

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Solicitud de Patente No. NC2016/0005572

Solicitud de patente de invención titulada: “PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE 1-HALO-2-(ARILOXIMETIL) BENZENOS COMO LARVICIDAS DE *Aedes Aegypti* Y *Culex quinquefasciatus*”

Solicitante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Y UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SECCIONAL BUCARAMANGA

Nuestra Ref.: P2016/000222

RESPUESTA AL OFICIO No. 7774, NOTIFICADO EL 01 JULIO DE 2020

(TERCER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, 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 plazo legal previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al segundo examen de fondo. Así, el Capítulo Reivindicatorio presenta las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 6, 7 y 9;
- las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 1 a 5 y 8; y
- se limita la Reivindicación 6 a una lista de diecisiete (15) compuestos específicos.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación

contenida en la solicitud original. Por el contrario, las modificaciones corresponden a una limitación de la materia inicialmente reclamada.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 6 no es clara al señalar “*1-bromo-2-((fenoximetil) benceno2-((2-clorobencil)oxi)benzaldehído*”. El Despacho sugiere separar adecuadamente el nombre de cada uno de los compuestos que hacen parte de la limitación negativa; y
- Reivindicación 8 no es clara ya que reclama el compuesto “*8-((2-clorobencil)oxi)-5-cloroquinolina*”; sin embargo esta Reivindicación depende de la Reivindicación 6 en donde R_3 se define como “*H, alquilo C_{1-4} , metoxilo, aldehído C_{1-4} , o alquenilo C_{2-4}* ”. Por lo tanto, no hay coherencia entre la Reivindicación dependiente 8 y la Reivindicación independiente 6 ya que R_3 no puede ser Cl.

b- En primer lugar, me permito llamar la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto tal y como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, en el cual se eliminan las Reivindicaciones 6, 7 y 9. Adicionalmente, se limitó la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 8) a una lista de 17 compuestos particulares. Por todo lo anterior, considero completamente superadas las objeciones en relación con la claridad de la Reivindicación 6 y 8.

Así las cosas, considero que las objeciones elevadas por el Despacho con respecto a falta de claridad del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto quedan superadas, por lo que éste cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. a- El Despacho señala que las patentes US7994367 (D2), US5538940 (D6), US2003/176491 (D7), US2015/307463 (D8), US2012/040962 (D9) y US2392733 (D10) anticipan la materia reclamada en la Reivindicación 6 de la presente invención. El Despacho compara las características técnicas del compuesto de Fórmula (I) de la Reivindicación 6 con los siguientes compuestos específicos: compuesto de la columna 5 líneas 17, 18 y 19 de D2, ejemplo 18 línea 46 de D6, intermediario 6 párrafo [0142] de D7, párrafo [0124] de D8, compuesto K-1 de D9 y compuesto columna 1 línea 48 de D10.

b- En respuesta a las objeciones elevadas por el Despacho en relación a la supuesta falta de novedad, respetuosamente llamo la atención sobre las modificaciones incluidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto del cual se ha eliminado las

Reivindicaciones 6, 7 y 9. Adicionalmente, se ha limitado la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 8) a la siguiente lista de compuestos específicos:

4-alil-1-((2-clorobencil)oxi)-2-metoxibenceno;
4-alil-1-((2-bromobencil)oxi)-2-metoxibenceno;
2-((2-bromobencil)oxi)-4-isopropil-1-metilbenceno;
(E)-1-((2-clorobencil)oxi)-2-metoxi-4-(prop-1-en-1-il)benceno;
(E)-1-((2-bromobencil)oxi)-2-metoxi-4-(prop-1-en-1-il)benceno;
3-((2-bromobencil)oxi)-4-metoxibenzaldehído;
2-((2-bromobencil)oxi)-1-isopropil-4-metilbenceno;
8-((2-bromobencil)oxi)quinolina;
8-((2-bromobencil)oxi)-5-cloroquinolina;
8-((2-bromobencil)oxi)-2-metilquinolina;
1-bromo-4,5-dimetoxi-2-(fenoximetil)benceno;
2-bromo-3,4,5-trimetoxi-1-(fenoximetil)benceno;
8-((2-clorobencil)oxi)quinolina;
8-((2-clorobencil)oxi)-5-cloroquinolina; y
8-((2-clorobencil)oxi)-2-metilquinolina.

Así teniendo en cuenta las limitaciones realizadas, los (17) compuestos específicos de la Reivindicación 6 no se encuentran previamente divulgados en ninguno de los documentos citados por el Despacho, ya que D2 y D6 a D10 no divulgan explícitamente los compuestos específicos reclamados.

En este punto me permito resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo divulgue **explícitamente todas y cada una de las características** de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser **detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención**”.²

Como se demostró anteriormente, las limitaciones incluidas en la nueva Reivindicación 6 llevan a que ninguno de los documentos citados por la SIC divulgue todas y cada una de las características técnicas de los compuestos reclamados en la presente invención, por lo que estos son novedosos a la luz del arte previo citado.

4. Finalmente, considero que las objeciones elevadas por el Despacho en su tercer examen de fondo han sido resueltas y la presente solicitud cumple con los requisitos de

¹ Manual Andino de Patentes, Sección 9.4

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;