

CASTELLANOS

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. NC2017/0010018**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“DERIVADOS DE ÁCIDO (S)-2'-VINIL-ABSCÍSICO”**

Solicitantes: **VALENT BIOSCIENCES LLC**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 6752** notificado en julio 25 de 2019, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones y se pone de presente que la materia recitada se encuentra debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada.

El Examinador objeta la reivindicación 1 por carecer supuestamente de concisión y sustento ya que considera que no se refiere a una generalización razonable de los compuestos ejemplificados. El Solicitante respetuosamente disiente. Sin embargo, con el único propósito de acelerar la concesión de la presente solicitud, la reivindicación 1 se modificó para limitar la definición de R a los ejemplos detallados por el Examinador. Por lo tanto, se supera la objeción.

Las reivindicaciones anteriores 2-28 fueron eliminadas y por lo tanto las objeciones con respecto de las mismas se dan por superadas.

Con respecto a la reivindicación 29 (nueva reivindicación 2) el Examinador sostiene que la misma no es clara y requiere que se defina al proceso por una serie de etapas lógicas y condiciones en cada una de ellas. El Solicitante respetuosamente disiente. La reivindicación 2 define al proceso reivindicado mediante una serie de etapas lógicas, de

**CALLE 117 No. 5A – 35 / P.O. BOX 6349
TELÉFONO (571) 756 0770 FAX (571) 755 0158
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA**

castellanos@castellanosyco.co / www.castellanosyco.co

acuerdo con lo que requiere el Examinador. Además, el proceso reivindicado se detalla de manera tal que una persona normalmente versada en la materia sería capaz de reproducir el método reivindicado en vista de la divulgación contenida en la presente y del conocimiento general del estado de la técnica. No es necesario limitar las reivindicaciones a condiciones que serían fácilmente deducidas por la persona normalmente versada en la materia en vista de la divulgación contenida en la presente y del conocimiento general del estado de la técnica. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Nivel inventivo

La materia de invención recitada en la presente solicitud de patente, fue objetada por falta de nivel inventivo frente a dos documentos del estado de la técnica de la siguiente manera:

- Reivindicaciones 1 a 28: Nivel inventivo frente al documento US5518995 (D1).
- Reivindicaciones 1 a 28: Nivel inventivo frente al documento CN101735044 (D2).

Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos que se ponen de presente a continuación, es claro que la materia objeto de protección es inventiva frente a los documentos citados. Veamos:

El Examinador señala que las anteriores reivindicaciones carecían supuestamente de actividad inventiva en vista de los documentos D1 y D2. El Solicitante respetuosamente manifiesta su desacuerdo.

Ninguno de los documentos citados por el Examinador enseña o sugiere un compuesto de la Fórmula I enantioméricamente puro donde R se selecciona del grupo mencionado en las reivindicaciones modificadas que se acompañan. Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia no podría haber llegado a obtener los compuestos reivindicados a partir del arte previo de manera obvia con una expectativa razonable de éxito de obtener el efecto técnico divulgado en la presente.

Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas tienen actividad inventiva en vista de los documentos citados, solos o combinados.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, es claro que la **presente invención** es inventiva, cumpliendo con los requerimientos de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

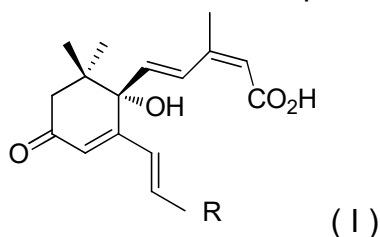
Bogotá, D.C.

