

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente Nº. NC2018/0001266

Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional "DERIVADOS
HETEROBICÍCLICOS MICROBICIDAS"

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nuestra Re: P2018/000009

**RESPUESTA AL OFICIO No. 1409 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 13
DE FEBRERO DE 2018
(EXAMEN DE FORMA)**

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., 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 periodo de prórroga previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho informa la Reivindicación 15 no es patentable de conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486.

b. Informo que la Reivindicación 15 se ha retirado del pliego reivindicatorio.

2. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 14 emplea términos que definen los compuestos en términos de su función o actividad y no por su estructura química o nombre.

b. Informo que la Reivindicación 14 se ha retirado del pliego reivindicatorio.

3. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones carecen de concisión porque los radicales hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, se emplea el conector disyuntivo “o” y el término “opcionalmente”.

b. Informo a ese Despacho que las Reivindicaciones se han modificado de manera que se limita drásticamente el alcance reclamado a un género de compuestos reducido, para los cuales se demostró por primera vez actividad fungicida. Dadas las limitaciones introducidas, el sustento descriptivo es suficiente teniendo en cuenta que se reclama una generalización razonable de los compuestos desarrollados y probados.

En cuanto a la expresión “o”, me permito aclarar a ese Despacho que la misma no afecta la claridad ni concisión de las Reivindicaciones teniendo en cuenta que se emplea para definir las alternativas para las definiciones de los sustituyentes; por ejemplo, para el sustituyente R7, se indica que “R7 independientemente representa fluor, cloro o alquilo C1-C3...”. Esto, es se emplea para definir alternativas paralelas para las opciones de sustituyentes, lo que está de hecho de acuerdo con la práctica de ese Despacho; respetuosamente, remito al señor Examinador al numeral 2.6.7.1 del Instructivo para el Examen de Patentabilidad de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad en donde se establece:

“2.6.7.1 Generalizaciones

Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: “C1-C4alquil” para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras “o” o “y”, entre lo cual al menos una opción debe ser escogida.”

Adicionalmente, si se removiera la expresión “o” de las Reivindicaciones, definitivamente se caería en falta de claridad pues las definiciones no tendrían sentido.

También debe tenerse en cuenta que la palabra objetada solo se incluye en las Reivindicaciones para definir sustituciones alternativas (opciones paralelas) abarcadas bajo la misma estructura núcleo de los compuestos. Específicamente, la palabra “o” NO lleva a compuestos que tengan estructura núcleo distintas al objeto de

la presente invención, ni mucho menos a falta de claridad o de concisión en la definición.

Ahora, en cuanto al empleo de la palabra “opcionalmente” en las Reivindicaciones, informo que con el ánimo de mejorar la claridad y facilitar el trámite se ha cambiado la frase “...pueden estar opcionalmente sustituidos por...” por la frase “es o está sustituido o no sustituido”. Por lo tanto, respetuosamente solicito se retire esta observación.

4. Teniendo en cuenta que el solicitante ha atendido de manera completa al requerimiento, respetuosamente solicito se proceda a la publicación de la presente solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de los argumentos y modificaciones allegados en esta oportunidad, respetuosamente me permito señalar a ese Despacho que según lo estipulado por la Decisión 486, Artículo 39, la solicitud solo caerá en abandono si *“a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados”*; siendo tales requisitos los señalados en los Artículos 26 y 27 de la misma Decisión. Así las cosas, en el evento que ese Despacho considere que a pesar de las modificaciones realizadas, persisten cuestiones subsanables sobre claridad, no habrá lugar a un abandono de la solicitud pues ésta cumple con lo dispuesto en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y cualquier objeción adicional deberá ser trasladada dentro del marco del Examen de Patentabilidad.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.

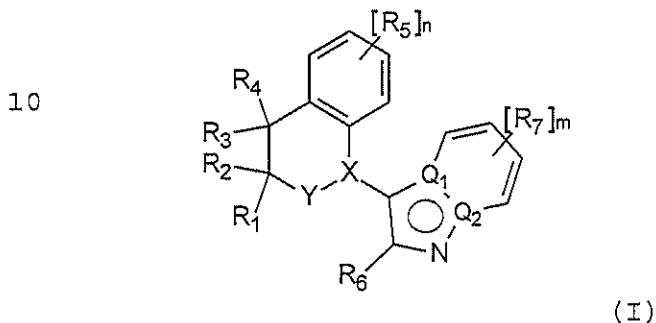
Anexos

- Pliego Reivindicatorio

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

Habiéndose descrito la invención como antecede, se
 5 reclama como propiedad lo contenido en las siguientes
 reivindicaciones:

1. Un compuesto de fórmula (I):

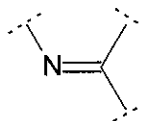


15 en donde

Q₁ es un átomo de nitrógeno y Q₂ es un átomo de
 carbono; o

Q₁ es un átomo de carbono y Q₂ es un átomo de
 nitrógeno;

20 Y-X representa un radical G1:



G1

25

R₁ y R₂ se seleccionan cada uno independientemente
 entre hidrógeno o alquilo C₁-C₄, en el que el grupo alquilo
 esta no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes
 seleccionados independientemente entre halógeno y alcoxi
 30 C₁-C₆; o R₁ y R₂ junto con el átomo de carbono al cual se
 encuentran unidos representan un grupo cicloalquilo C₃-C₅;

