

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2021/0013497

**Solicitud de Patente titulada: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE
DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS"**

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Nuestra Re: P2021/000060

**RESPUESTA AL OFICIO No. 17984 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 1DE
NOVIEMBRE DE 2023
(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 de previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho objeta la claridad y concisión de las reivindicaciones, señalando que las Reivindicaciones emplean de términos imprecisión y no limitativos , y que abarcan un extenso número de alternativas que no permiten establecer el alcance de la definición.

b. En atención al requerimiento, informo al Despacho que el solicitante ha limitado drásticamente el alcance de la Reivindicación 1, limitando las posibilidades de los sustituyentes de modo que éstos corresponden a una generalización razonable de las definiciones reportadas en la Descripción de la presente invención. En específico, se ha incorporado las siguientes modificaciones a la Reivindicación 1:

i) Se introduce el objeto de las anteriores Reivindicaciones 2, 3 y 13 en la Reivindicación 1;

ii) La definición de A se limita a A1. La base de esta enmienda se puede encontrar en las páginas 92 a 97, Tabla B, de la Descripción tal como fue presentada;

iii) Z se limita a $-NR^3-C(=O)-X$. La base para esta enmienda se puede encontrar en la Reivindicación 9 original y en el compuesto de fórmula (I-A). Se puede encontrar sustento adicionales para esta enmienda en las páginas 92 a 97, Tabla B, de la Descripción tal como fue presentada;

iv) n se limita a 1. La base de esta enmienda se puede encontrar en la reivindicación 6 original y en las páginas 92 a 97, Tabla B, de la Descripción tal como se presentó;

v) R³ se limita a “R³ es alquilo C₁₋₄ o alcoxi C₁₋₄”. La base de esta enmienda se puede encontrar en las páginas 92 a 97, Tabla B, de la Descripción tal y como se presentó;

vi) R⁵ y R⁷ se limita de la siguiente manera: R⁵ es cicloalquilo C₃₋₈ o heterociclilo, en el que el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N, NR₆, C(=O) y S(=O)₂; y en el que cualquiera de dichos cicloalquilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados entre R⁷;

vii) R⁶ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, formilo, alquilcarbonilo C₁₋₄, alcoxycarbonilo C₁₋₄, N-alquilaminocarbonilo C₁₋₄, N,N-dialquilaminocarbonilo C₁₋₄, alquilsulfonilo C₁₋₄, N-alquilaminosulfonilo C₁₋₄ o N,N -dialquilaminosulfonilo C₁₋₄; y R⁷ es halógeno”. La base de esta enmienda se puede encontrar en las páginas 92 a 97, Tabla B, de la Descripción tal como fue presentada.

Así, la nueva Reivindicación 1 presenta una definición clara y concisa de los sustituyentes, estableciendo un alcance debidamente limitado de modo que el técnico medio puede establecer el mismo y compararlo con el arte previo.

Ahora, en cuanto a la observación planteada la expresión “al menos”, me permito aclarar al Despacho que el aspecto relevante en cuanto a la presencia de una base es que **mínimo** una base esté presente para la reacción. A partir de esta definición el experto entenderá que se puede utilizar como mínimo una base adecuada en la reacción, y del mismo modo podrá comparar esta definición con arte previo que enseñe condiciones de proceso similares, en donde se emplea una o más bases. Por lo tanto, la expresión en mención es clara para el técnico medio y no lleva de ninguna manera a imprecisión de la definición. No obstante, con el ánimo de facilitar el trámite, en la nueva Reivindicación 1 se limita la selección de la “*al menos una base*” al grupo que consiste en alcoxilatos C1-6 de metal alcalino y alcoxilatos C1-6 de metal alcalinotérreo. Mediante esta limitación se define con total claridad y concisión que el procedimiento de la invención se realiza en presencia de **mínimo** una base seleccionada del grupo **específico** según se define en la Reivindicación 1.

En cuanto a la observación planteada por el Despacho a las expresiones “opcionalmente” y “o”, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo y me permito aclarar que las mismas no restan claridad y concisión a la definición de la invención. En específico, es de notar que la expresión “opcionalmente” **no define características opcionales**, sino características esenciales toda vez que se emplea para definir las posibilidades de las definiciones de los sustituyentes en el compuesto de fórmula I. Esto es, cuando en la

Reivindicación 1 se dice “opcionalmente sustituido”, se define que un determinado grupo **está sustituido o no sustituido**, lo que lleva a **dos claras posibles definiciones** de dicho grupo determinado. Como tal, la redacción actual limita adecuadamente el alcance de la Reivindicación 1 a los grupos específicos que **están o no sustituidos**. Así entonces, la definición actual no lleva a ambigüedad, sino que por el contrario, se limitan adecuadamente dos únicas posibilidades para los grupos cicloalquilo y heterociclilo, las cuales consisten en que estén sustituidos o no estén sustituidos.

