

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 DE TIPO
4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL HETEROARILO O
HETERODIARILO QUE ACTÚAN COMO MICROBICIDAS"
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Nuestra Re: P2018/000047

**RESPUESTA AL OFICIO No. 7141 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 18
DE JUNIO 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 MICROBICIDAS"**.

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 la Reivindicaciones 1 carece de concisión porque las definiciones abarcan diferentes sustituyentes que no se evidencia en 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. Las modificaciones consisten en una drástica limitación de los compuestos de Fórmula (I) a una generalización de los compuestos probados de conformidad con la Descripción (ver Tablas A-D), la cual incluye los compuestos definidos en la Reivindicación 8.

Las modificaciones realizadas a la Reivindicación 1 se basan en las anteriores Reivindicaciones 2 a 5, las cuales se han eliminado. En consecuencia, las Reivindicaciones 6 a 13 se reenumeran como nuevas Reivindicaciones 2 a 9.

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 informa que la Reivindicación 7 carece de claridad por cuanto no hay coherencia en las definiciones del radical R10 y R11 frente a aquellas establecidas en la Reivindicación 1.

b. Informo que en el nuevo pliego reivindicatorio se corrigen las inconsistencias identificadas por el Examinador en la Reivindicación 7 (nueva Reivindicación 3). Por lo tanto, la observación se tiene por superada.

4. a. Ese Despacho manifiesta que la expresión “opcionalmente” afecta la claridad de las reivindicaciones, y sugiere reclamar características opcionales en reivindicaciones dependientes.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con esta observación teniendo en cuenta que, cuando se emplea la palabra “opcionalmente”, las reivindicaciones definen con total claridad las posibilidades para cada característica técnica. En particular, cuando se indica que un sustituyente puede ser “sustituido opcionalmente” se entiende sin ambigüedad que los radicales pueden estar sustituidos o no sustituidos, adicionalmente los posibles sustituyentes se definen con precisión en las reivindicaciones.

Del mismo modo, las expresiones “opcionalmente comprende” y “contiene opcionalmente” están seguidas del número de miembros anulares, número que está bien establecido en las reivindicaciones, y del número de heteroátomos o grupo adicional, los cuales también se indican con precisión.

Por lo tanto, cuando se emplea la expresión “opcionalmente” en la presente invención no hay imprecisión en la definición ya que se indican al técnico medio las posibilidades para cada radical, los cuales pueden estar sustituidos o no. Al respecto, pongo de presente a ese Despacho que el empleo de la expresión “o” para definir las opciones para una característica técnica ha sido históricamente aceptado bajo la práctica de ese Despacho, y es acorde a las pautas dadas en el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, numeral 2.6.7.1, relativo al empleo de la expresión “o” para definir opciones paralelas, a partir de las cuales por lo menos una opción debe escogerse.

Así, el técnico medio podrá identificar con total precisión que los radicales pueden estar sustituidos o no, y escoger una de estas dos opciones. Asimismo, identificará con precisión que un grupo determinado puede o no tener un heteroátomo o grupo adicional, y entenderá que una de estas dos opciones debe escogerse.

Por lo tanto, respetuosamente solicito se retire la observación planteada, ya que la redacción de las reivindicaciones permite identificar con claridad las opciones paralelas para cada radical, de las cuales una debe escogerse; esto de conformidad con las pautas dadas por ese Despacho en el Instructivo antes mencionado.

5. a. Ese Despacho solicita convertir las unidades reportadas en la descripción al Sistema Internacional de Unidades.

b. En respuesta a esta solicitud, presento nueva Descripción con la corrección solicitada en la página 90.

5. En cuanto a la patentabilidad de la presente invención ese Despacho reporta que no se identificó arte previo que anticipe las características reclamadas en las Reivindicaciones; así, dado que el alcance del presente pliego reivindicatorio es más limitado y no introduce materia nueva, el mismo es novedoso, inventivo y cuenta con aplicación industrial cumpliendo así los requisitos para que se otorgue el privilegio 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,



J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexo:

- **Nuevo Pliego Reivindicatorio**
- **Pago por modificación voluntaria**