MCA/mg

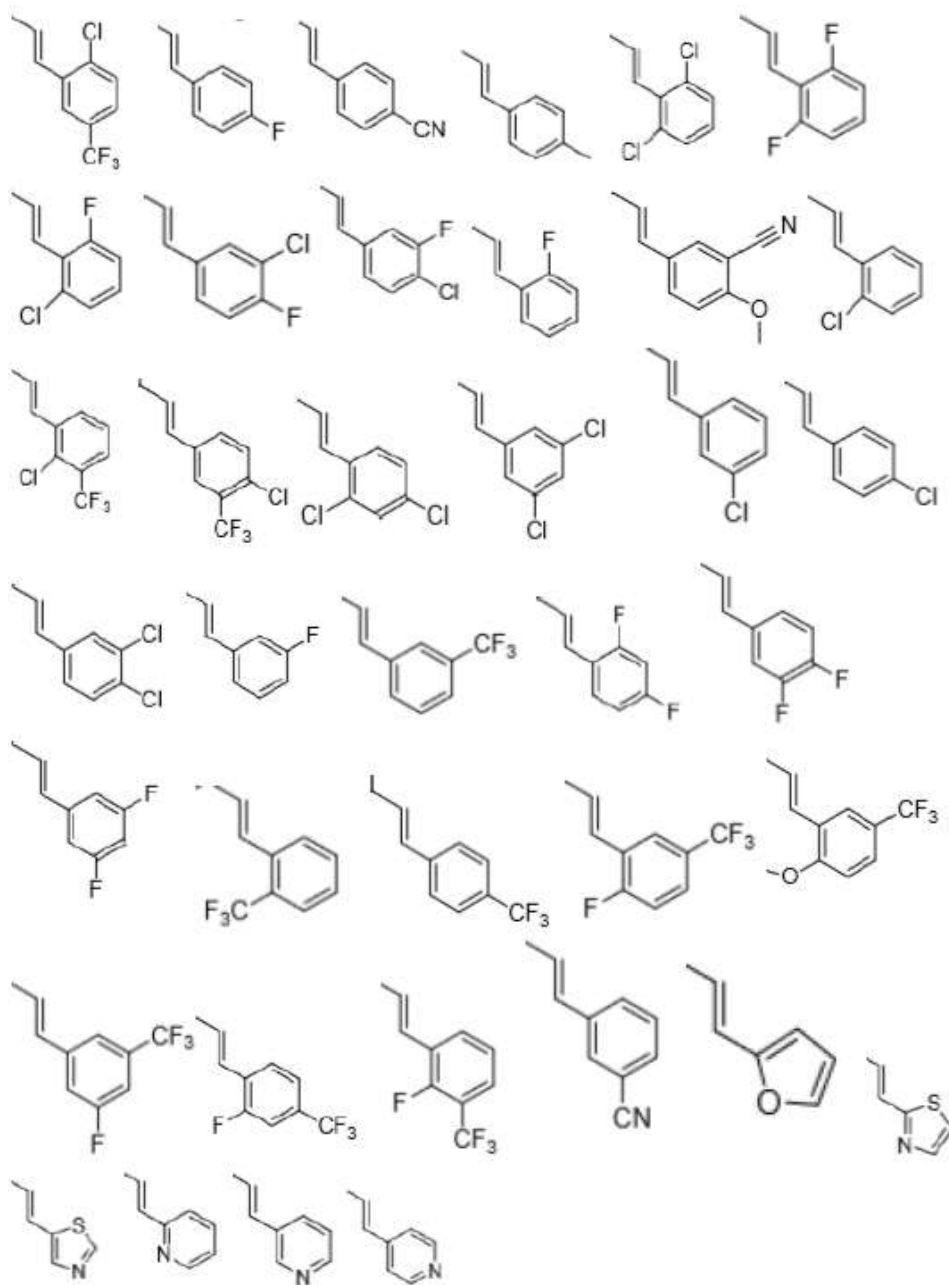
P4759

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto, CARACTERIZADO PORQUE es de la Fórmula I enantioméricamente puro:



donde R se selecciona del grupo que consiste en:



, y sales del mismo.

2. Un proceso para preparar los compuestos de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE comprende:

- a. hacer reaccionar ácido (S)-abscísico con un agente de alquilación y una base de carbonato en un solvente para formar un éster;
- b. tratar el compuesto resultante del Paso a con una base y un aldehído aromático o un aldehído heteroaromático en un solvente para formar una olefina a través del grupo 7'-metilo de (S)-ABA; y
- c. tratar el compuesto resultante del Paso b con una base en agua o una mezcla de agua y un solvente orgánico.