

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2022/0000255

**Solicitud de Patente titulada: "PIRIDAZINONAS SUSTITUIDAS
COMO HERBICIDAS"**

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Nuestra Re: P2021/000081

RESPUESTA AL OFICIO No. 1136 NOTIFICADO POR CORREO
CERTIFICADO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024
(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 la Reivindicación 19 corresponde a materia no patentable porque se refiere a una forma de uso. Asimismo, reporta que la Reivindicación 20, dirigida a un uso, no es patentable.

b. Informo a ese Despacho que las Reivindicaciones objetadas se retiran del trámite, por lo que la observación debe tenerse por superada.

2. a. Ese Despacho objeta las Reivindicaciones 1, 9, 10 y 17 por emplear términos que considera imprecisos, y no le permite limitar el alcance de la invención.

b. En respuesta a las observaciones planteadas, con el fin de facilitar el trámite, informo que presento un nuevo Pliego Reivindicatorio, en el que se ha retirado la expresión "uno o más" y "opcionalmente". Asimismo, en la Reivindicación 17, nueva 10, se retira la expresión "al menos".

No obstante, la expresión "al menos" se mantiene en las Reivindicaciones modificadas cuando se hace referencia a la presencia de al menos una sustitución en el grupo D. Lo anterior, teniendo en cuenta que la expresión en mención indica claramente que **mínimo un sustituyente** está presente en este grupo; específicamente, se define que el grupo D está sustituido con R⁸ **como mínimo** en un átomo de carbono del anillo y/o sustituido con R⁹ **como mínimo** en un átomo de nitrógeno del anillo. Además, a partir de la definición dicho grupo D, el versado en la materia puede identificar el número máximo de posibles sustituciones en la medida que las Reivindicaciones limitan con absoluta claridad la estructura de dicho grupo D, mediante la definición de este como un sistema anular de **naftaleno** o un sistema anular **heterocíclico bicíclico** saturado, parcialmente saturado o insaturado de **8-10 miembros**.

Sobre esta base, el versado en la materia no solamente comprenderá con total precisión cuál es el alcance de la definición, sino que estará en plena capacidad de comprarla y diferenciarla de arte previo que enseñe elementos estructurales similares. Por lo tanto, respetuosamente solicito se acepte la expresión "al menos" tal y como se emplea en el contexto de las presentes Reivindicaciones.

3. a. Ese Despacho informa que las Reivindicaciones 16 a 18 no son concisas porque las definiciones de "adyuvante de formulación agrícolamente aceptable", "un pesticida adicional", "un herbicida o un protector para herbicida" comprenden un número muy extenso de alternativas. Sugiere establecer una generalización razonable para cada una de las definiciones.

b. En cuanto a la expresión "adyuvante de formulación agrícolamente aceptable", respetuosamente me permito aclarar al Despacho que la misma no reviste ninguna falta de claridad ni de concisión, en la medida que el concepto inventivo de la presente invención no recae en formulaciones del compuesto de fórmula (I) con adyuvantes particular, sino en los compuestos de fórmula (I); por lo tanto, el concepto inventivo no debe limitarse a los componentes de la composición diferentes al compuesto de la invención, como por ejemplo los auxiliares de formulación, ni a proporciones particulares de los mismos. **Lo anterior es acorde a la práctica de ese Despacho bajo la cual es permitido reclamar las composiciones que comprenden los compuestos nuevos e inventivos, cuando la invención recae sobre los compuestos, sin la necesidad de incluir limitaciones adicionales.** Específicamente, ese Despacho establece en el Guía para el Examen de Patentabilidad de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, el numeral 4.3.1.1:

*"Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, **el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales**"*

*"Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas **esenciales** de la invención, **no se deberá requerir que mencione también otras características estructurales**"*

