

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. NC2018/0001266

Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional "DERIVADOS HETEROBICÍCLICOS MICROBICIDAS"

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nuestra Re: P2018/000009

**RESPUESTA AL OFICIO No. 1599 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 9 DE
FEBRERO DE 2021
(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 objeta la Reivindicación 1 por considerar que carece de concisión; específicamente, señala que las definiciones de R1 y R2, R3 y R4, R5, R6 y R7 abarcan una amplia variabilidad estructural que no permite establecer el real alcance de lo que se protege. Sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con las observaciones planteadas y me permito aclarar a ese Despacho que los ejemplos biológicos presentados en la Descripción sí permiten evidenciar el efecto técnico de los compuestos abarcados por las reivindicaciones, toda vez que dicho efecto se deriva de las definiciones particulares de Q1 y Q2 en la fórmula (I) de la presente invención, **las cuales están presentes en todos los compuestos probados y que corresponden al concepto inventivo desarrollado por el Solicitante**. Además, como notará ese Despacho en el numeral 4 del presente memorial, el arte previo citado no anticipa dichas definiciones por lo que resulta injustificado limitar el

alcance de la protección, y por lo tanto el concepto inventivo, a modalidades con sustituciones particulares presentadas en los ejemplos. Debe notarse que tal limitación permitiría a terceros reproducir el concepto inventivo desarrollado por mi representada mediante modificaciones leves sobre otros sustituyentes, sin infringir un eventual derecho de patente.

Reconociendo la independencia de ese Despacho en la evaluación de las solicitudes de patente de invención, me permito informar que en Estados Unidos y Japón se otorgó patente de invención, bajo los números US10906897B2 and JP6816110B2, respectivamente, a las solicitudes correspondientes a la presente solicitud, las cuales abarcan el alcance definido en el trámite local. Este hecho es un claro indicio del sustento aportado por los ejemplos biológicos para la actividad fungicida de los compuestos reclamados, así como de la novedad y no obviedad de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, únicamente con el fin de facilitar el trámite de la presente solicitud de patente, solicito considerar el pliego reivindicatorio adjunto en el que se limita el alcance de la Reivindicación 1 en cuanto a las definiciones dadas a los sustituyentes R1 a R7, restringiendo el alcance bajo una generalización razonable de los compuestos presentados en los ejemplos biológicos reportados en la Descripción. Respetuosamente manifiesto que cualquier limitación adicional es injustificada de cara al concepto inventivo desarrollado por los inventores, y solicito se acepten las definiciones dadas.

Adicionalmente, me permito informar a ese Despacho que las Reivindicaciones modificadas en esta oportunidad corresponden a las Reivindicaciones 1 a 18 concedidas para la solicitud correspondiente en China bajo la patente número CN107922408B.

2. a. Ese Despacho considera que las expresiones "preferentemente" y "preferiblemente" (Reivindicaciones 1, 7-10), precediendo una característica, no son limitativas y sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente. Adicionalmente, ese Despacho solicita corregir un error tipográfico en la palabra átomo mencionada en la Reivindicación 11.

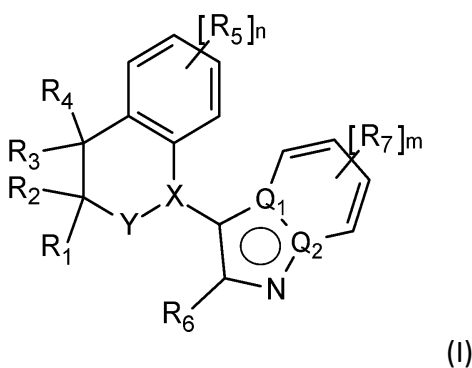
b. Con el fin de facilitar el trámite de la presente solicitud, se sigue la sugerencia del Despacho. Así, se retiran las expresiones objetadas y se incluyen las características preferentes en Reivindicaciones dependientes. Del mismo modo, se corrige el error tipográfico notado por el Despacho.

3. a. El Oficio técnico presenta observaciones a la claridad de la Descripción y solicita su corrección.

b. En respuesta a las observaciones, presento una nueva Descripción en donde se incluye la palabra “compuestos” faltante en la página 33, se retiran las referencias a los ejemplos E76 y E77, y se convierten las unidades de hectáreas al Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, se superan las observaciones planteadas por el Despacho.

