

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0009005
Solicitud de Patente titulada: "DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS"
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Nuestra Re: P2019/000054

RESPUESTA AL OFICIO No. 12724 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 10
DE AGOSTO 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 informa que las Reivindicaciones que las Reivindicaciones 14 y 15 se refieren a un uso, y por lo tanto no comprenden materia patentable.

b. En atención a las anteriores observaciones, informo a ese Despacho que las Reivindicaciones 14 y 15 se retiran del trámite.

2. a. Ese Despacho objeta la claridad, concisión y sustento descriptivo de las reivindicaciones y solicita limitar el alcance de la materia reclamada a una razonable generalización a partir de los compuestos preparados o sintetizados.

b. En respuesta a esta observación, presento un nuevo Pliego Reivindicatorio con 6 Reivindicaciones, en el cual se ha restringido el alcance de la Reivindicación 1 en cuanto a las definiciones de los sustituyentes R1, X1, R2, R7 y R8, de modo que éstos abarcan una generalización razonable de los ejemplos biológicos divulgados en la Descripción y para los

cuales se reportó la actividad pesticida. Por lo tanto, con las presentes modificaciones se atiende a cabalidad a la solicitud de ese Despacho.

Como argumento para sustentar sus observaciones sobre la falta de sustento descriptivo de la Reivindicación 1, ese Despacho manifiesta que: *“El único compuesto que presenta un mejor desempeño insecticida frente a los conocidos en el estado de la técnica es el compuesto P17 (pág. 188). Los demás compuestos no muestran que tengan un excelente desempeño plaguicida”*. Al respecto, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo en la medida que el sustento descriptivo de una reivindicación no se basa en una actividad superior de los compuestos reclamados sobre los compuestos del arte previo, sino en la actividad per sé de los compuestos desarrollados en la invención. Esto es, para cumplir con el requisito de sustento descriptivo, la actividad de los compuestos reivindicados debe estar sustentada en la Descripción, más no el efecto mejorado frente al arte previo; este último efecto es un aspecto relevante para el nivel inventivo y no para la claridad, concisión y sustento descriptivo de las reivindicaciones. Por lo tanto, las limitaciones del alcance de la protección solicitada **NO debe limitarse a la estructura particular del compuesto P17**, y puede corresponder a una generalización de las estructuras de los demás compuestos para los cuales se reportó la actividad pesticida en los ejemplos biológicos.

En cuanto a las observaciones planteadas a la Reivindicación 12, informo al Despacho que la misma se retira del pliego reivindicatorio y por lo tanto dichas observaciones se entienden retiradas.

3. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 carece de novedad en vista de la publicación D1 (WO2016026848).

b. En atención a esta observación, expongo que de cara a las modificaciones realizadas a la Reivindicación 1, esta es novedosa frente a la publicación D1 dado que los compuestos reclamados en la presente invención difieren de los divulgados en D1, en donde el sustituyente Q se refiere a un grupo ciclopropilo, el cual no está presente en los compuestos de la presente invención.

Así entonces, dado que el documento D1 no divulga la estructura de los compuestos reclamados en la Reivindicación 1, esta última cumple las disposiciones del Artículo 14 en cuanto al requisito de novedad.

Cabe anotar que la Reivindicación 1 también cumple con el requisito de nivel inventivo frente a la divulgación de D1 toda vez que este documento no enseña ni sugiere las estructuras resultantes bajo las definiciones de los sustituyentes R7 y R8 que se presentan en la

nueva Reivindicación 1. Como consecuencia, tampoco presenta sugerencia alguna sobre la actividad pesticida asociada a dichas estructuras. Respetuosamente solicito entonces, reconocer el carácter inventivo de esta Reivindicación y otorgar a la misma el privilegio solicitado.

4. a. Ese Despacho manifiesta que la Reivindicación 10 no es inventiva a la luz de los documentos D1 y D2 (PubChem, CID 118892648).

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la anterior observación toda vez que el documento D2 **no proporciona ninguna enseñanza en cuanto al efecto pesticida de sustituyentes específicos en derivados heterocíclicos que forman un anillo bicíclico de 6/5 miembros**. Por lo tanto, el documento D2 no aporta una sugerencia clara que pudiese motivar al técnico medio a reemplazar los sustituyentes cíclicos conocidos a partir de D1 por sustituyentes tales como metilo, y esperar con certeza una actividad pesticida mejorada de los compuestos resultantes.

Así, ante la falta de una sugerencia en este sentido, al momento que la invención no se conocía, el técnico medio no habría anticipado el efecto resultante de reemplazar precisamente los sustituyentes de D1 señalados por ese Despacho por grupos metilo; por lo tanto, la Reivindicación 10 (nueva 4) es inventiva frente a la combinación de documentos propuesta por ese Despacho.

5. Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones que presento en esta oportunidad atienden a cabalidad a las observaciones planteadas por el Despacho en cuanto a la claridad, concisión y sustento descriptivo de las Reivindicaciones, así como también los requisitos de novedad y nivel inventivo, la presente invención cumple los requisitos establecidos por los Artículos 30, 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Así, teniendo en cuenta que ese Despacho informa que no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la presente invención, y que las modificaciones que se presentan en esta oportunidad limitan aún más dicho objeto, se tienen por cumplidos los requisitos de patentabilidad.

Así entonces, respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones 1 a 6 adjuntas a este memorial.

En el evento que ese Despacho considere que las Reivindicaciones aún presentan impedimentos para la concesión, respetuosamente solicito se emita un nuevo examen y se notifique al solicitante para dar la oportunidad 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
- Comprobante de pago por modificación voluntaria