Del mismo modo, estoy en desacuerdo con la observación planteada a la expresión “o”, toda vez que ésta se utiliza en las reivindicaciones para definir una lista de significados para un sustituyente, **que son opciones paralelas** y de las cuales se debe elegir únicamente una. A este respecto, observamos que la expresión “o” ha sido aceptada históricamente no sólo por ese Despacho, sino en la práctica global de patentes, pues es una conjunción **absolutamente** necesaria cuando se da una lista de posibles definiciones para una característica técnica de las que se selecciona solo una de estas. Por ejemplo, cuando en la Reivindicación 1 se define que “...el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 o 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N, NR⁶, C(=O) y S(=O)₂...”, se indica con absoluta claridad y concisión que dicho anillo no aromático puede comprender **uno** de 1, 2 o 3 heteroátomos o grupos seleccionados de la lista dada. Esto es, se debe seleccionar **una de las posibilidades** entre 1, 2 o 3 heteroátomos o grupos. Por lo tanto, el empleo del conector “o” debe aceptarse en las Reivindicaciones.

Por último, con respecto a la observación planteada las definiciones porque las definiciones de “una base”, “alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalino y alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalinotérreo”, “sal de hidroxilamina”, “...con una amina de fórmula (V) o una sal de esta”, y “...sal de la misma...”, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo y presento las siguientes aclaraciones que justifican su empleo en las Reivindicaciones.

Ese Despacho debe tener en consideración que las bases específicas no deben limitar el alcance de la protección, ya que el aspecto relevante es que la reacción se realiza **en presencia** de una base, lo cual es claro para el técnico, quien no sólo entendería esto sino que también estará en capacidad reproducir el proceso de la invención seleccionando bases adecuadas **sin hacer un esfuerzo inventivo**. No obstante, con el fin de facilitar el trámite en Colombia, la nueva Reivindicación 1, además de limitar la presencia de una base, limita las dos posibilidades para las bases adecuadas para la reacción. En este punto, frente a la objeción a la definición “alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalino y alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalinotérreo”, respetuosamente pongo de presente que la misma limita adecuadamente las posibilidades para la base a emplear en la reacción, y la definición de compuestos específicos para dicha base corresponderá a una limitación injustificada del concepto inventivo a modalidades particulares de realización; es de notar que dicho concepto inventivo no recae en bases específicas sino en las etapas de reacción de los compuestos debidamente limitados en las Reivindicaciones. Por lo tanto, la definición de “alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalino y alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalinotérreo” debe aceptarse en las Reivindicaciones.

Ahora, aclaro a su Despacho que las expresiones “un sal del mismo” y “una sal de la misma” son claras para el técnico medio, quien podría preparar las sales de hidroxilamina, de la amina de fórmula (V), de un compuesto de Fórmula (I-a), o de un compuesto de Fórmula (VI I-a), a partir de conocimientos propios del campo técnico, sin necesidad de incurrir en un esfuerzo inventivo, y emplearlas en el procedimiento de la invención sin ir más allá del concepto inventivo desarrollado por los inventores. Por lo tanto, la definición de sales particulares llevará a una limitación injustificada de dicho concepto inventivo.

Así entonces, en vista de las modificaciones anteriores aclaraciones, las presentes reivindicaciones son claras, concisas y están enteramente sustentadas por la Descripción inicial, cumpliendo entonces las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486. Pongo de presente que las modificaciones no implican ampliación de la protección correspondiente a la divulgación inicial, cumpliendo con las disposiciones del Artículo 34 de la Decisión 486.

2. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad con base en el documento D1 (WO2017222951).

b. En respuesta a esta observación, informo al Despacho que, en vista de las modificaciones realizadas al alcance de la protección amparado por la Reivindicación 1, la misma es novedosa frente al documento D1, el cual no describe el proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I) tal y como se reclama en la Reivindicación 1 modificada.

Debe notarse que D1 describe nuevos 5-trifluorometiloxadiazoles sustituidos con 3-arilo y heteroarilo como inhibidores de la histona desacetilasa. Por su parte, la Reivindicación 1 modificada requiere que n sea 1 y Z sea $-NR^3-C(=O)-X$. Pongo de presente que el documento D1 no describe en el ejemplo 29 (página 84, l. 10 a página 86 l. 7) un proceso para obtener un compuesto de fórmula (I) en el que R^2 , que corresponde a X, es $-NR^3-C(=O)-X$, tal y como se limita en la presente invención. En vista de esta clara diferencia de la presente Reivindicación 1 frente a D1, la misma es novedosa así como también las Reivindicaciones 2 a 8 en virtud de su dependencia de la novedosa Reivindicación 1.

Cabe anotar que no existe en D1 ninguna divulgación que permita la preparación de un compuesto de fórmula (I) tal y como se prepara de conformidad con la Reivindicación 1 modificada, y por lo tanto dicho documento no aporta ninguna sugerencia que llevara a la presente invención de manera obvia o evidente. Por lo tanto, la presente invención también cumple el requisito de nivel inventivo frente a D1.

3. Teniendo en cuenta que las modificaciones a las Reivindicaciones y aclaraciones que presento en esta oportunidad atienden a cabalidad a las observaciones planteadas por el Despacho en cuanto a la claridad, concisión y novedad, la presente invención cumple los requisitos establecidos por la Decisión 486, Artículos 30 y 16, respectivamente. Asimismo, cumple las disposiciones del Artículo 18 de la misma Decisión.

Así entonces, respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones adjuntas a este memorial. En el evento que ese Despacho considere que las Reivindicaciones aún presentan impedimentos para la concesión, con el ánimo de corregirlos, respetuosamente solicito al Despacho hacer uso de la potestad que le otorga el Artículo 45 de la Decisión 486 en cuanto a notificar dos o más veces al solicitante.

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