

Asia Pacífico

Bangkok
Hanoi
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekin
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipei
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Amberes
Amsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Dusseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburg
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasilia*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctora Edna Marcela Ramirez

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2017/0012518**

Solicitud de Patente de Invención titulada: "*Derivados de 2- (feniloxi o feniltio) pirimidina como herbicidas*"

Solicitante: FMC Corporation

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO NO. 846. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA, 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 en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado el 23 de abril de 2021:

1. Observaciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones relativas a un segundo uso

- Su Despacho afirma que "las reivindicaciones 1 a 6, que se refieren a un “*Un compuesto seleccionado a partir de la fórmula 1, sus N-óxidos y sales*”, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Debido a que el compuesto de fórmula 1, se había divulgado previamente en D6, que enseña un compuesto de fórmula V, donde R20 es carboalcoxi...”

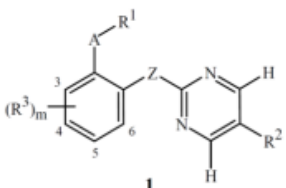
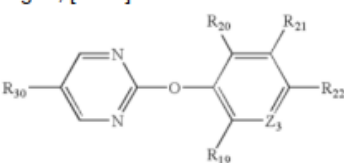
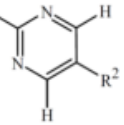
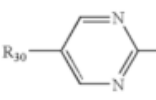
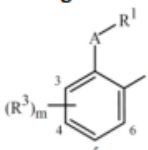
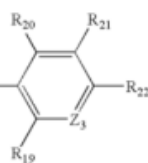
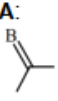
1.2 Novedad

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 1 a 6 carecen de novedad debido a las divulgaciones del documento **D6** (US20090291971) "*Heteroaryl ethers and processes for their preparation*".

En forma resumida el examinador afirma lo siguiente:

"La reivindicación 1 consiste en: “un compuesto seleccionado a partir de la fórmula 1, sus N-óxidos y sales” (radicado N° NC2017/0012518 del 14 de julio de 2020).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D6
Un compuesto de fórmula I.	Un compuesto de la formula V
	Pág. 5, [0098] 
 R²: Halógeno Entre otros	 R³⁰: Halógeno
 Z: Oxígeno o Azufre	 Oxígeno
	 Z³: CH R¹⁹: Hidrógeno R²¹: Hidrógeno
 A: 3 ; B: Oxígeno R¹: alcoxi C ₁ –C ₆ entre otros	 R²⁰: carboalcoxi C2-C14 Oxígeno alcoxi
R³: halógeno, ciano, CHO, alquilo C ₁ –C ₄ , alquenilo C ₂ –C ₄ , alquinilo C ₂ –C ₄ , entre otros m= 1	R²²: H, F, Cl, Br, alquil C ₁ -C ₁₄ , entre otros
El compuesto de fórmula 1 que no sea 2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo ni 1-[2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]fenil]etanona	El compuesto no es 2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo, 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo ni 1-[2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]fenil]etanona

Como se evidencia en la tabla 1, las características esenciales de la mezcla fungicida de la reivindicación independiente 1, habían sido divulgadas previamente en D6, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

2. Respuesta a las observaciones del Examinador

2.1 Modificación a una solicitud en trámite

Aunque mi representada no está de acuerdo con las afirmaciones de su Despacho, solo con el fin de agilizar el trámite de esta solicitud de patente presento un pliego reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones, el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada.

En particular, el grupo R¹ de la reivindicación 1 se limitó a:

R¹ es haloalquilo C₁-C₆;

La modificación de la reivindicación 1 se encuentra sustentada en la realización 23

La modificación de la reivindicación 4 se encuentra sustentada en la realización 27

La modificación de la reivindicación 5 se encuentra sustentada en la realización 37

La reivindicación 7 se eliminó del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a las modificaciones presentadas queda claro que las reivindicaciones 1 a 6 no se relacionan con un segundo uso, ya que dichas reivindicaciones se dirigen a un compuesto de la fórmula 1 que es nuevo e inventivo.

2.1 Argumentos en favor de la novedad de la presente invención con respecto a D6

El artículo 16 define el requisito de novedad como:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida....(....)"

Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio es claro que la presente invención es novedosa ya que el compuesto de fórmula 1 de la reivindicación 1 no se había divulgado previamente en el documento **D6**.

La definición del grupo R¹ se limitó de manera extrema a la definición encontrada en la anterior reivindicación 5.

En sustento del requisito de novedad absoluta en Colombia (es decir, sin superposición genérica), el Solicitante señala que los compuestos eliminados por la condición de la Reivindicación 1 ya no necesitan ser excluidos debido a la Reivindicación 1 modificada (por ejemplo, lo que se encuentran en **D6** en el Ejemplo 44 en el párrafo [0462] y Ejemplo 48 en el párrafo [0481]). El solicitante no conoce ninguna especie adicional descrita en **D6** dentro del género de compuestos actualmente reivindicados (los Ejemplos 66 y 70 en el párrafo [0541] parecen ser duplicados de los Ejemplos 44 y 48).

Mi representada señala que el documento **D6** enseña varios géneros separados de "... compuestos químicos que son útiles para el tratamiento de enfermedades o trastornos oncológicos y para el tratamiento de la inflamación". (párrafo [0002]). Con respecto a los compuestos de Fórmula V, no hay descripción en la solicitud publicada donde R₁₉, R₂₀, R₂₁, R₂₂ incluyen "halo" en combinación con "carboalcoxi" (por favor ver definición en el párrafo [0270]). En ausencia de dicha divulgación, las reivindicaciones modificadas deben considerarse absolutamente novedosas con respecto al documento **D6**.

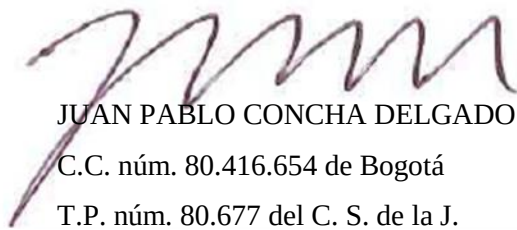
Teniendo en cuenta la limitación extrema a un grupo específico de compuestos que ahora se presenta en el pliego reivindicatorio, es claro que dichos compuestos no se encuentran revelados en el documento **D6**.

Tal como se ha mencionado durante el trámite de la solicitud en estudio, los compuestos reivindicados presentan una alta actividad herbicida.

En consecuencia, los compuestos de la presente invención cumplen a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO
C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá
T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones
 - Pago por modificación voluntaria
 -Formulario de modificación voluntaria