

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2020/0012525

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE N-(CICLOPROPILMETIL)-5-(METILSULFONIL)-N-{1-[1-(PIRIMIDIN-2-IL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-IL]ETIL}BENZAMIDA Y SUS DERIVADOS CORRESPONDIENTES DE PIRIDINA-CARBOXAMIDA COMO PLAGUICIDAS”

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2020/000156

RESPUESTA AL OFICIO No. 3144, NOTIFICADO EL 01 DE MARZO DE 2023
(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, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 15 de junio de 2021, como Modificaciones Voluntarias. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 9 a 13, 16 y 20;
- en la Reivindicación 1 se limita la definición de R². Asimismo, se limita el alcance de las reivindicaciones dependientes de manera acorde;
- se adiciona una exclusión o *disclaimer* en las nuevas Reivindicaciones 12 a 14 (antiguas Reivindicaciones 17 a 19, respectivamente);

- las nuevas Reivindicaciones 9 a 13 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 14, 15 y 17 a 19, respectivamente;
- se modifica la redacción del preámbulo de las nuevas Reivindicaciones 9 y 10 (antiguas Reivindicaciones 14 y 15, respectivamente);
- se ajustan las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

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

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 20 hace referencia a materia no patentable dado que hace referencia a semillas que han sido tratadas con los compuestos reclamados;
- las Reivindicaciones 17 a 19 hacen referencia un método para el control de plagas en el que la única característica técnica es la acción que ejerce las formulaciones sobre las plagas y sus hábitos lo que corresponde a un uso no patentable;
- las expresiones “*preferiblemente*” y “*opcionalmente*” presente en las Reivindicaciones 1 a 3 no son limitativas al hacer opcional o preferidas las características señaladas;
- las Reivindicaciones 1 a 3 no son concisas porque las definiciones de R¹, R², R^{3a}, R^{3b} y R⁴ comprenden un número muy extenso de alternativas lo que impide limitar la materia reclamada;
- el preámbulo de la Reivindicación 14 no es clara al iniciar como “*La formulación*”. El Despacho sugiere modificarlo por “*Una formulación*”;
- la Reivindicación 16 no encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo porque reclama formulaciones que comprenden el compuesto de fórmula I y al menos otro compuesto activo. Sin embargo, en el Capítulo Descriptivo no se evidencia el desarrollo ni el efecto técnico de dichas formulaciones. El Despacho sugiere eliminar;

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde y únicamente para facilitar el trámite se eliminan las Reivindicaciones 9 a 13, 16 y 20, con

lo cual se elimina la expresión “*preferiblemente*”. Adicionalmente, y siguiendo la amable sugerencia del Despacho se modifica la redacción del preámbulo de la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 14). Por lo tanto, considero completamente superadas las objeciones relacionas, particularmente aquellas relacionadas a materia no patentable.

En relación con las nuevas Reivindicaciones 11 a 13 (antiguas Reivindicaciones 17 a 19), me permito señalar que en las mismas se ha agregado la exclusión: “*en donde se excluyen los métodos para el tratamiento del cuerpo animal mediante cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo animal.*”. En decir, los métodos aquí reclamados únicamente corresponden a métodos para el control de plagas en plantas, es decir, no incluyen métodos terapéuticos y/o quirúrgicos excluidos por el Art. 20 de la Decisión 486.

ii) Con respecto a la supuesta amplitud reclamada, y únicamente para facilitar el trámite, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado. Particularmente, se elimina la tercera y quinta opción de R² y se limitan la segunda y cuarta opción de R².

A partir de las modificaciones antes señaladas la Reivindicación 1 reclama un compuesto de la Fórmula I, en donde cada uno de los sustituyentes que definen el compuesto encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y además se encuentran plenamente identificados por el tipo y número de átomos que los conforman. De esta manera, la materia reclamada fue drásticamente limitada a una generalización bastante razonable y muy restrictiva respecto de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo, de tal forma que para cualquier persona medianamente versada en la materia resultan claros, restringidos y comprensibles los límites de la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

iii) Ahora bien, con respecto al término “*opcionalmente*” aun presente en las Reivindicaciones 1 y 5 me permito respetuosamente señalar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como se demostrara más adelante. 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, el uso de dicha expresión únicamente pretende, a modo de ejemplo en R¹, describir las posibles alternativas en la que el alquilo C₁-C₆ puede estar sustituido o no. En otras palabras, dichos sustituyentes opcionales no representan un número infinito de posibles opciones del

