

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-011674- -00007-0000

Fecha: 2013-10-08 17:14:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 12.011.674**
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE N1-SULFONIL-5-FLUOROPIRIMIDINONA**
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de Solicitud : 26 de enero de 2012

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9657** notificado por fijación en lista el 04 de Junio de 2013.

2. Mediante memorial del 29 de Agosto de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. 9657.

3. Mediante oficio No. **9657** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de la reivindicación 1 en vista del documento **D1: EP0877022**, al nivel inventivo de la reivindicación 1 en vista del documento **D1: EP0877022** y al nivel inventivo de la reivindicación 2 en vista de los documentos **D1: EP0877022** y **D2: US3368938**.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 **Modificación de una solicitud en trámite**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido restringida a los compuestos que están soportados en la solicitud. Las definiciones de los radicales R_1 y R_3 se han limitado a los grupos encontrados en los Ejemplos 1 a 10 y en los compuestos 1 a 50 en la Tabla 1. Además, R_2 se modificó para ser sólo hidrógeno. (Ver páginas 32-45 de la presente solicitud).
- Se eliminó el término “opcionalmente” de la reivindicación 1.
- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 a 4, por lo que se superan las objeciones por claridad y por uso o segundo uso en contra de las mismas. De la misma manera, se supera la objeción en contra de la reivindicación 2 por carecer de nivel inventivo.
- Se adicionó la nueva reivindicación 2, que se refiere a una definición de un compuesto específico de la Fórmula I.
- Se adicionó la nueva reivindicación 3, que enuncia las definiciones de los radicales que fueron sugeridas por el Examinador en la acción oficial pendiente.
- Se adicionó la nueva reivindicación 4, la cual enuncia el compuesto divulgado en el Ejemplo 1 de la solicitud.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

En el oficio 9657, se objeta la reivindicación 1, por falta de novedad en vista del compuesto divulgado en el documento D1, es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio, por los siguientes motivos:

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté 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, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida”.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto, en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y

solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

La nueva reivindicación 1 divulga que R_2 es H y que R_1 puede ser H o cualquiera de un grupo de 9 fracciones. Dicha reivindicación también menciona que cuando R_1 no es H, R_3 puede seleccionarse de cualquiera de 21 grupos funcionales, pero si R_1 es H, entonces R_3 se puede seleccionar de un subconjunto de sólo 7 grupos funcionales. El Examinador afirma que D1 es el arte previo más cercano a la invención y difiere con la presente solicitud en que en D1, R_1 siempre es H, mientras que la presente solicitud puede incluir grupos como alquilo, fenilo y carbonilo.

Sin embargo, D1 divulga un compuesto de fórmula general II donde:

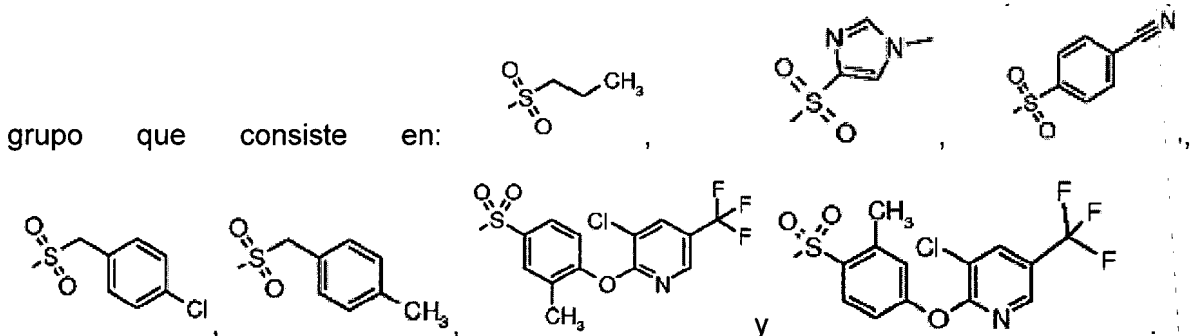
- Cuando R_1 y R_2 son iguales, pueden ser H o SO_2R_6 ;
- Cuando R_1 y R_2 son diferentes, R_1 o R_2 puede ser SOR_6 ;
- Cuando R_2 es H, R_1 es SO_2R_6 .

(D1, Pág. 5, líneas 36-42)

- R_6 puede ser una variedad de grupos sustituidos y no sustituidos. (Ver D1, Pág. 4, línea 35 a Pág. 5, línea 35).

