

P- 12201

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0000722**
Solicitud de patente a nombre de **BAYER CROPSCIENCE**
AKTIENGESELLSCHAFT

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT**, domiciliada en Monheim am Rhein, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4679** notificado mediante notificación electrónica el 20 de abril de 2018, relacionado con el concepto técnico de fondo, me permito manifestar que:

1. Modificación al capítulo reivindicatorio

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Como primera medida, se hace notar que la antigua reivindicación 6 ha sido excluida del actual pliego reivindicatorio, con lo cual la materia actualmente reivindicada no incluye un procedimiento para combatir parásitos, sino que corresponde a los compuestos químicos de las formulas IIa y I, los cuales pueden ser objeto de patentamiento puesto que los compuestos químicos no se encuentran exceptuados de patentabilidad alguno de los literales del Artículo 20 de la D486/00.
- 1.2** Además, la antigua reivindicación 8, que en el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a la reivindicación 2, ha sido modificada insertando la fórmula

Markush correspondiente a la formula (I), con el propósito de hacer claridad en que los compuestos reclamados obedecen a dicha fórmula. Dicha modificación se encuentra debidamente soportada al menos por la antigua reivindicación 1.

- 1.3 Adicionalmente, la nueva reivindicación 2 hace claridad en que el sustituyente A³ es oxígeno según se encontraba definido al menos en la antigua reivindicación 1.
- 1.4 Igualmente, la nueva reivindicación 2 hace claridad en que en los sustituyentes de R^{2b} marcados con el símbolo asterisco (*) la unión se realiza en la posición 3 ó 5. Dicha modificación se encuentra debidamente soportada al menos por la descripción de la solicitud como se presentó originalmente (véase pág. 143, fila 1).
- 1.5 Por otra parte, se modificaron los compuestos listados en la nueva reivindicación 2 con el propósito de excluir al ejemplo I-30 y de incluir a los ejemplos I-34, I-35, I-52 e I-55, los cuales también se encuentran dentro del alcance de la solicitud. Dicha modificación se encuentra debidamente soportada al menos por la descripción de la solicitud como se presentó originalmente (véase pág. 140, filas 12 y 13; pág. 141, filas 10 y 13).
- 1.6 Finalmente, las reivindicaciones 1 a 6 también han sido excluidas del actual pliego reivindicatorio.
- 1.7 De conformidad con las modificaciones realizadas, se corrige la numeración de las antiguas reivindicaciones 7, 8 y 9.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número menor de cláusulas que el estudiado anteriormente y es en esencia una limitación al anterior pliego reivindicatorio.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

3. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

No obstante lo anterior, se desea aclarar que nuevo pliego reivindicatorio se encuentran enteramente sustentado en la descripción de la solicitud y corresponde a una generalización razonable de los compuestos ensayados por los inventores, toda vez que el alcance del sustituyentes para los compuestos de la fórmula (I) ha sido limitado al definido para los ejemplos listados en la nueva reivindicación 2, los cuales corresponden a ejemplos de preparación seleccionados para los cuales se determinaron los datos de RMN de H^1 , según se divulga en la descripción de la solicitud (véase páginas 144 a 173) y que corresponden a una generalización razonable de los compuestos para los que se comprobó una actividad parasitocida, según se divulga en los ejemplos de la solicitud.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio que incluye 3 reivindicaciones se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos WO2013018928 (D1) y EP0079083 (D2).

Teniendo en cuenta que el nuevo pliego reivindicatorio no contiene las reivindicaciones 1 a 5 sino que corresponde a las antiguas reivindicaciones 7 a 9, para las cuales dicho concepto técnico no estableció objeciones en relación al arte previo que afecten alguno de sus requerimientos de patentabilidad, por lo que se entendería los compuestos descritos de manera clara y concisa en la presente solicitud representan un efecto técnico y una ventaja técnica no pudo haber sido derivado en forma obvia a partir de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y D2, de tal forma que los compuestos reclamados involucran un avance inventivo con respecto al estado de la técnica.

Así, es posible determinar que los compuestos descritos en las reivindicaciones 1 a 3 tienen nivel inventivo de conformidad con los lineamientos de patentabilidad en Colombia.

5. Conclusiones

Considerando los argumentos indicados anteriormente, es claro que la invención descrita en las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cumple con los requisitos de concisión y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 30 y 18 de la Decisión 486/00 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así, respetuosamente se solicita que se reconozca la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, y, por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el privilegio de patente para la invención titulada “*DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON 2-(HET)ARILO COMO AGENTES PARA COMBATIR PARÁSITOS*” a nombre de BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: “*Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*” (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

6.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 3 reivindicaciones.

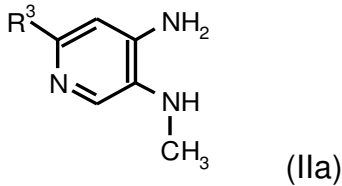
6.2 Comprobante de pago de tasa nuevo examen de patentabilidad.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

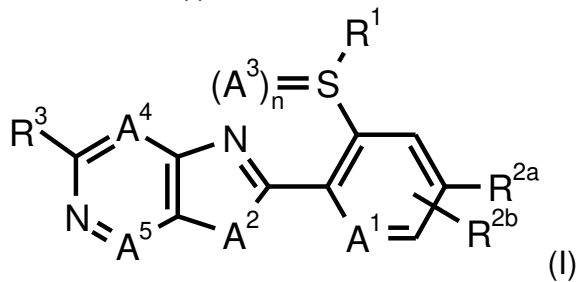
1. Compuestos de la fórmula (IIa)



en la que

R³ representa CH₂F, OCF₃, C₂H₄F, C₂H₃F₂, C₂H₂F₃, C₂HF₄, C₂F₅, SCF₃, SOCF₃ o SO₂CF₃.

