

P-2018/15108

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0003427**

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, 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. **9876** notificado electrónicamente el 11 de septiembre de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. No se presenta Modificación a las Reivindicaciones

A este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de mayo de 2018, conformado por 1 reivindicación, por lo cual, no se presenta modificación al capítulo reivindicatorio.

2. Título

Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se indica amablemente que el solicitante no se encuentra de acuerdo con dicha objeción ya que el título actual define de manera suficientemente clara y completa la materia a ser protegida. Por tanto, se solicita sea retirada dicha objeción.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene el mismo número de reivindicaciones a las presentadas anteriormente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Claridad y concisión de las Reivindicaciones

El solicitante desea manifestar que el capítulo reivindicatorio presentado previamente proporciona claridad y concisión a la invención reclamada, y cuenta con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio. Adicionalmente, se desea señalar lo siguiente:

- 4.1** El examinador ha indicado que *"La reivindicación 1 no es concisa, porque las definiciones de los radicales R2, V y X hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, así mismo, define sustituyentes de forma muy amplia y general sin definir el límite del número de carbonos del sustituyentes (un anillo no sustituido o sustituido en forma simple o doble, idéntico o distinto), (...) Al analizar la evidencia técnica de los compuestos con aplicación industrial, más específicamente, los ejemplos de aplicación, se observa que solo un grupo restringido de compuestos con un patrón de sustitución específico han sido probados"*. En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que la reivindicación presentada corresponde a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados y se encuentran debidamente sustentados en la descripción y no deben dirigirse sólo a los ejemplos de la misma, para evitar que otros diseñen en torno a las reivindicaciones, ya que una restricción tan radical sería injusta para el solicitante.

Adicionalmente, la presentación de ejemplos relacionados con todas las especies particulares de la invención no es una condición necesaria para la suficiencia, siempre que dichas especies se mencionen en la descripción y el experto en la materia sea capaz de reproducirlas, por lo que los ejemplos son solo ilustrativos de diferentes realizaciones de la presente invención. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye una (1) reivindicación, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Nivel Inventivo

El examinador establece que la reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos WO 2015/000715 (D1) y WO 2014/364444 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente que, la presente invención no solo es novedosa sino también inventiva ya que, describe compuestos de la fórmula (I) en la que el sustituyente heterocíclico R² a su vez tiene un sustituyente adicional (hetero)cíclico V. Los documentos D1 y D2 no revelan ningún compuesto en el que el sustituyente heterocíclico adicional a su vez tenga un sustituyente (hetero)cíclico adicional. No es obvio para una persona experta en la técnica modificar los compuestos sustituyendo el sustituyente heterocíclico en la posición 6 con un grupo (hetero)cíclico adicional. Este patrón de sustitución no estaba claro en D1 y D2. Las enseñanzas de estos documentos incluso están claramente lejos de esta solución al dar una clara preferencia por el hidrógeno como sustituyente en la posición 6 (ver compuestos B1.001 - B1.132, sustituyente Vo) en el caso de D1 y por hidrógeno o sustituyente acíclico en la posición 6 (ver compuestos 1-427, sustituyente R4) en el caso de D2.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el capítulo reivindicatorio presentado previamente, **dicha reivindicación es novedosa, e inventiva sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en la reivindicación 1, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

Señora Directora,


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