El compuesto de fórmula general II, también se diferencia de la presente invención cuando R_1 no es H en la reivindicación 1, en la sustitución de H por la fracción R_1 que se seleccione.

Adicionalmente, cuando R_1 en la nueva reivindicación 1 es H, R_3 se restringe al



Ninguno de los siete grupos potenciales corresponde a un grupo que haya sido listado como R_6 en D1. De modo que, es claro que al comparar las características técnicas esenciales de los compuestos de fórmula I acá reivindicados frente a los compuestos de D1, es claro que dicho documento no anticipa como un todo los compuestos de la presente invención y por lo tanto, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Con respecto a la nueva reivindicación 5, se desea aclarar que los documentos D1 y D2 no enseñan ni sugieren un compuesto en el que R_1 y R_2 se tomen en conjunto para formar $=CHN(CH_3)_2$. En D1, la posición correspondiente a R_1 es H (ver D2, compuesto II, Pág. 4) y la posición correspondiente a R_2 es H o SO_2R_6 (ver D2, Pág. 5, líneas 35-43). En D2, la posición correspondiente a R_2 es H en 5-fluorocitosina. Igualmente, ninguno de los documentos D1 y D2 divulga o sugiere el compuesto sugerido en la nueva reivindicación 7.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención, al haberse demostrado que las restricciones hechas al pliego reivindicatorio llevan a que exista más de una diferencia con los compuestos reportados en el estado de la técnica.

4.3 Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“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”.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la

materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada.

A este respecto, respetuosamente solicitamos la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Después de la limitación que se hizo al pliego reivindicatorio, se divulgan compuestos estructuralmente diferentes a los divulgados en la anterioridad D1. La diferencia que existe entre la presente reivindicación 1 y los compuestos reportados en D1 no es, como menciona el Examinador, únicamente que el radical R_1 en D1 siempre es H, mientras que en la solicitud se abarcan diferentes grupos. Como se mencionó anteriormente, cuando R_1 en el compuesto de la reivindicación 1 no es H, dicho radical corresponde a grupos que no habían sido reportados en D1. Igualmente, cuando R_1 no es H, el sustituyente R_3 corresponde a una limitación de fracciones que no habían sido ni sugeridas ni divulgadas en el estado de la técnica.

De esta manera, una persona versada en la materia no hubiera podido obtener de manera obvia los compuestos de la reivindicación 1 a partir de las enseñanzas de D1. Esto debido a que realizar varios reemplazos de sustituyentes en el compuesto de D1 y llegar a una generalización razonable de grupos, no resulta obvio en vista de las enseñanzas de dicho documento. Así, una persona medianamente versada en la materia

no se vería motivada a cambiar los sustituyentes en D1 por los que incluye la presente solicitud, al no tener sugerencia o evidencia alguna de que estos funcionarían y seguirían concediéndole actividad funguicida al compuesto reivindicado.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas del documento D1 citado toda vez que dicho documento no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado y/o a predecir el efecto obtenido (i.e. actividad funguicida) tal como lo hace la presente solicitud de patente.

Además, en el oficio 9657, se objetan la reivindicación 4 por falta de altura inventiva. Recordando que dicha materia ya no se contempla bajo protección en el nuevo capítulo reivindicatorio anexo, se encuentra que los documentos D1 y D2 no afectan el nuevo pliego reivindicatorio.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

4.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, el Examinador no debe pasar por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, no se debe excluir el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el

problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9657, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

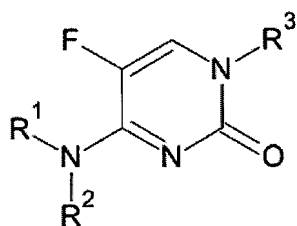
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