2. Compuestos de la fórmula (I)



en la que A³ es oxígeno y R¹, R^{2a}, R^{2b}, R³, A¹, A², , A⁴, A⁵ y n tienen los significados de acuerdo con los ejemplos I-1, I-4, I-6, I-7, I-8, I-9, I-12, I-13, I-16, I-19, I-20, I-23, I-27, I-28, I-29, I-31, I-32, I-34, I-35, I-38, I-39, I-40, I-41, I-45, I-46, I-47, I-48, I-49, I-50, I-51, I-52, I-53, I-54, I-55, I-56, I-57, I-58, I-59, I-60, I-61, I-62, I-63, I-64, I-65, I-66, I-67, I-68, I-69, I-70, I-71, I-72, I-73, I-74, I-75, I-76, I-77

Ejemplo	R ¹	n	A ⁴	A ⁵	R ³	A ²	A ¹	R ^{2a}	R ^{2b}
I-1	CH ₃	0	N	CH	CF ₃	O	CH	Cl	H
I-4	CH ₃	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	F	H
I-6	CH ₃	0	N	CH	CF ₃	N-metilo	CH	Cl	H

Ejemplo	R ¹	n	A ⁴	A ⁵	R ³	A ²	A ¹	R ^{2a}	R ^{2b}
I-7	-(CH ₂) ₂ -SO ₂ -C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-8	i-C ₃ H ₇	1	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-9	C ₂ H ₅	0	N	CH	CF ₃	O	CH	H	H
I-12	CH ₃	1	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	F	H
I-13	C ₂ H ₅	1	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	H	5-Cl*
I-16	i-C ₃ H ₇	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-19	C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	H	5-Cl*
I-20	CH ₃	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	F	H
I-23	-(CH ₂) ₂ -S-C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-27	oxetan-3-ilo	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	H	H
I-28	C ₂ H ₅	0	N	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-29	CF ₃	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	H
I-31	n-C ₃ H ₇	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-32	n-C ₃ H ₇	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-34	CH ₃	0	CH	CH	CF ₃	O	CH	Cl	H
I-35	C ₂ H ₃	0	CH	CH	CF ₃	O	CH	H	H
I-38	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	H	5-Cl*
I-39	n-C ₃ H ₇	1	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-40	oxetan-3-ilo	0	CH	CH	CF ₃	O	CH	H	H
I-41	i-C ₃ H ₇	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-45	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-46	C ₂ H ₅	0	CH	CH	C ₂ F ₅	N-metilo	N	H	H
I-47	C ₂ H ₅	0	CH	CH	C ₂ F ₅	N-metilo	N	CF ₃	H
I-48	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	3-CF ₃ *
I-49	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-NHCOMe*
I-50	C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-NHCOMe*
I-51	C ₂ H ₅	1	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	3-CF ₃ *

Ejemplo	R ¹	n	A ⁴	A ⁵	R ³	A ²	A ¹	R ^{2a}	R ^{2b}
I-52	C ₂ H ₅	2	CH	CH	Cl	N-metilo	N	CF ₃	H
I-53	C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-54	CH ₂ -CH ₂ F	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-55	C ₂ H ₅	0	CH	CH	Cl	N-metilo	N	CF ₃	H
I-56	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CONH ₂	H
I-57	CH ₂ -CH ₂ F	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-58	CH ₂ -CH ₂ OH	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-59	CH ₂ -CH ₂ OH	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CF ₃	H
I-60	C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CONH ₂	H
I-61	C ₂ H ₅	1	CH	CH	C ₂ F ₅	N-metilo	N	H	H
I-62	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	CH	H	3-Cl*
I-63	C ₂ H ₅	1	CH	CH	C ₂ F ₅	N-metilo	N	CF ₃	H
I-64	C ₂ H ₅	0	CH	CH	4-CF ₃ (C ₆ H ₄)	N-metilo	N	CF ₃	H
I-65	C ₂ H ₅	0	CH	CH	4-(CF ₃)pirazol-1-il	N-metilo	N	CF ₃	H
I-66	n-C ₃ H ₇	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-67	CH ₃	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-68	C ₂ H ₅	2	CH	CH	C ₂ F ₅	N-metilo	N	H	H
I-69	C ₂ H ₅	0	CH	CH	3-(CF ₃)pirazol-1-ilo	N-metilo	N	CF ₃	H
I-70	C ₂ H ₅	0	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	3-CF ₃ *
I-71	n-C ₃ H ₇	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-72	C ₂ H ₅	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	CN	H
I-73	CH ₃	2	CH	CH	CF ₃	N-metilo	N	H	5-OMe*
I-74	C ₂ H ₅	0	CH	CH	4-(CF ₃)imidazol-1-ilo	N-metilo	N	CF ₃	H
I-75	C ₂ H ₅	2	CH	CH	4-(CF ₃)imidazol-1-ilo	N-metilo	N	CF ₃	H
I-76	C ₂ H ₅	2	CH	CH	4-(CF ₃)pirazol-1-ilo	N-metilo	N	CF ₃	H

Ejemplo	R ¹	n	A ⁴	A ⁵	R ³	A ²	A ¹	R ^{2a}	R ^{2b}
I-77	C ₂ H ₅	2	CH	CH	3-(CF ₃)pirazol-1-ilo	N-metilo	N	CF ₃	H

*La unión de R^{2b} se realiza en los ejemplos en la posición 3 ó 5.

3. Compuesto de la fórmula (II-02)

