

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. 7280 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 16 DE
MAYO DE 2022
(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. 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, puesto que abarcan definiciones muy amplias de los radicales y no existe evidencia de que estas conserven la misma actividad. Sugiere restringir el alcance reclamado a una generalización razonable de los compuestos que están debidamente sustentados.

b. Para dar cumplimiento a este requerimiento, presento para consideración de ese Despacho un nuevo pliego reivindicatorio en el 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 Z^2 mediante la incorporación en la Reivindicación 1 de la materia reclamada en la Reivindicación 4 (originalmente Reivindicación 6).
- ii) La Reivindicación 1 se limita aún más mediante la introducción de las definiciones de la Reivindicación 5 (originalmente Reivindicación 7) para los radicales R5, Ra y Rb.
- iii) La Reivindicación 5 se modificó mediante el retiro de la materia referente a R5, la cual ahora es parte de la nueva Reivindicación 1.

Las anteriores modificaciones representan una generalización razonable de los sustituyentes empleados por el solicitante en los ejemplos biológicos, los cuales son ilustrativos y hacen parte de la divulgación de la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a la práctica la invención; por lo tanto, los ejemplos no son limitativos y no deben ser la base de restricciones injustificadas del concepto inventivo. Además, es preciso tener en cuenta que la memoria descriptiva de la presente invención proporciona toda la información que el experto en la materia necesitaría para reproducir los compuestos fungicidas activos reivindicados; en específico, la Descripción proporciona varios ejemplos de compuestos de fórmula (I) que definen sustituyentes específicos y por lo tanto, la invención así como el pliego reivindicatorio están suficientemente divulgados. Asimismo, pongo de presente que las Reivindicaciones tal y como se modifican en esta oportunidad permiten comprender el alcance de la materia reclamada, ya que definen claramente los compuestos de fórmula (I), proporcionando listas relativamente cortas de sustituyentes, por lo que es perfectamente posible para un experto en la materia comprender el alcance de la invención y reproducirla sin tener que realizar un esfuerzo inventivo.

Adicionalmente, es de notar que el objeto tal y como se reclama en las reivindicaciones modificadas está debidamente sustentado por la Descripción, ya que ésta muestra los resultados de actividad logrados por el solicitante en cuanto a los niveles ventajosos de actividad biológica para proteger a las plantas contra enfermedades causadas por hongos, véanse los ejemplos biológicos 1 a 4. Asimismo, la Descripción describe la invención en términos que permiten comprender el problema técnico y la

solución proporcionada por los inventores, explicando las diferencias y posibles ventajas frente al arte previo.

Así entonces, teniendo en cuenta que la actual definición de los sustituyentes sobre la fórmula I de la presente invención es clara, concisa y está enteramente sustentada por la Descripción, se atiende a cabalidad las observaciones del Despacho, cumpliendo las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486 y por lo tanto éstas deben tenerse superadas.

3. a. Ese Despacho objeta la definición dada en la Reivindicación 9 porque no se encuentra enteramente sustentada en la descripción, puesto que menciona “al menos un principio activo adicional”, y solicita su retiro ya que en la descripción no se evidencia el desarrollo de combinaciones que incluyan los compuestos reivindicados junto con otros principios activos.

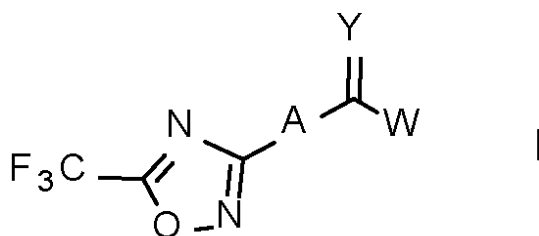
b. En atención a esta observación informo que la Reivindicación 9 se retira del pliego reivindicatorio.

4. a. Se objeta en el Oficio técnico la altura inventiva de la Reivindicación 1 con base en el documento del arte previo D2 (WO2015185485). Ese Despacho concluye que D2 habría motivado al técnico medio a seleccionar los radicales A y Z en los compuestos de fórmula I y en los que R1 y R2 representen hidrógeno, metilo, etilo, fluoro, ciano, difluorometilo o trifluorometilo.

