

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0007065
Solicitud de patente titulada: "DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS"
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Nuestra Re: P2018/000047

RESPUESTA AL OFICIO No. 9437 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(EXAMEN DE FONDO)

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 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho informa que las Reivindicaciones 14 y 15 no cumplen las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486, pues allí se hace referencia a la forma de usar el compuesto de interés. Adicionalmente, informa que la Reivindicación 13 carece de concisión y sustento en la Descripción.

b. En atención a esta observación, informo que las Reivindicaciones 13, 14 y 15 se retiran del pliego reivindicatorio, según las Reivindicaciones adjuntas a este memorial.

2. Modificaciones a las Reivindicaciones

Informo a ese Despacho que se han realizado las siguientes modificaciones adicionales a las Reivindicaciones, las cuales no constituyen una ampliación a la protección contenida en la divulgación inicial:

- i) En la Reivindicación 1 se limitan los compuestos formula (I) a aquellos compuestos en donde Z se selecciona de Z^2 , Z^4 y Z^6 .
- ii) Se incluye una nueva Reivindicación 13, dependiente de la Reivindicación 1, en donde se define una lista de compuestos específicos amparados por la formula (I). Esta modificación está sustentada en la Tabla 1 de la Descripción, compuestos 1.39, 1.41, 1.61, 1.148, 1.149, 1.150, 1.203, 1.209, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.252, 1.259, 1.260, 1.264, 1.266, 1.267, 1.268, 1.285 y 1.304 of de la solicitud tal y como se presentó.

3. a. En cuanto a los requisitos de patentabilidad de la presente invención, ese Despacho objeta el nivel inventivo de la Reivindicación 1 en vista de los documentos D1 (US 4 871 753) and D2 (WO 2011/101402).

b. En respuesta a esta observación, respetuosamente discrepo de la posición de ese Despacho y presento los siguientes argumentos que justifican el retiro de las objeciones planteadas.

En primer lugar es preciso establecer las diferencias que existen entre los compuestos de formula (I) de la presente invención y los compuestos de la Tabla 3 del documento D1, columna 16. Así, los compuestos de la presente invención difieren de los de D1 en por lo menos las siguientes características estructurales:

- i) El grupo terminal Z es un grupo heteroarilo Z^2 o Z^4 o un grupo heterodiarilo Z^6 ;
- ii) El grupo terminal Z está unido a un anillo central arilo de 6 miembros por medio de un grupo alquileo- $(CR_5R_6)_n$, en donde n es 1 o 2.

Con base en estas diferencias estructurales, los compuestos de formula (I) presentan propiedades de actividad fungicida, como se muestra en la Tabla T1 de la

Descripción de la presente invención para un número representativo de compuestos en contra de un amplio espectro de patógenos fúngicos.

Ahora, en cuanto a la actividad de los compuestos del documento D1, debe notarse que este documento no revela ningún dato que confirme que compuestos de oxadiazol **que incorporen un grupo terminal heteroarilo o heterodiarilo presentan actividad fungicida.**

Así, aun admitiendo que el versado en la material pudo haber considerado las enseñanzas de D2, no habría encontrado ninguna motivación que llevara a modificar los compuestos del arte previo más cercano con el fin de encontrar buenas propiedades de actividad fungicida, de modo que llegase a la material reclamada por el Solicitante. Lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad fungicida solamente se demostró en D1 para los compuestos de las Tablas 1 a 4 allí divulgadas, incluyendo los derivados de oxadiazol de la tabla T3, en contra de ciertos patógenos fúngicos ([D1], columna 19 y 20), y adicionalmente que el documento D2 solamente muestra actividad de derivados de **isoxazolina** como **insecticidas y/o acaricidas.**

En vista de las anteriores consideraciones, no es posible concluir que el versado en la materia seleccionaría, **de manera obvia o evidente,** a partir de D2 específicamente las características: i) un grupo terminal que es heteroarilo o heterodiarilo, y ii) que el grupo terminal esté unido a un anillo central arilo de 6 miembros por medio de un grupo alquileo-(CR₅R₆)_n, en donde n es 1 o 2, para modificar la estructura de los compuestos conocidos a partir del documento D1, y esperar obtener buenas propiedades fungicidas de los compuestos.

Tal conclusión solo es posible a partir de un análisis en retrospectiva que se beneficia del conocimiento ofrecido por la presente invención. A partir del conocimiento de la estructura de los compuestos de la presente invención resulta muy fácil buscar arte previo que muestre las diferencias identificadas entre ésta y el arte previo más cercano; no obstante, al momento que la invención no se conocía, la estructura de los compuestos de formula (I) de la presente invención no habría sido de ninguna manera obvia ni derivada de manera evidente a partir del arte previo. Como ya expliqué en este memorial, el documento D2 se refiere a compuestos derivados de **isoxazolina** con actividad **insecticida y/o acaricida,** y no presenta información alguna que lleve al técnico medio a

esperar con expectativa razonable de éxito actividad fungicida. Específicamente, D2 no divulga ningún dato de actividad fungicida que resulte de estructuras particulares abarcadas por el vasto numero de posibilidades allí divulgadas; por lo tanto, ¿por qué razón el técnico medio esperaría obtener actividad pesticida seleccionando elementos estructurales particulares de compuestos que son insecticidas y/o acaricidas, menos aun las características estructurales particulares que diferencian la presente invención del documento D1?. La respuesta a este interrogante es el uso indebido de retrospectiva.

En este punto cabe mencionar que ese Despacho indica a los Examinadores, en el numeral 2.13.6.3 del Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad, que para evitar caer en el uso de retrospectiva en la evaluación del nivel inventivo de una invención, se debe tener en consideración la probabilidad razonable de éxito resultante de la combinación de la enseñanzas del arte previo. Específicamente, dicho numeral establece:

*“Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera estado motivada a combinar los documentos del estado de la técnica **es la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.**” (Resaltado propio)*

Como ya expliqué en este memorial, no existe una motivación en el arte previo que lleve a anticipar con probabilidad razonable de éxito que la combinación de los documentos D1 y D2, que enseñan compuestos cuyas estructuras son completamente diferentes, llevaría a actividad fungicida de los compuestos resultantes. Reitero que a partir de las innumerables publicaciones relativas a compuestos fungicidas, solo se puede llegar a D2 aplicando retrospectiva partiendo de la divulgación misma de la presente invención. Así entonces, respetuosamente solicito a ese Despacho retirar las observaciones planteadas al nivel inventivo de la Reivindicación 1, así como reconocer el cumplimiento de dicho requisito por parte de las Reivindicaciones dependientes en virtud del carácter inventivo de la Reivindicación independiente.

6. Teniendo en cuenta que la Reivindicación 1, y por lo tanto las Reivindicaciones dependientes 2 a 13, cumplen los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, respetuosamente solicito se otorgue el título de patente solicitado. En el evento que ese Despacho considere que persisten observaciones a la patentabilidad de la invención, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirlas.

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 modificado en formato Word y PDF
- Pago por 3 reivindicaciones adicionales