R_3 y R_4 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_4 , en el que los grupos alquilo y cicloalquilo están no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes
5 seleccionados independientemente entre halógeno, alcoxi C_1-C_3 y alquiltío C_1-C_3 ; o

R_3 y R_4 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan $C=O$, $C=NOR_d$ o cicloalquilo C_3-C_6 (que esta no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes
10 seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en un halógeno, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 y alquiltío C_1-C_3 ; donde R_d se selecciona entre hidrógeno, alquilo C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_5 , en el que los grupos alquilo y cicloalquilo están no sustituidos o sustituidos
15 con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, alcoxi C_1-C_3 y alquiltío C_1-C_3 (preferiblemente R_d se selecciona de hidrógeno y alquilo C_1-C_3 , en los cuales el grupo alquilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno (preferiblemente
20 átomos de fluor));

cada R_5 representa independientemente halógeno, ciano, alquilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_4 , alcoxi C_1-C_3 , alqueniloxi C_3-C_6 , alquiniloxi C_3-C_6 , fenilo, heteroarilo (en donde el heteroarilo es piridilo, tiazonilo o oxazonilo), en los
25 cuales los grupos alquilo, cicloalquilo, alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi, fenilo y heteroarilo están no sustituidos o sustituidos con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 ; n es 0, 1 o 2;

30

R_6 es hidrógeno, fluor, cloro, o metilo;

cada R_7 representa independientemente ciano, halógeno, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , alquinilo C_2-C_3 , alquiltío C_1-C_4 o cicloalquilo C_3-C_4 ; y m es 0, 1 o 2; o una sal o N-óxido del mismo.

5

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_1 y R_2 son cada uno independientemente alquilo C_1-C_3 ; o R_1 y R_2 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan un grupo cicloalquilo C_3-C_4 .

10

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en donde R_3 y R_4 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno y alquilo C_1-C_4 ; o R_3 y R_4 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan $C=O$ o cicloalquilo C_3-C_4 .

15

4. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde cada R_5 representa independientemente halógeno, ciano, alquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_4 ; n es 0, 1 o 2.

20

5. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 o 4 en donde R_6 es hidrógeno.

25

6. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 o 5 en donde cada R_7 representa independientemente ciano, halógeno, alquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 o cicloalquilo C_3-C_4 ; m es 0, 1 o 2.

30

7. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en donde R_1 y R_2 son

cada uno independientemente un grupo alquilo C_1-C_2 (preferiblemente ambos son metilo).

8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 en donde R_3 y R_4 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, fluor y alquilo C_1-C_2 (preferiblemente ambos son metilo o ambos son fluor); o R_3 y R_4 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan cicloalquilo C_3-C_4 .

10

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 en donde cada R_5 representa independientemente flúor, cloro, bromo, ciano o alquilo C_1-C_2 (preferentemente flúor); n es 0, 1 o 2 (preferentemente 0 o 1).

15

10. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 en donde cada R_7 independientemente representa fluor, cloro o alquilo C_1-C_3 (preferentemente fluor o metilo); m es 1 o 2.

20

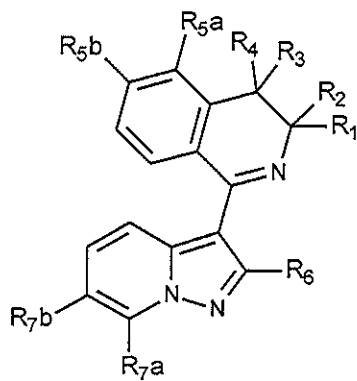
11. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 en donde Q_1 es un átomo de carbono y Q_2 es un átamo de nitrógeno.

25

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el compuesto es un compuesto de fórmula (IK):

30

5



(IK)

10

en donde R₁ es metilo; R₂ es metilo; R₃ es metilo o flúor; R₄ es metilo o flúor; R_{5a} es flúor o hidrógeno; R_{5b} es flúor o hidrógeno; R₆ es hidrógeno; R_{7a} es metilo o hidrógeno; y R_{7b} es metilo, flúor o hidrógeno;

15

o en donde R₁ es metilo, R₂ es metilo, R₆ es hidrógeno y R₃, R₄, R_{5a}, R_{5b}, R_{7a} y R_{7b} son como se definen a continuación:

20

Compuesto	R ₃	R ₄	R _{5a}	R _{5b}	R _{7a}	R _{7b}
IK-1	metilo	metilo	flúor	hidrógeno	metilo	metilo
IK-2	flúor	flúor	flúor	hidrógeno	metilo	metilo
IK-3	flúor	flúor	hidrógeno	flúor	metilo	metilo
IK-4	flúor	flúor	hidrógeno	hidrógeno	metilo	metilo
IK-5	flúor	flúor	hidrógeno	hidrógeno	metilo	flúor
IK-6	flúor	flúor	hidrógeno	hidrógeno	metilo	hidrógeno
IK-7	flúor	flúor	hidrógeno	hidrógeno	hidrógeno	metilo
IK-8	metilo	metilo	flúor	hidrógeno	metilo	hidrógeno
IK-9	flúor	flúor	hidrógeno	flúor	metilo	hidrógeno
IK-10	flúor	flúor	hidrógeno	flúor	hidrógeno	metilo

25

o una sal o N-óxido de los mismos.

30

13. Una composición que comprende una cantidad eficaz como fungicida de un compuesto de fórmula (I) como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12.

5

10

15

20

25

30