Adicionalmente, ese Despacho menciona *“que la persona normalmente versada en la materia conoce del estado del arte que compuestos derivados de tiofeno presentan actividad fungicida (Goulding, K. H. et al2). Así mismo, se destaca que, si bien los compuestos de D2 presentan un grupo -C=Y, donde Y=O, S, estos compuestos presentan también actividad contra hongos fitopatogénicos, como los compuestos de la invención (Pág. 64 a 67 de D2)”*.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación planteada por el señor Examinador, y presento las siguientes observaciones que demuestran que D2 no podría haber llevado de manera obvia ni evidente a los compuestos reclamados por mí representada.

En primer lugar es preciso resaltar que los documentos divulgados en D2 se relacionan con derivados de oxadiazol de la siguiente fórmula (I):



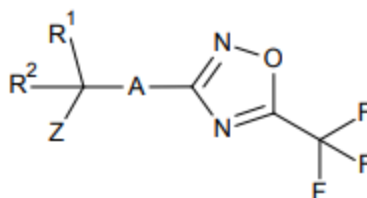
Por lo tanto, de conformidad con las enseñanzas de D2, los compuestos de esa invención deben incluir como parte de su estructura esencial el grupo:



en donde Y es oxígeno o azufre.

De hecho, a lo largo de la publicación D2 no se contempla la posibilidad de desarrollar compuestos en los que el grupo mencionado -C=Y no esté presente; mucho menos se muestra en D2 la actividad de compuestos que **no incluyan** dicho grupo. Como bien se muestra en la Tabla I de este documento (páginas 52 a 55), todos los compuestos I-1 a I-289 ejemplificados necesariamente cuentan con el grupo -C=Y, en donde Y es oxígeno; asimismo, los ejemplos biológicos de D2 muestran la actividad de dichos compuestos solamente.

Ahora, contrario a lo divulgado por D2, los compuestos de la presente invención NO requieren el grupo -C=Y, como bien se aprecia en la fórmula (I) de los compuestos reclamados en la presente Reivindicación 1, en donde el grupo A está unido al grupo Z por medio de un puente de metileno.



De lo anterior se desprende que a partir de D2 el técnico medio no habría estado motivado a reemplazar el grupo -C=Y por un enlace metileno entre el anillo de tiofeno (A) y el heterociclo Z, toda vez que el grupo -C=Y es común a todos los compuestos

de D2 y por lo tanto el versado en materia esperaba que dicho grupo sea esencial para obtener la actividad reportada en ese documento.

Adicionalmente, dado que D2 no contempla en lo absoluto la ausencia del grupo -C=Y, en donde Y es oxígeno o azufre, en la fórmula (I) de ese documento, no existe motivación alguna que lleve a las definiciones de R1 y R2 de conformidad con las limitaciones de la actual Reivindicación 1.

Ante la falta de una motivación que surja del arte previo para modificar los compuestos de D2 de modo que se llegue a la solución propuesta por el solicitante, debe concluirse que la misma NO es obvia ni se deriva de manera evidente a partir de lo expuesto en D2. Por lo tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho reconocer la altura inventiva de los compuestos reclamados en las Reivindicaciones actuales.

En respuesta a las afirmaciones del Examinador en cuanto a que *“que la persona normalmente versada en la materia conoce del estado del arte que compuestos derivados de tiofeno presentan actividad fungicida (Goulding, K. H. et al2)”*, me permito aclarar que en el arte puede existir un sinnúmero de compuestos con actividad fungicida que presentan un grupo tiofeno; no obstante, no por esto nuevos compuestos derivados de tiofeno dejan per sé de ser inventivos. Bajo la lógica del Examinador ningún compuesto que comprenda tiofeno, o por ejemplo fenilo, sería inventivo solo porque la actividad de estos grupos ya había sido reportada. Además, es preciso tener en cuenta que ninguna tecnología surge de la nada, sino que puede recaer en **la combinación de técnicas existentes** que resuelven un problema técnico de una nueva forma y que no es obvia ni evidente para el técnico medio. Es el caso de la presente invención, en donde la fórmula (I) se debe considerar como un todo de modo que se evalúe si la misma, **con todos sus elementos estructurales esenciales**, resultaba obvia o se derivaba del arte previo de una manera evidente.