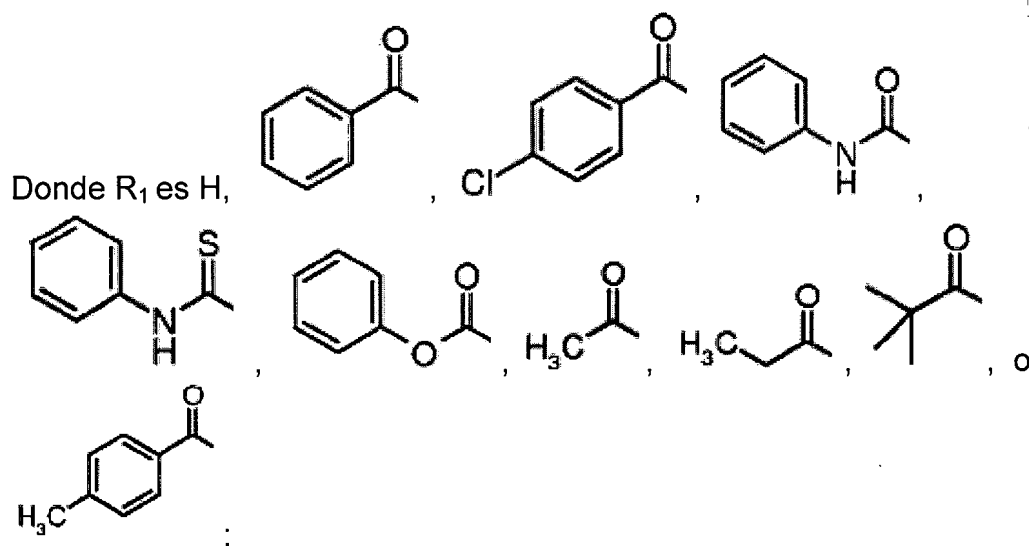
COLO-10975-0841-083-0
GCH\GCH\ID-252719\WPC10975
No. M-2013-252719\GCH

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de Fórmula I:

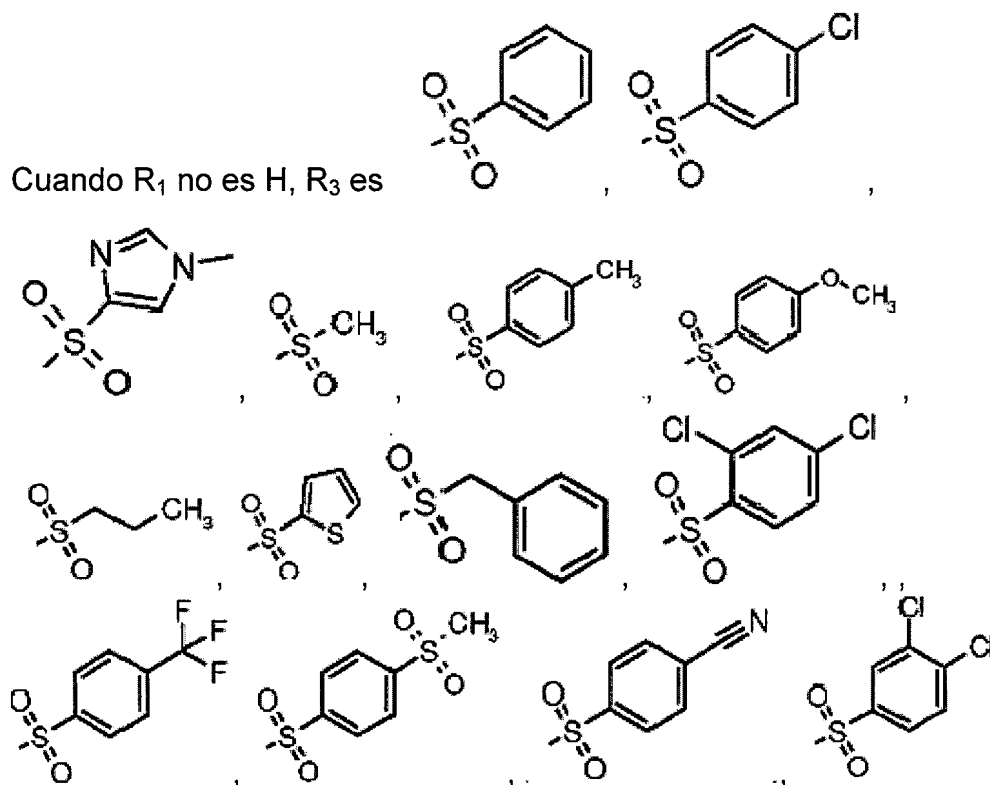


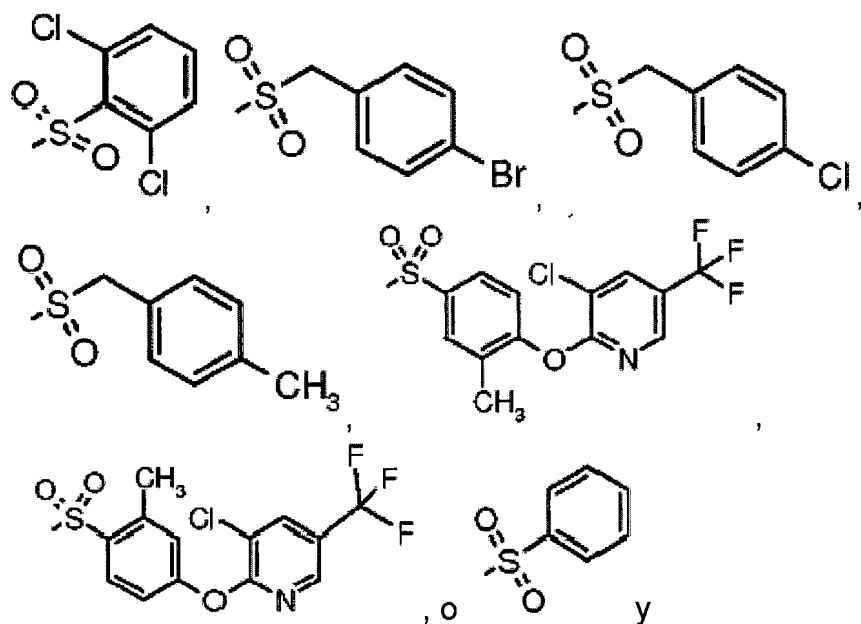
Fórmula I



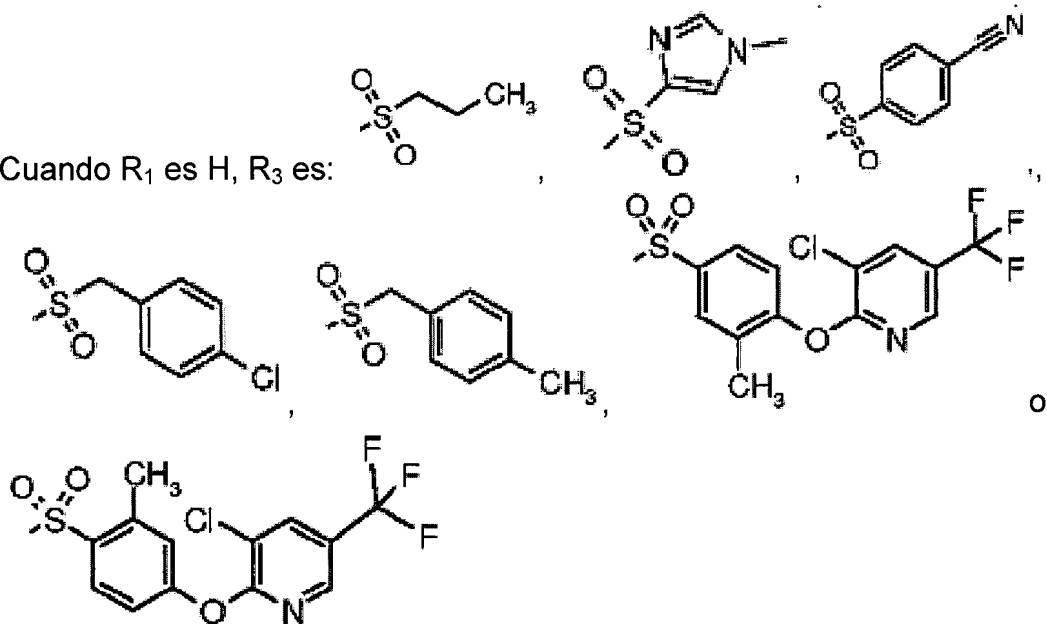
R_2 es H ;

Alternativamente, R_1 y R_2 se pueden tomar en conjunto para formar $=CHN(CH_3)_2$; y



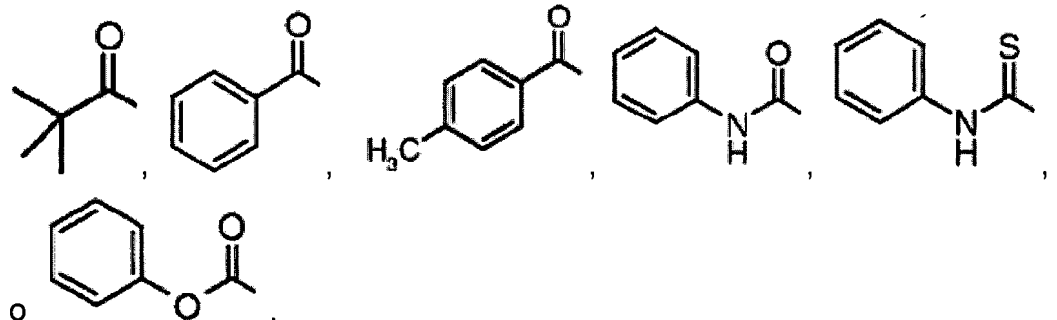


Cuando R_1 es H, R_3 es:

