

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° NC2018/0003681

Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional "DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5- (TRIFLUOROMETIL)-1, 2,4-OXADIAZOL-3-IL] FENIL CON ACCIÓN MICROBICIDA"

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nuestra Re: P2018/000022

**RESPUESTA AL OFICIO No. 1598 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 sugiere modificar el título de la invención como sigue:
"DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5- (TRIFLUOROMETIL)-1, 2,4-OXADIAZOL-3-IL] FENIL CON ACCIÓN MICROBICIDA".

b. En respuesta a esta observación, informo que se acepta el cambio de título según la sugerencia del Despacho.

2. a. Se objeta la concisión de la Reivindicación 1 porque las definiciones de A1, R1, A2, R2, A3, R3, A4, R4, R5 y R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 abarcan una amplia variabilidad estructural, lo que da pie a compuestos que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. El Despacho sugiere limitar el alcance de la protección a una generalización razonable de los compuestos sintetizados y probados.

b. En atención a la anterior observación, informo que la Reivindicación 1 se restringe a una generalización razonable de los compuestos de fórmula (I) que se probaron

en la Descripción de la presente invención. Las modificaciones están debidamente sustentadas por las anteriores Reivindicaciones 2 y 5.

Las modificaciones incluyen, el retiro de las anteriores Reivindicaciones 2 y 5, y la reenumeración de las anteriores Reivindicaciones 3 y 4 como nuevas 2 y 3, respectivamente, y de las anteriores Reivindicaciones 6 a 12 como nuevas 4 a 10, respectivamente.

Adicionalmente, la materia de la nueva Reivindicación 11 se dirige a una lista de compuestos de fórmula (I) específicos. Esta modificación está debidamente sustentada por la Tabla T1, compuestos 1.1, 1.3, 1.10, 1.12, 1.16, 1.17, 1.23, 1.44, 1.46, 1.51, 1.63, 1.97 y 1.103, y en la Tabla T3, compuestos 3.2, 3.4, 3.12, 3.13 y 3.14, de la presente solicitud de patente tal y como se presentó.

Informo que las modificaciones aquí presentadas no implican ampliación de la protección correspondiente a la divulgación inicial, cumpliendo las disposiciones del Artículo 34 de la Decisión 486.

3. a. Ese Despacho objeta el empleo del término “opcionalmente” en las Reivindicaciones, y llama la atención sobre algunas imprecisiones en las Reivindicaciones 9, 10 y 11.

b. Informo que las modificaciones realizadas a las Reivindicaciones subsanan las observaciones planteadas en cuanto a la claridad de las mismas.

4. 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 convierten las unidades de hectáreas al Sistema Internacional de Unidades.

5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente a las publicaciones D1 (WO2013/064079) y D2 (US4871753).

b. En respuesta a esta observación, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo y presento las siguientes aclaraciones que demuestran el cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

En primer lugar, debe notarse que el documento D1 (WO2013/064079) enseña derivados de pirazol amida que contienen un grupo terminal oxadiazol. Véanse, por ejemplo, los compuestos 987-991 ([D1], Tabla 2, página 23). En particular, el compuesto 988 del documento D1 contiene un anillo de oxadiazol sustituido por un grupo trifluorometilo. Sin embargo, el compuesto 988 del documento D1 difiere de los compuestos de fórmula (I) de la presente invención debido a la presencia de un grupo terminal pirazol amida en lugar de un sustituyente **R9** cómo se define en la Reivindicación 1 de la presente invención. Si bien esta diferencia estructural fue identificada por el Examinador en el Oficio Técnico, no existe en el arte previo motivación alguna para anticipar el efecto fungicida resultante de la estructura de los compuestos reclamados por mi representada.

Debe notarse que el documento D1 no divulga ningún dato que confirme la actividad fungicida de ninguno de los compuestos 987-991 o que proporcione al técnico medio una enseñanza clara de dicha actividad. Por tanto, en el documento D1 no hay indicios que lleven a seleccionar compuestos que comprendan precisamente todas las características que limitan el compuesto de fórmula (I) de la presente invención con el objetivo de obtener fungicidas altamente eficaces contra un amplio espectro de patógenos fúngicos.

Incluso admitiendo que el experto en la técnica considere las enseñanzas del documento D2 (US 4871753), los compuestos de la Tabla 3 del documento D2 difieren de los compuestos de fórmula (I) de la presente invención al menos porque carecen del grupo puente: **(CR5R6) n-, en el que n es 1 o 2**. Lo anterior sumado a que en D2 solamente se probó la actividad fungicida para los compuestos 3.1, 3.2 y 3.12 de la Tabla 3 ([D2], ejemplos biológicos, columnas 19 y 20), los cuales además de carecer del grupo ya mencionado incluyen como radical R, en la fórmula de la Tabla 3 de D3, grupos que distan completamente de las definiciones requeridas para R9 en los compuestos de la presente invención. Como tal, el compuesto 3.14 de D2, citado por el Examinador en un intento por anticipar el objeto de la presente invención, no incorpora en su estructura el grupo CR5R6) n-, en el que n es 1 o 2, y no se aportó en D2 evidencia alguna de su actividad fungicida;

por lo tanto, no se puede afirmar que la simple referencia al mismo dentro de una amplia generalidad de sustituciones, motivaría al técnico medio a seleccionar precisamente dicho sustituyente y reemplazarlo en el compuesto como el de D1.

Así entonces, no es clara la lógica que llevaría al técnico medio a seleccionar posibles sustituyentes a partir de D2 cuando los compuestos allí revelados presentan una variabilidad estructural en cuanto a la falta de un grupo CR5R6) n-, en el que n es 1 o 2, y no se muestra evidencia del efecto técnico para compuestos de D2 distintos a los compuestos 3.1, 3.12 y 3.2. Solo por esta razón no existe ninguna sugerencia en D2 para anticipar el efecto fungicida de los compuestos resultantes de una posible sustitución equivalente a R9 de la presente invención.

En vista de lo anterior, sostengo que el objeto de la Reivindicación 1, así como el objeto de las Reivindicaciones dependientes 2 a 11 que comprenden todas las características limitantes de dicha Reivindicación 1, es inventivo frente al arte previo citado por ese Despacho.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, las Reivindicaciones aquí presentadas cumplen los requisitos establecidos por el artículo 18 de la Decisión 486 y respetuosamente solicito a ese Despacho retirar las observaciones y proceder a otorgar el título de patente solicitado. 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.

Anexos:

- **Nuevo Pliego Reivindicatorio**
- **Nueva Descripción**
- **Comprobante de pago por modificación voluntaria**