

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0004156

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE (SULFONIL)-
IMIDAZO[1,2]PIRIDINA COMO PESTICIDAS”**

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2021/200015

RESPUESTA AL OFICIO No. 183, NOTIFICADO EL 06 DE ENERO DE 2022

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, 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 plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado voluntariamente el 12 de julio de 2019. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 3;
- las nuevas Reivindicaciones 1 a 5 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 4 a 8, respectivamente;
- se eliminan las referencias al Capítulo Descriptivo a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación drástica de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho sugiere modificar el título de la solicitud, de manera tal que refleje mejor el objeto de la solicitud contenido en el Capítulo Descriptivo y en las reivindicaciones.

b- Atendiendo la solicitud del Despacho, me permito modificar el título de la presente solicitud como se muestra a continuación:

“DERIVADOS DE (SULFONIL)-IMIDAZO[1,2]PIRIDINA COMO PESTICIDAS”.

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente al Capítulo Reivindicatorio:

- las reivindicaciones no son concisas, ya que las definiciones de R¹ a R¹⁹ abarcan una amplia variabilidad estructural, lo que abarca una gran variedad de compuestos y no permite determinar el alcance de protección pretendido. El Despacho recomienda limitar la materia reclamada a una generalización razonable de los compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo;
- las reivindicaciones hacen referencia a los números de los párrafos del Capítulo Descriptivo. El Despacho sugiere eliminar dichas referencias.

b- i) En respuesta a estas objeciones, me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como señalé en el primer punto de este memorial. En particular, las Reivindicaciones 1 a 3 fueron eliminadas, por lo que considero completamente superada cualquier objeción frente a las mismas.

Asimismo, y siguiendo las amables recomendaciones del Despacho, se eliminaron los números de los párrafos del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, por lo cual considero superada la objeción al respecto.

ii) Adicionalmente, me permito señalar que el alcance de la materia reclamada fue limitado drásticamente, de manera tal que la nueva Reivindicación 1 corresponde a la antigua Reivindicación 4, en donde los sustituyentes R¹ a R¹⁹ de los compuestos de Fórmula (I) tienen definiciones mucho más limitadas que las reclamadas

anteriormente. En este sentido, considero que el alcance reclamado es perfectamente claro para la persona medianamente versada en la materia, y adicionalmente, que dicho alcance corresponde a una generalización razonable de los 98 compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo.

No obstante, y sin perjuicio de las limitaciones realizadas a la materia reclamada, es importante recordar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar su amplitud, siempre y cuando cumpla con el requisito de unidad de invención y no exista arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido, no debería existir obligación alguna de limitar el alcance de la materia reclamada únicamente a, por ejemplo, la materia estrictamente ejemplificada, pues esta medida reduciría de manera injusta el concepto inventivo al que el inventor tiene derecho, como sucede en el presente caso.

En este orden de ideas, cabe resaltar que no existe requerimiento legal alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena mencionar que la función de los ejemplos en el Capítulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho,

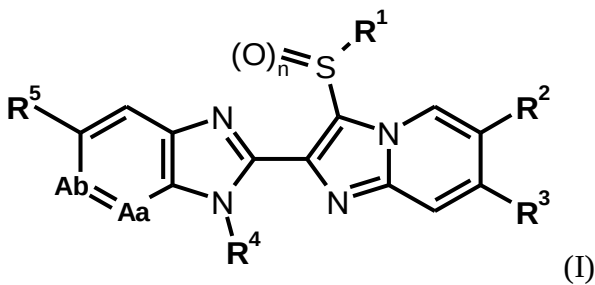
tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos ilustrados en los ejemplos deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

iii) Así las cosas, en vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que la persona medianamente versada en la materia puede comprender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la materia reclamada, así como reproducirla con base en la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico, sin tener que recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

4. a- El Despacho afirma que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz de la patente WO2017/061497 (D1). Particularmente, el Despacho afirma que los compuestos de fórmula Ib de D1 anticipan los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención.