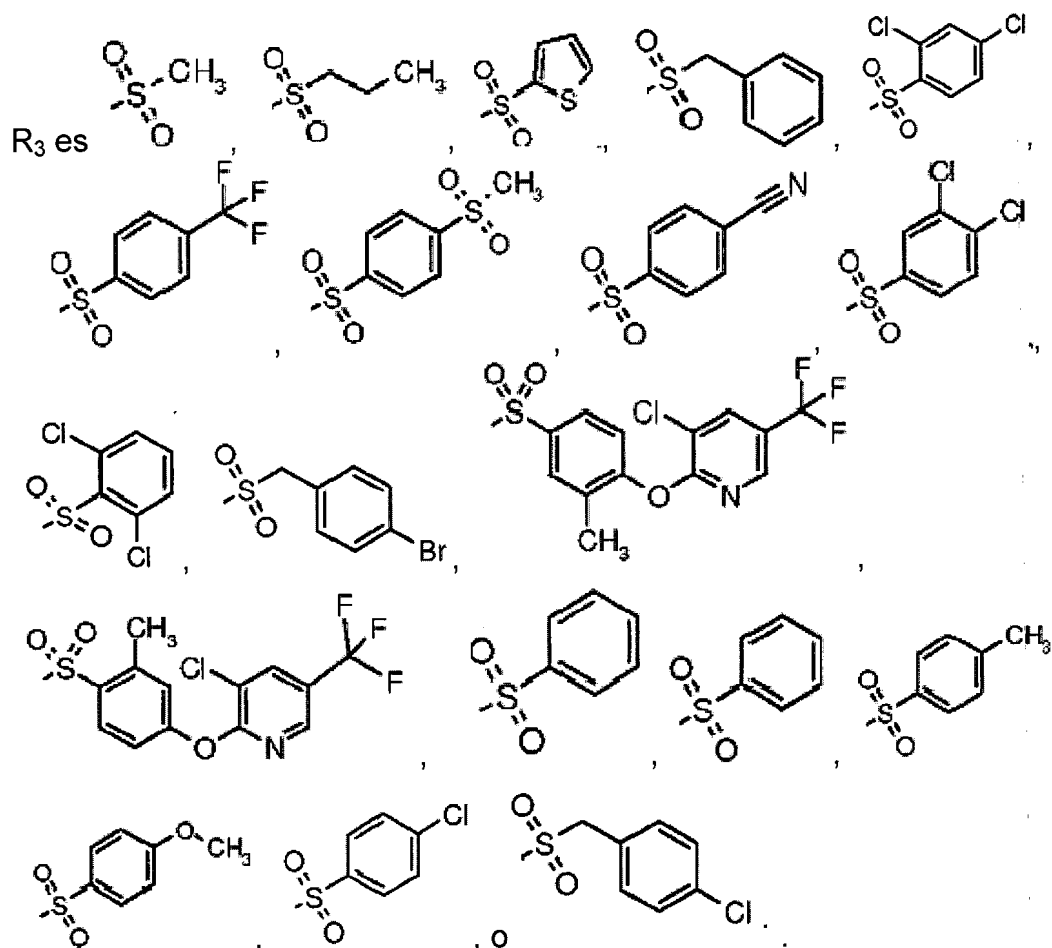


2. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, donde R_1 y R_2 se toman en conjunto para formar $=CHN(CH_3)_2$.

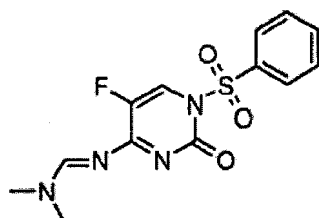
3. El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1, donde R_1 es H, $H_3C-C(=O)-$



R_2 es H;
Alternativamente, R_1 y R_2 pueden ser tomados en conjunto para formar $=CHN(CH_3)_2$; y



4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde el compuesto es:



GCHIGCHID-252723\WPC10975