicitud divisional 15.049.685 por cuanto la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional,

corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el número 13-111895-00000-0000 fecha 03 de mayo de 2013 modificado en fecha 29 de octubre de 2014 y en fecha 04 de marzo de 2015.

"Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-049685-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la la solicitud parental con radicado bajo el número 13-111895-00000-0000 modificado en fecha 04 de marzo de 2015, el cual ya fue concedido.

(...) Que en efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que "...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente..." (Pág. 117, parr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud divisional."

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 una composición plaguicida destinada a proteger plantas, cultivos o semillas frente a enfermedades fúngicas o daños por insectos, y a los métodos correspondientes de protección mediante la aplicación de dicha composición. De forma más precisa, el objeto de la presente invención es una composición plaguicida basada en un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolilpiperidina, que además puede comprender otro compuesto o sustancia activa

fungicida y/o insecticida. Mas específicamente la presente solicitud divisional se refiere a un derivado de tetrazoliloxima seleccionado de A) {6-[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino}oximetil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo, o {6-[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino}oximetil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo B) un derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II).

3.2. Doble patentamiento

En relación con la objeción de doble patentamiento el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se excluye la materia ya protegida.

Para este efecto se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual consta de 3 reivindicaciones.

Teniendo en cuenta, además, que los compuestos del capítulo reivindicatorio que aquí se presenta son nuevos e inventivos, es claro que se debe conceder el derecho de patente al capítulo reivindicatorio modificada que se allega junto con este escrito.

Por favor tenga en cuenta que la reivindicación 1 de la solicitud padre solo contempla la combinación de dos compuestos específicos con proporciones específicas, mientras que la reivindicación 1 de la presente solicitud se refiere a estos dos compuestos en una proporción específica y uno o mas componentes aceptables para uso en agricultura, seleccionados de cargas o diluyentes sólidos o líquidos, adyuvantes, tensioactivos, coloides protectores, adhesivos, espesantes, agentes tixotrópicos, agentes penetrantes, aceites para pulverización, estabilizantes, agentes de resistencia al moho o biocidas, agentes secuestrantes y quelantes, los cuales no se mencionan en la solicitud padre.

Presento, además, formulario de modificación y el recibo correspondiente a la tasa por modificación voluntaria.

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 3 reivindicaciones
- Formulario de Modificación
- Recibo de pago por modificación

REIVINDICACIONES

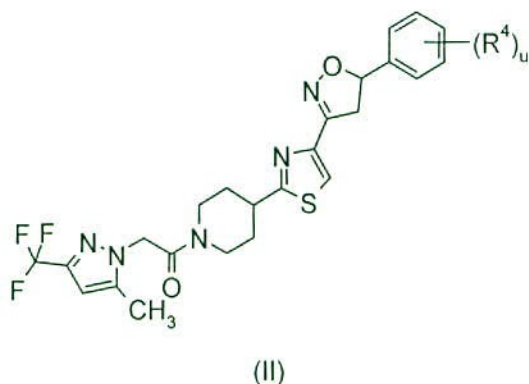
1. Una composición que consiste de:

A) un derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre

{6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino}oxi]metil]piridin-2-il}
carbamato de terc-butilo

y

B) un derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II)



en la que

- R^4 representa independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un alquilo C_1-C_6 , un alcoxi C_1-C_6 , un haloalquilo C_1-C_6 que comprende entre uno y 5 átomos de halógeno, ciano;
- u representa 1, 2, 3, 4 o 5;
así como sus sales, N-óxidos, complejos metálicos y complejos de metaloides o sus isómeros ópticamente activos y sus mezclas;

en una relación en peso A/B que varía entre 1/0,01 a 1/100, y

uno o más componentes aceptables para uso en agricultura seleccionados de cargas o diluyentes sólidos o líquidos, adyuvantes, tensioactivos, coloides protectores, adhesivos, espesantes, agentes tixotrópicos, agentes penetrantes, aceites para pulverización, estabilizantes, agentes de resistencia al moho o biocidas, agentes secuestrantes y quelantes.

2. Una composición según la reivindicación 1 en donde la proporción en peso A/B varía de 1/0,05 a 1/80.

3. Una composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en donde el derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II) es 2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-{4-[4-(5-fenil-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il}etanona o
- 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona

BOGRAC/BOGDMS-#2653727-V1-P2013_000006-CAPÍTULO_REIVINDICATORIO_PARA_DIVISIONAL.DOCX

**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 CropScience AG

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, 50 40789	Monheim
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@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. 82 No. 10 62 Piso 5		Bogota
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@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 15.049.685

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 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

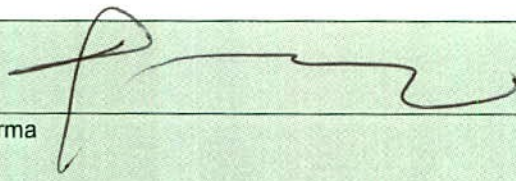
Nombre y apellidos

Alvaro Correa Ordoñez

C.C. 79.143.366

Firma

Tarjeta Profesional 20.281



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 108989

Bogotá D.C., Octubre 06 de 2015 - 08:06:24

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	91160	19/08/2015	398.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	100249	11/09/2015	128.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	100437	11/09/2015	2.000.00

*** 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. 15-049685-00003-0000

Fecha: 2015-10-08 16:38:00 Dep. 2020 DIR NUEVASCO
Tra 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 10

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

, Octubre 6 de 2015 - 08:06:25