Asimismo, el Despacho señala que las Reivindicaciones dependientes 2 a 8 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

b- i) En respuesta a esta objeción, me permito reiterar en primer lugar que el alcance del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto fue limitado drásticamente, y la nueva Reivindicación 1 (antigua Reivindicación 4) ahora comprende definiciones más restringidas de los sustituyentes R¹ a R¹⁹ de la Fórmula (I):



en donde particularmente el sustituyente R³ es cicloalquilo(C₃-C₆)-haloalquilo(C₁-C₄), haloalquilo(C₁-C₄)-cicloalquilo(C₃-C₆), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquenilo(C₂-C₄), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquínilo(C₂-C₄), cianocicloalquilo(C₃-C₆), -C(=O)-R¹¹, -C(=O)-NR¹⁵R¹⁶, -OC(=O)-NR¹⁸R¹⁹, -NR¹⁵R¹⁶, -N(H)-C(=O)-R¹⁹, -N(H)-C(=O)-OR¹⁹, -N(H)-C(=S)-OR¹⁴, -N(H)-C(=O)-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-C(=S)-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-S(=O)_p-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-S(=O)_p-R¹², -S(=O)₂-R¹⁷, -S-C(=O)-R¹², -S-C(=O)-OR¹³ o -S(=O)_m-NR¹⁸R¹⁹;

R¹¹ es cicloalquilo(C₃-C₈),

R¹² es cicloalquilo(C₃-C₈),

R¹³ es alquilo(C₁-C₆),

R¹⁴ es alquilo(C₁-C₆), haloalquilo(C₁-C₆), cicloalquilo(C₃-C₈), halocicloalquilo(C₃-C₈), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquilo(C₁-C₆), cicloalquilo(C₃-C₆)-haloalquilo(C₁-C₆), alquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈) o haloalquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈),

R¹⁵ es hidrógeno,

R¹⁶ es amino, alquil(C₁-C₆)amino, di-alquil(C₁-C₆)amino, cicloalquil(C₃-C₈)amino o es 4-furanilo-2(5H)-ona,

R¹⁷ es cicloalquilo(C₃-C₈), halocicloalquilo(C₃-C₈), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquilo(C₁-C₆), cicloalquilo(C₃-C₆)-haloalquilo(C₁-C₆), alquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈) o haloalquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈),

R¹⁸ es hidrógeno, y

R¹⁹ es alilo, cicloalquilo(C₃-C₈), halocicloalquilo(C₃-C₈), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquilo(C₁-C₆), cicloalquilo(C₃-C₆)-haloalquilo(C₁-C₆), alquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈),

haloalquilo(C₁-C₆)-cicloalquilo(C₃-C₈), opcionalmente pirazolilo y oxazolilo sustituidos con metilo,

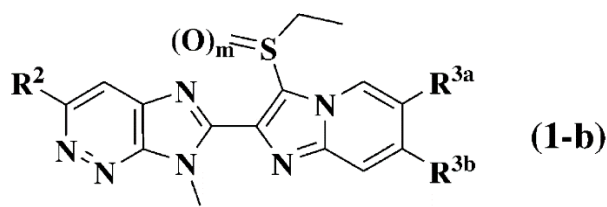
- n

es 0, 1 o 2,
- m

es 0, 1 o 2,
- p

es 0, 1 o 2.

ii) Ahora bien, con respecto al arte previo citado, vale la pena señalar que D1 divulga compuestos heterocíclicos condensados o sales de los mismos, insecticidas agrícolas y hortícolas que los contienen y métodos de uso de los mismos. En particular, D1 divulga los compuestos de Fórmula 1-b:



En donde particularmente, el sustituyente R^{3b} es H, Me, CF₃, Cl, I, OMe, OCHF₂, SMe, SOMe, SO₂Me, SCF₃, SOCF₃, NH-(i-Pr), N(Me)Et, NHAc, N(Me)Ac, CN, CO₂Et, CONHMe o CONMe₂.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena señalar que el sustituyente R³ de la presente invención y el sustituyente equivalente R^{3b} de D1 comprenden definiciones diferentes:

Presente invención	D1

En otras palabras, los compuestos de Fórmula 1-b de D1 no anticipan todas las características estructurales de los compuestos reclamados.

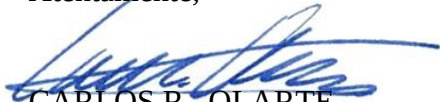
En vista de lo anterior, me permito dirigir la atención del Despacho sobre el Manual Andino de Patentes (MAP), el cual establece que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención, incluyendo todas sus características esenciales¹. Además, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción válida

¹ Comunidad Andina de Naciones. 2004. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de los países de la Comunidad Andina. Sección 9.4.

contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención². En el presente caso, D1 no divulga de manera explícita e inequívoca todas las características técnicas esenciales de los compuestos de Fórmula (I) reclamados, y por lo tanto dicho documento no afecta la novedad de la presente invención. Por todo lo anterior, considero que la novedad de la presente invención debe ser reconocida.

5. Finalmente, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>).