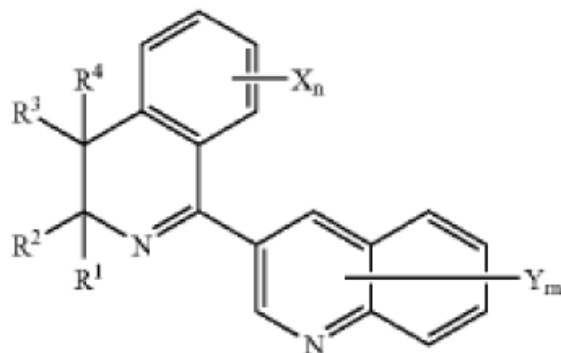
4. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente a las publicaciones D1 (US2008275242) y D2 (JPS62294679).

b. Respetuosamente difiero de la opinión del Despacho toda vez que los compuestos reclamados por el Solicitante presentan diferencias sustanciales frente a cada uno de los documentos citados, de modo que no existe en estos últimos ninguna sugerencia que motivara al técnico medio a modificar dichas estructuras tal y como se reclama en la presente solicitud. Específicamente, debe notarse que la presente Reivindicación 1 reclama compuestos de fórmula I:

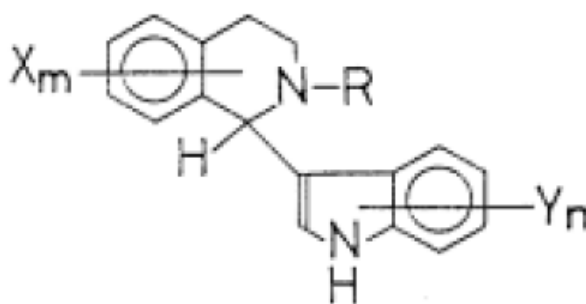


En donde: **Q₁ es un átomo de nitrógeno y Q₂ es un átomo de carbono ó Q₁ es un átomo carbono y Q₂ es un átomo nitrógeno.**

En comparación, el documento **D1** solamente divulga compuestos tales como los compuestos de fórmula:



y el documento D2 presenta compuestos de fórmula:



Como se desprende de las anteriores fórmulas, ninguno de **D1** o **D2** enseña o sugiere un compuesto tal y como reclama el solicitante, en el cual se incluye grupo pirazol o imidazol. Se aprecia claramente en estas estructuras que ninguno de D1 o D2 requiere la definición de Q₁ y Q₂ que se limita en la Reivindicación 1 de la presente invención; lo anterior, como bien señala el Examinador en la tabla comparativa del Oficio técnico, página 4, D1 no anticipa esta característica y D2 únicamente contempla átomos de carbono para la posición correspondiente a Q₁ y Q₂ en los compuestos reclamados en la presente invención.

De igual forma, a partir de los documentos citados por ese Despacho no se desprende ninguna sugerencia que permitiera anticipar la actividad fungicida resultante de la incorporación de específicamente un grupo pirazol o un grupo imidazol, tal y como reclama el solicitante, y que se demuestra ampliamente en los ejemplos biológicos en donde todos los compuestos probados comprenden bien la definición en donde Q₁ es nitrógeno y Q₂ es carbono ó en donde Q₁ es carbono y Q₂ es nitrógeno.

En vista de las anteriores aclaraciones, respetuosamente solicito a ese Despacho retirar las observaciones y proceder a otorgar el título de patente a las Reivindicaciones aquí presentadas.

Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones aquí presentadas cumplen los requisitos establecidos por los artículos 30 y 18 de la Decisión 486, inicialmente objetados por ese Despacho, respetuosamente solicito se otorgue el título de patente solicitado.

No obstante, en el evento que ese Despacho valide las aclaraciones presentadas en el numeral 1.b del presente memorial, y como consecuencia retire la observación relativa a la falta de sustento descriptivo, respetuosamente solicito se comunique al solicitante para que presente una modificación a las reivindicaciones de modo que mantenga el alcance de protección más amplio posible, evitando limitaciones injustificadas del concepto inventivo.

Asimismo, si ese Despacho considera que persisten impedimentos para la concesión, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirlos.

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**
- **Nueva Descripción**
- **Comprobante de pago por modificación voluntaria**
- **Comprobante de pago por cuatro (4) reivindicaciones adicionales** (el pago de 5 reivindicaciones adicionales a la número 10 ya se presentó ante ese Despacho)