

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. 637 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 23 DE ENERO
DE 2020
(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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho considera que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la solicitud, y sugiere su reemplazo por: "DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL HETEROARILO O HETERODIARILO QUE ACTÚAN COMO MICROBIOCIDAS".

b. En atención a la observación planteada, el solicitante acepta la sugerencia del Despacho con respecto al cambio de título.

2. a. En cuanto a la claridad de las Reivindicaciones ese Despacho considera que las Reivindicaciones 1 y 7 no son concisas porque los términos Z2, Z4 y Z6 abarcan diferentes

sustituyentes, que no se logran evidenciar en el capítulo descriptivo. Se sugiere hacer una razonable generalización de los ejemplos evidenciados en el capítulo descriptivo.

b. Con el ánimo de superar las objeciones planteadas por ese Despacho, presento un nuevo pliego reivindicatorio, que reemplaza al actualmente en trámite, del cual se retiran las modalidades en las que R5 y R6 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un grupo ciclopropilo. Mediante el retiro de estas modalidades, el alcance de los compuestos amparados por las definiciones de la Reivindicación 1 corresponde a una generalización de los compuestos ejemplificados y probados de conformidad con la Descripción. Respetuosamente remito al señor Examinador a la Tabla T1 y a los ejemplos biológicos divulgados en la Descripción de la presente invención, los cuales muestran la actividad fungicida de un número considerable de compuestos resultantes de los patrones de sustitución Z2, Z4 y Z6, y que sustentan con absoluta claridad las definiciones dadas en la Reivindicación 1 para estos sustituyentes.

En vista de la limitación realizada al alcance de las Reivindicaciones, las definiciones de los sustituyentes sobre la Fórmula (I) representan una generalización razonable de los compuestos ejemplificados, para los cuales se demostró su actividad biológica en la Descripción. Cabe anotar que cualquier restricción adicional al alcance de las definiciones llevaría a una limitación injustificada del concepto inventivo desarrollado por los inventores a modalidades particulares del mismo, permitiendo a terceros la reproducción de dicho concepto inventivo sin infringir un eventual derecho de patente. Por lo tanto, respetuosamente solicito tener estos argumentos en consideración al momento de evaluar la definición de la invención.

Así entonces, el nuevo pliego reivindicatorio cumple las exigencias del Artículo 30 de la Decisión 486 y las objeciones deben tenerse por superadas.

3. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 12 no define con claridad las características técnicas de una composición.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con esta observación y llamo la atención del Examinador sobre el hecho que, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente y de Modelo de Utilidad de ese Despacho expresamente establece que una composición que comprende al compuesto de una invención, el cual es nuevo e inventivo, podrá reivindicarse **sin la necesidad de incorporar componentes adicionales**. Específicamente, el numeral 2.6.5.4 de dicho Instructivo establece:

*“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, **el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales**”*

Del mismo modo, el numeral 2.7.3 de dicho Instructivo establece:

*“**Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto,** pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, **es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto,** con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales...”*

Así, cuando la invención recae en los compuestos y no en la combinación de estos con otros posibles compuestos ni en rangos de proporción específicos, ese Despacho permite la definición de una composición en una reivindicación en términos de los compuestos únicamente.

Con base en lo anterior, la composición de la nueva Reivindicación 12 no debe limitar otras características estructurales tales como compuestos adicionales (por ejemplo adyuvantes), proporciones de los compuestos de la invención ni de otros componentes adicionales, **toda vez el objeto de la invención son los compuestos nuevos e inventivos, siendo los compuestos la característica esencial de la composición** y el versado en la materia está en

capacidad de preparar las composiciones que los comprendan. Por lo tanto, respetuosamente solicito se retire la observación planteada en este sentido.

4. a. En cuanto a la patentabilidad de la presente invención, el Examinador considera que la Reivindicación 1 carece de novedad en vista de la divulgación de la solicitud de patente colombiana No. NC2018/0005793. Específicamente, el Examinador considera que las características de los compuestos de la presente invención están anticipadas por el documento en mención.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación anterior y presento las siguientes consideraciones que demuestran que los compuestos reclamados por mi representada son novedosos frente al arte previo citado.

Debe notarse que el documento D1 divulga compuestos que definen grupos terminales heterociclo alifáticos o heterobiciclo alifáticos que están unidos al grupo C(R5)(R6) vía un enlace C-N, mientras que en los compuestos de fórmula (I) de la presente invención los grupos Z2 , Z4 y Z6 están definidos así:

- Z2 : grupos heteroarilo unidos a C(R5)(R6) vía un enlace C-C,
- Z4 : grupos heteroarilo unidos a C(R5)(R6) vía un enlace C-N,
- Z6 : grupos heterodiarilo unidos a C(R5)(R6) vía un enlace C-N.

Así entonces, el documento D1 no es relevante para afectar la novedad de los compuestos reclamados en la presente invención. Claramente D1 revela estructuras del grupo terminal (heterociclos o heterociclos alifáticos) que difieren de las limitaciones dadas en la presente Reivindicación 1 (grupos heteroarilo y heterodiarilo) que son de carácter aromático; adicionalmente la unión de los grupos terminales al grupo C(R5)(R6) en D1 se hace necesariamente mediante un enlace C-N.

5. Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones aquí presentadas cumplen los requisitos de establecidos por el artículo 30 de la Decisión 486, y que D1 no es relevante para afectar la novedad de la presente invención, respetuosamente solicito se otorgue el título de patente solicitado. En el evento que ese Despacho considere que persisten impedimentos para la concesión, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirlas.

Atentamente,



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

Anexo:

- **Nuevo Pliego Reivindicatorio** (el pago por tres reivindicaciones adicionales a la número 10 se presentó ante ese Despacho el 2 de diciembre de 2019)