

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0009262
Solicitud de Patente titulada: "DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS"
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Nuestra Re: P2019/000055

RESPUESTA AL OFICIO No. 18863 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 30
DE NOVIEMBRE 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 14 y 15 de la presente solicitud de patente incluyen material no patentable.

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

2. a. En cuanto al cumplimiento del Artículo 30 de la Decisión 486, ese Despacho manifiesta que las presentes reivindicaciones no están enteramente sustentadas en la Descripción y sugiere restringir el alcance reclamado a una generalización razonable de los compuestos que están debidamente sustentados. Adicionalmente, ese Despacho considera que la expresión "una cantidad eficaz como fungicida" no define la composición y sugiere su reemplazo por características técnicas que contribuyen a la obtención del efecto que se atribuye a los compuestos de la invención.

b. Para dar cumplimiento a este requerimiento, presento para consideración de ese Despacho un nuevo pliego reivindicatorio en que se limita drásticamente el alcance de los compuestos definidos, mediante la incorporación de las siguientes modificaciones:

- i) Z se limita a la definición para Z²;
- ii) Se eliminan las Reivindicaciones 4, 5, 10, 11, 14 y 15;
- iii) Las Reivindicaciones 6 a 9, 12 y 13 se reenumeran como nuevas Reivindicaciones 4 a 9, respectivamente;
- iv) La expresión “una cantidad eficaz como fungicida” se retira de la nueva Reivindicación 8;
- v) Se introduce una nueva Reivindicación 10 en la que se listan compuestos de fórmula (I) específicos, los cuales están enteramente sustentados por la Descripción inicialmente presentada. El sustento para esta modificación se encuentra en la Tabla T1 de dicha Descripción, compuestos identificados como 1.1, 1.13, 1.30, 1.35, 1.39, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.60, 1.83, 1.87, 1.102, 1.106, 1.107, 1.109, 1.112, 1.119, 1.120, 1.121, 1.123, 1.126, 1.133, 1.136, 1.137 y 1.176.

Las anteriores modificaciones atienden a cabalidad las observaciones del Despacho y por lo tanto éstas deben tenerse superadas.

3. a. Se objeta en el Oficio técnico la altura inventiva de la Reivindicación 1 con base en el documento del arte previo D1 (WO2017085100). Ese Despacho concluye que D1 habría motivado al técnico medio a seleccionar cómo radical A un tiofeno y cómo radical Z un anillo heterociclilo no aromático de 4 a 6 miembros que contenga un nitrógeno anular, para así llegar a las definiciones de la presente reivindicación 1.

b. En respuesta a las observaciones del Despacho, respetuosamente me permito aclarar que el documento D1 es arte previo relevante para el estudio de nivel inventivo **únicamente para la materia contenida en la solicitud prioritaria IN 201711043196 de fecha 1 de diciembre de 2017.** Lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de publicación de D1, 25 de mayo de 2017, es posterior a las fechas de las prioridades EP 17159202. 5 y EP 17160411.9.

Pongo de presente a ese Despacho que las definiciones que cita el Examinador en el oficio técnico, Tabla 1, para los sustituyentes A y Z sobre la fórmula (I) de la presente invención, fueron divulgadas en las prioridades Europeas antes mencionadas (Ver definiciones de A y Z¹ en EP 17159202. 5 y EP 17160411.9); por lo tanto, el documento D1 no es arte previo para afectar la altura inventiva de dichas definiciones. Ese Despacho debe notar que el documento D1 no fue citado por la Autoridad Encargada de la Búsqueda como arte previo en el ISR, dentro de la solicitud PCT que da origen a esta solicitud de patente en Colombia, seguramente por la razón antes expuesta.

Habiendo aclarado la irrelevancia de D1 dentro del estudio de patentabilidad presentado por el Examiandor en el Oficio técnico, y sin perjuicio de dichas aclaraciones, informo a ese Despacho que las limitaciones incorporadas a la Reivindicación 1 de la presente invención excluyen del alcance reclamado las definiciones Z¹ y Z³ para el

sustituyente Z; por lo tanto, D1 resulta también irrelevante para afectar la patentabilidad de la invención definida en la Reivindicación 1 tal y como se modifica en esta oportunidad. Específicamente, los compuestos divulgados en D1 corresponden a compuestos que comprenden grupos terminales cíclicos no aromáticos que son diferentes de los grupos terminales heteroarilo Z² que se definen en la Reivindicación 1 modificada. Debe notarse que la publicación D1 (WO 2017/085100) únicamente revela, en las páginas 22-36, compuestos de fórmula I.C, I.D, I.G, I.H o I.I en los cuales R¹ y R² son como se describe en las Tablas 3, 4, 7, 8 y 9 en combinación con A-247 a A-252 de la Tabla A, los cuales son distintos a los grupos terminales Z² de la presente invención.

4. 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 y sustento descriptivo de las Reivindicaciones, la presente invención cumple los requisitos establecidos por el artículo 30 de la Decisión 486. Adicionalmente, dado que D1 no es arte previo relevante para afectar la patentabilidad de la presente invención, las Reivindicaciones 1 a 10 cumplen con el requisito de nivel inventivo de conformidad con el Artículo 18 de la misma Decisión.

Así entonces, respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones 1 a 10 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