Al respecto, la Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, numeral 5.7.4, establece:

*“La invención no tiene nivel inventivo cuando **la combinación** de los elementos que provee la solución está revelada en el estado de la técnica; es decir **no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o considerados individualmente** para concluir la falta de nivel inventivo, sino*

*que el estado de la técnica **debe sugerir o motivar** la manera de llegar a la solución al problema técnico". (Énfasis añadido)*

De lo anterior es claro que la mera existencia en la técnica de elementos individuales de una invención no basta para afectar el nivel inventivo, sino lo que debe evaluar el Examinador es si la combinación de elementos que se reclama en la invención se sugería en el arte previo. Así, el hecho que se haya reportado la actividad fungicida del tiofeno, no es un argumento válido para afectar la altura inventiva de la presente invención, ya que el Examinador está considerando este aspecto estructural de manera aislada o individualmente, lo que no está permitido en un estudio de nivel inventivo.

Ese Despacho también afirma que *"Así mismo, se destaca que, si bien los compuestos de D2 presentan un grupo -C=Y, donde Y=O, S, estos compuestos presentan también actividad contra hongos fitopatogénicos, como los compuestos de la invención (Pág. 64 a 67 de D2)".* Esta observación es equivocada porque el hecho que diferentes compuestos presenten la misma actividad no hace que los mismos carezcan de altura inventiva; lo que se debe considerar a la hora de evaluar el nivel inventivo es si la estructura de los compuestos reclamados se sugería en el arte previo. Mediante la observación citada, ese Despacho admite que D2 requiere la presencia del grupo -C=Y, en donde Y es O ó S; sin embargo obvia esta importante característica que es esencial para la actividad demostrada para los compuestos del documento D2, y simplemente la omite del análisis de nivel inventivo. Respetuosamente manifiesto que no es dable al Examinador "seleccionar" convenientemente ciertos elementos del arte previo y pasar otros por alto como si los mismos no hicieran parte del arte previo. Es por esta razón que el estudio de nivel inventivo debe considerar las enseñanzas del arte previo tal y como se presentan, evitando apreciaciones personales. Al respecto, la Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, numeral 5.7.4, establece:

*"El examen **no debe basarse en apreciaciones personales**; toda objeción referente a falta de nivel inventivo **debe probarse con documentos del estado de la técnica**. Es decir que **se tiene la carga de probar** que la invención carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica" (Énfasis añadido)*

Así, el Examinador debe probar con base en el arte previo cómo éste sugeriría llegar a la invención reivindicada, lo que requiere tener en cuenta las enseñanzas reales del arte previo, evitando apreciaciones personales y sin limitarse a señalar diferencias existentes sin probar la mencionada sugerencia. En el presente caso, el Examinador señala la diferencia entre la invención y D2 en cuanto a la presencia del grupo -C=Y, con Y = O o S en el documento D2, y arbitrariamente la excluye del análisis técnico solo por considerar que la actividad de los compuestos allí divulgados es la misma que la de los compuestos de la invención; esta es una apreciación personal que no surge del arte previo y por lo tanto es equivocada. Adicionalmente, no prueba cómo el técnico medio, a partir de las enseñanzas de D2 hubiese estado motivado a reemplazar el grupo -C=Y, con Y = O o S con un enlace metileno, el cual es un elemento esencial de la invención reclamada por mi representada y que, como ya demostré, es inventivo frente a D2.

Si bien las anteriores aclaraciones demuestran que la presente invención es inventiva frente al documento D2, me permito señalar que durante la fase internacional de la solicitud PCT que da origen a la presente solicitud de patente, la Autoridad encargada de la Búsqueda ISA encontró que el documento D2 (D1 en el ISR e IPRP) es un documento de categoría A, el cual es un documento del arte previo en general que no es relevante para afectar ni la novedad ni el nivel inventivo de la presente invención. Solicito entonces respetuosamente tener como referente las conclusiones de la ISA con respecto a la publicación WO2015185485.

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 a partir de D2 no sería obvio ni evidente un grupo metileno como unión un tiofeno A a un heterociclo Z, las Reivindicaciones 1 a 8 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 8 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.

Anexos:

Nuevo Pliego Reivindicatorio;
Comprobante de pago por modificación voluntaria.