

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0000073

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE
PIRIDINA, TIAZINA, OXAZINA, PIRAZINA, PIRIDAZINA, PRIMIDINA Y
TRIAZINA SUSTITUIDAS ÚTILES COMO PESTICIDAS”**

Solicitantes: BAYER CROSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2018/000001

RESPUESTA AL OFICIO No. 151, NOTIFICADO EL 10 DE ENERO DE 2018

(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, 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 entonces, se presenta un nuevo Capítulo Reivindicatorio que consta de 3 reivindicaciones y que fue modificado de la siguiente manera:

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Laura Múnera
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla
Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera
Lily L. Blanco

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio
Carlos A. Parra

- las anteriores Reivindicaciones 1, 2 y 6 fueron eliminadas;
- la nueva Reivindicación 1 se ha limitado a las características técnicas de la anterior Reivindicación 3, donde la definición de R¹ se ha cambiado a “*R¹ representa un radical seleccionado del grupo que consiste en ciano y CO-CF₃*”;
- la nueva Reivindicación 2 corresponde a la anterior Reivindicación 4;
- la nueva Reivindicación 3 corresponde a la anterior Reivindicación 5, donde el término “*productos*” fue modificado como “*formulaciones*”, de acuerdo con lo divulgado en las páginas 47-51 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora menciona la que se debe enviar un resumen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Decisión 486. La Examinadora indica que el resumen debe permitir precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

b- En respuesta a la objeción de la Examinadora, el resumen se ha modificado de la siguiente manera:

“La presente invención se refiere a nuevos compuestos derivados de piridina, tiazina, oxazina, pirazina, piridazina, pirimidina y triazina, así como formulaciones que los contienen, útiles para combatir plagas animales.”

Adicionalmente, adjunto con esta respuesta se presenta el resumen modificado, el cual cumple con lo establecido en el Artículo 31 de la Decisión 486. Por lo anterior, considero completamente superada la objeción al respecto.

3. a- La Examinadora señala que el título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud.

b- Considero superada la objeción en tanto que el título de la invención se ha modificado de manera que mencione el nombre de la estructura del grupo farmacóforo de los compuestos de la presente invención, como sigue:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDINA, TIAZINA, OXAZINA, PIRAZINA, PIRIDAZINA, PRIMIDINA Y TRIAZINA SUSTITUIDAS ÚTILES COMO PESTICIDAS”.

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 5 no es clara porque no menciona las proporciones de los componentes de la composición;
- las anteriores Reivindicaciones 1 a 4 no son concisas porque las definiciones de los radicales R, R¹, A¹, A², A³, A⁴, X e Y hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos. La Examinadora sugiere restringir la solicitud a una generalización razonable del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados;
- el Capítulo Reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la Reivindicación;
- la Reivindicación 5 no es concisa porque los términos “*diluyentes habituales*” y “*sustancias tensioactivas*” definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo.

Adicionalmente, la Examinadora señala que la Reivindicación 6 hace referencia a materia no patentable como usos.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto tal como se mencionó en el numeral 1 del presente memorial. Particularmente las Reivindicaciones 1, 2 y 6 fueron eliminadas, con lo cual considero completamente superadas las objeciones de la Examinadora en relación con materia no patentable.

Ahora bien, tal como se ha mencionado anteriormente, la nueva Reivindicación 1 se ha limitado a las características técnicas de la anterior Reivindicación 3, donde los significados de los radicales R, R¹, A¹, A², A³, A⁴, X e Y representan una generalización razonable de los ejemplos de la solicitud.

Por otra parte, respetuosamente discrepo de la observación de la Examinadora, puesto que la conjunción disyuntiva “o” está empleada de forma correcta a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio. Además, deseo señalar que este término es aceptado por la Dirección de Nuevas Creaciones en la definición de los sustituyentes de una fórmula Markush.

No obstante lo anterior, tal como se ha mencionado anteriormente, la definición de R¹ en la nueva Reivindicación 1 se ha modificado a “*R¹ representa un radical seleccionado del grupo que consiste en ciano y CO-CF₃*”.

En relación con las objeciones de la Examinadora sobre la Reivindicación 5, me permito señalar que las formulaciones pesticidas de la antigua Reivindicación 5 (nueva Reivindicación 3) comprenden un compuesto de fórmula (I) nuevo e inventivo que exhibe una buena eficacia para controlar plagas animales, junto con diluyentes y/o sustancias tensioactivas (surfactantes) de uso habitual en la formulación de composiciones de este tipo. Por tanto, estos diluyentes y sustancias tensioactivas no son características esenciales de la presente invención, por lo que no necesitan ser especificados en las reivindicaciones tal como lo requiere la Examinadora.

En las páginas 48 y 49 del Capítulo Descriptivo se mencionan ejemplos de diluyentes adecuados para usar en las formulaciones que contienen un compuesto de fórmula (I) según la presente invención.

Asimismo, en las páginas 49 y 50 del Capítulo Descriptivo, se mencionan ejemplos de surfactantes adecuados para usar en las formulaciones que contienen un compuesto de fórmula (I) según la presente invención.

El uso de tales auxiliares y aditivos para preparar composiciones pesticidas es bien conocido en la técnica.

Por tanto, una persona medianamente versada en la materia, sobre la base de su conocimiento general en las técnicas de formulación y la información que surge de la presente solicitud, sin experimentación indebida, sabría qué diluyentes y/o tensioactivos utilizar para formular la composición pesticida adecuada.

Así pues, considero que limitar la Reivindicación 5 tal como requiere la Examinadora, limitando dichos términos a componentes específicos, así como sus proporciones, constituiría una limitación indebida del alcance de protección.

c. Por todo lo anterior considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es claro y conciso, y representa una generalización razonable de los ejemplos del Capítulo Descriptivo, por lo que cumple con el Art. 30 de la Decisión 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:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Resumen Modificado.