compuesto de Fórmula (I) reclamado, por el contrario, estas opciones se encuentran claramente definidas y permiten limitar los compuestos reivindicados a un número finito de modalidades, las cuales están comprendidas por el concepto inventivo al que está dirigida la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante resaltar que todas y cada una de las opciones de sustitución reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cuentan con soporte en los 275 ejemplos del Capítulo Descriptivo, proporcionando suficiente soporte para todo el alcance reivindicado. En este sentido, me permito afirmar que la materia reclamada es clara y entendible para la persona versada en la materia, la cual estaría en capacidad de comprender inequívocamente el alcance y los límites de la presente invención y podría reproducirla sin necesidad de acudir a experimentación adicional excesiva. De hecho, una persona medianamente versada en la materia comprendería con claridad que la expresión “*opcionalmente sustituido*”, presente en las Reivindicaciones 1 a 4, no introduce ambigüedades en la medida en que dichos sustituyentes opcionales se encuentran claramente definidos y no corresponden a una cantidad excesiva de posibles alternativas.

iv) De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, y concisión establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho considera que todas las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 1 se encuentran anticipadas por WO2017192385 (D1), WO2005034950(D2) y CN106749282(D3) y por lo tanto la presente invención no cumple con el requisito de novedad.

Particularmente, el Despacho argumenta que D1 revela las características estructurales del compuesto de Fórmula (I) ya que la definición de los sustituyentes X, Q¹, Q², Y, R¹, R², R³, R⁴ y R⁵ se encuentran inmersas en los compuestos de D1, y por tanto las Reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 8 carecen de novedad.

De forma similar, el Despacho afirma que la Reivindicación 9 carece de novedad a la luz de D2, porque el compuesto 22 de D2 anticipa los compuestos de fórmula (a*) cuando Y es -

CH2, R1 es H, R2 es un heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido. con uno o dos sustituyentes seleccionados de -CN, R3a y R3b son H.

Además. el Despacho afirma que D3 afecta la novedad de la Reivindicación 10 porque los compuestos de Fórmula (b*) anticipan la invención reclamada cuando E es metilo, A es flúor y L es SO2.

b. i) En respuesta a lo señalado por el Despacho, me permito llamar nuevamente la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, particularmente a la eliminación de las Reivindicaciones 9 a 13 y 20. Por lo que las objeciones sujetas a las mismas quedan totalmente superadas.

ii) Con respecto a la supuesta falta de novedad del compuesto de Fórmula (I), me permito resaltar que D1 fue citado en el Reporte de Búsqueda Internacional (ISR, por sus siglas en inglés) de la Autoridad Internacional de Búsquedas durante la fase de trámite internacional de la presente Solicitud. En el reporte, se clasificó dicha patente en la Categoría A, en la cual se encuentran los documentos que definen de manera general el estado del arte y no son relevantes para el análisis de novedad y nivel inventivo de la invención. No obstante, en gracia de discusión, me permito analizar la novedad de la presente solicitud frente a este documento.

Particularmente, D1 no divulga el patrón de sustitución de R2 del compuesto reclamado, específicamente:

a. la condición para el sustituyente de R2, es decir, que los sustituyentes de R2 están incluidos en la posición 2 o 6 del ciclo, mientras que los compuestos en D1 están sustituidos en las posiciones 3, 4 o 6, como muestra a continuación:

Reivindicación 1	D1
R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina se sustituye por uno a cinco sustituyentes, siempre que al menos un sustituyente esté en cualquier carbono adyacente al carbono unido al grupo C=X, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consta de halógeno, hidroxí, -NH2, -CN, -SF5, -COOH, -CONH2, -NO2, [...]	R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes, siempre que los sustituyentes no estén en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono unido al grupo C=X, cada uno seleccionado independientemente de: alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, tiohaloalquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalcoxi C1-C3, halo, NO2,

	SF ₅ , CN, CONH ₂ , COOH y C(S)NH ₂ . (mi traducción)
--	--

b. la condición para el sustituyente de R², es decir que ningún sustituyente está en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono unido al grupo C=X. En este caso, sin embargo, al menos un sustituyente del fenilo o piridina debe seleccionarse obligatoriamente del grupo A y el otro sustituyente opcional debe seleccionarse del grupo B.

A partir de lo anterior, me permito afirmar que los compuestos sustituidos en la posición 2- o 6- del grupo cíclico R² están explícitamente excluidos de D1, y además en D1, R² no es fenilo o piridina opcionalmente sustituido como se señala en la Reivindicación 1, y por tanto reclama compuestos estructuralmente diferentes.

A la luz de lo anterior, me permito resaltar que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes (MAP) exige que el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “*divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”.² En el presente caso, el documento citado no divulga todas y cada una de las características estructurales de los compuestos aquí reclamados, por lo que su novedad debe ser reconocida.

4. Adicionalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Europa.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, sección 9.4 (disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>)
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>)

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, 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;
- Recibo de pago por concepto de examen adicional.