

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-117.846

Solicitud de Patente de Invención titulada: “NUEVOS COMPUESTOS PARA CONTROLAR ARTRÓPODOS”.

Solicitante: BAYER CROPSCIENCE AG

Nuestra Ref.: P2016/000058

RESPUESTA AL OFICIO No. 7150, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 025 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2016

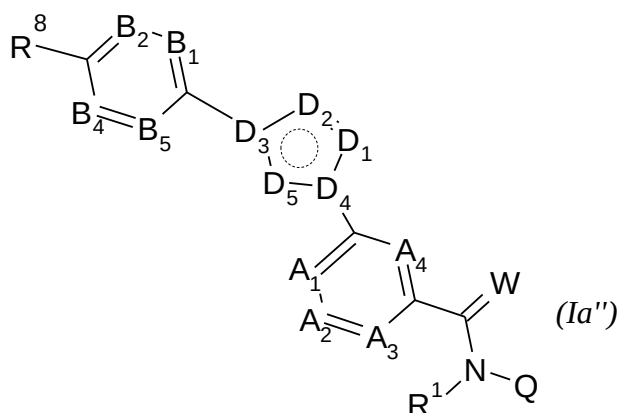
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, y haciendo uso de la suspensión de términos provista en la Resolución No. 41324 del 24 de junio de 2016, mediante la cual se suspendieron los términos entre el 01 al 17 de julio, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizan los siguientes cambios:

- se limitó el alcance de la Reivindicación 1 a compuestos de la fórmula (Ia'')



donde los radicales se definen de la siguiente manera:

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es $C-R^{11}$, D_3 es C, D_4 es N y D_5 es N; o

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es N, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es $C-R^{11}$; o

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es $C-R^{11}$, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es $C-R^{11}$;



es un sistema aromático; y

R^1 es alquilo C_1-C_6 ;

A_1 es C-H,

A_2 es C-H o N,

A_3 es CR^4 ,

A_4 es C-H,

B_1 es CR^6 o N,

B_2 es C-H,

B_4 es C-H, y

B_5 es CR^{10} o N;

R^4 es F, Cl, Br, I, metilo etilo, metoxi, etoxi, n-propoxi, 1-metiletoxi o ciclopropilo;

R^6 y R^{10} son cada uno, de modo independiente, H, halógeno, ciano, alquilo C_1-C_3 , alquilo C_1-C_3 sustituido con halógeno, alcoxi C_1-C_3 y alcoxi C_1-C_3 sustituido con halógeno.

R^8 es alquilo C_1-C_3 sustituido con halógeno;

R^{11} es, de modo independiente, H;

W es O;

Q es ciclopropilo o 1-cianociclopropilo;

Lo anterior encuentra soporte en los siguientes compuestos y páginas del Capítulo Descriptivo de la siguiente manera:

- D_1 es C-R¹¹, D_2 es C-R¹¹, D_3 es C, D_4 es N y D_5 es N: compuestos de fórmula I-T2, página 46;
- D_1 es C-R¹¹, D_2 es N, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es C-R¹¹: compuestos de fórmula I-T3, página 46;
- D_1 es C-R¹¹, D_2 es C-R¹¹, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es C-R¹¹: compuestos de fórmula I-T46, páginas 50-51;
- R^1 , A_1 - A_4 y B_1 - B_5 encuentran soporte en la antigua Reivindicación 10;
- R^4 encuentra soporte en la página 41;
- R^6 y R^{10} encuentran soporte en las páginas 42-43;
- R^8 encuentra soporte en la página 44; en las antiguas Reivindicaciones 9 y 13, y en los ejemplos en los que R^1 es metilo;
- R^{11} y W encuentran soporte en la antigua Reivindicación 9;
- Q encuentra soporte en la página 40, en la antigua Reivindicación 12, y en los ejemplos en los que R^1 es metilo;
- se eliminaron las Reivindicaciones 4 a 6 y 8 a 13;
- se introdujo la nueva Reivindicación 2 que encuentra soporte en la página 44 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 3 a 5 y 7 corresponden con las antiguas Reivindicaciones 11, 2, 3 y 14, respectivamente;
- la nueva Reivindicación 6 corresponde con la antigua Reivindicación 7, donde la fórmula I-T46 ha sido corregida, ya que contenía un error involuntario. Esta modificación encuentra soporte en la definición del anillo heteroaromático T46 en la página 49, en el proceso I-T46 de la página 242 y en la fórmula I-T46 de la página 411 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, esta corresponde a una drástica limitación de la materia reclamada.

2. a- La Examinadora señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- El Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene 7 reivindicaciones, por lo que no es procedente el pago de reivindicaciones adicionales. En este sentido, considero superada la anterior objeción.

3. a- La Examinadora indica que se deben adjuntar el poder otorgado al abogado y la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la Patente de Invención del inventor al solicitante.

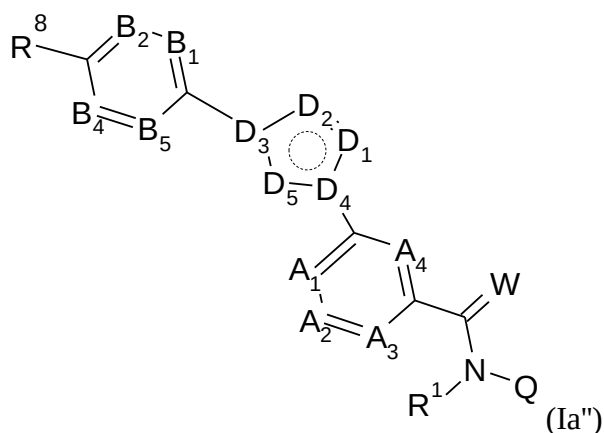
b- Considero superada las anteriores objeciones por cuanto se anexan al presente escrito el poder otorgado al abogado y copia del documento de cesión.

4. a- La Examinadora objeta el soporte del Capítulo Reivindicatorio, puesto que éste es muy amplio y da lugar a múltiples compuestos, donde no todos ellos presentan actividad. La Examinadora sugiere limitar la solicitud a una generalización razonable de las realizaciones preferidas sustentadas en el Capítulo Descriptivo.

Adicionalmente, la Examinadora objeta la concisión del Capítulo Reivindicatorio dado que los radicales R¹, R², R³, R⁴, R^{4a}, R^{4b}, R⁵, R⁶, R⁷, R^{7a}, R^{7b}, R⁸, R⁹, R¹⁰, A₁, A₂, A₃, A₄, B₁, B₂, B₄, B₅, D₁, D₂, D₃, D₄, Q, W, hacen referencia a diferentes grupos funcionales, lo cual da lugar a múltiples compuestos. Por lo tanto, la Examinadora sugiere que se debe restringir la solicitud a una generalización razonable de los compuestos que se encuentran debidamente sustentados.

b- En respuesta a las objeciones de la Examinadora, me permito llamar la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, en el cual la Reivindicación 1 se ha limitado a una generalización razonable de los compuestos que han sido sintetizados o probados, de manera que ahora se refiere a:

Compuestos de la fórmula (Ia")



donde

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es $C-R^{11}$, D_3 es C, D_4 es N y D_5 es N; o

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es N, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es $C-R^{11}$; o

D_1 es $C-R^{11}$, D_2 es $C-R^{11}$, D_3 es N, D_4 es C y D_5 es $C-R^{11}$;

 es un sistema aromático; y

R^1 es alquilo C_1-C_6 ;

A_1 es C-H,

A_2 es C-H o N,

A_3 es CR^4 ,

A_4 es C-H,

B_1 es CR^6 o N,

B_2 es C-H,

B_4 es C-H, y

B_5 es CR^{10} o N;

R^4 es F, Cl, Br, I, metilo etilo, metoxi, etoxi, n-propoxi, 1-metiletoxi o ciclopropilo;

R^6 y R^{10} son cada uno, de modo independiente, H, halógeno, ciano, alquilo C_1-C_3 , alquilo C_1-C_3 sustituido con halógeno, alcoxi C_1-C_3 y alcoxi C_1-C_3 sustituido con halógeno.

R^8 es alquilo C_1-C_3 sustituido con halógeno;

R^{11} es, de modo independiente, H;

W es O;

Q es ciclopropilo o 1-cianociclopropilo;

y sus sales, N-óxidos y formas tautoméricas de los compuestos de la fórmula (Ia'');

donde las definiciones y el soporte de los radicales son como se indica en el numeral 1 del presente escrito.

Por tanto, teniendo en cuenta las drásticas limitaciones, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado se encuentra debidamente sustentado en la descripción, cumpliendo así con lo establecido en el Art. 30 de la D 486.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Poder;
 Cesión.