Con base en lo anterior, la composición de la nueva Reivindicación 9 no debe limitar otras características estructurales tales como otros ingredientes, el número de los mismos, ni sus proporciones, toda vez que la invención **recae en los compuestos reclamados, los cuales son el elemento esencial de dicha composición.**

Del mismo modo, las expresiones "pesticida adicional" y "un herbicida o un protector para herbicida" deben entenderse en el contexto de las Reivindicaciones como elementos adicionales al compuesto de la invención, sobre los cuales no recae en concepto inventivo, y como tal no deben limitarlo. De nuevo, ese Despacho ha establecido que, cuando la invención recae en los compuestos, es posible reclamar la composición que los comprende sin que se requiera definir otras características técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, llamo la atención del Despacho al hecho que el técnico medio conoce los posibles auxiliares de formulación generalmente empleados en el campo técnico para la preparación de formulaciones pesticidas; más aún, la presente descripción proporciona el detalle de adyuvantes aceptables agrícolamente, los cuales hacen parte del conocimiento general (Ver, descripción, página 34, línea 10 en adelante). De igual manera, la presente Descripción informa los posibles herbicidas adicionales que pueden incorporarse en la formulación de la invención, los cuales son de conocimiento general en el campo técnico. Sobre esta base, el técnico medio estará en la capacidad de preparar las composiciones de la invención seleccionando auxiliares de formulación y herbicidas adicionales sin la necesidad de realizar un esfuerzo inventivo.

En vista de las anteriores consideraciones, respetuosamente solicito el retiro de la observación planteada a las expresiones en cuestión, y continuar con el trámite de fondo de la solicitud.

4. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones las Reivindicaciones 1 a 15 no son concisas porque las definiciones de R1 a R13, X, Y, W y D comprenden un número muy extenso de alternativas, que no le permiten establecer claramente el alcance de la protección.

b. En respuesta a esta observación, y con el fin de facilitar el trámite, informo al Despacho que las Reivindicaciones modificadas que presento con este memorial incluyen limitaciones drásticas del alcance de protección, mediante las cuales se presenta una definición clara, concisa y

debidamente sustentada en la Descripción. En específico, las modificaciones incluyen la incorporación en la Reivindicación 1 de las anteriores Reivindicaciones 2, 3, 4, 7, 8 y 12 restringiendo así las definiciones de G, X, Y, R1, R² y R⁹, respectivamente. En vista de esta modificación, las Reivindicaciones 2, 3, 4, 7, 8 y 12 anteriores se retiran del Pliego Reivindicatorio.

Asimismo, la Reivindicación 1 se limita aún más mediante la incorporación de las anteriores Reivindicaciones 13 y 14, restringiendo de esta manera la definición del componente W.

Por último, como resultado de las modificaciones realizadas, la Reivindicación 15 ya no es relevante con respecto del nuevo alcance de la Reivindicación 1, y se retira del Pliego Reivindicatorio.

Teniendo en cuenta la tan significativa limitación en el alcance de la protección representa una generalización razonable en torno a lo que se ha ejemplificado y elimina muchas de las definiciones más amplias que el Examinador señaló como carentes de sustento descriptivo. Ese Despacho debe notar que el efecto técnico se ha demostrado para una variedad de compuestos abarcados por la Reivindicación 1 tal y como se modificada, y por lo tanto los compuestos ahora definidos revisten una generalización razonable tal y como lo requiere su despacho.

Así entonces, respetuosamente expongo que las Reivindicaciones adjuntas al presente memorial cumplen las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486, y solicito por lo tanto el retiro de las observaciones.

5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente a los documentos D1 (WO2016008816) y D2 (WO2009086041), por cuanto considera que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir sustituyentes como -CH₂-CH₂- y un sistema anular de naftaleno en derivados en compuestos herbicidas derivados de fenilpiridazinona del D2 en los compuestos herbicidas de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación del Despacho y me permito exponer las siguientes aclaraciones que demuestran que los compuestos reclamados en la Reivindicación 1 no son obvios ni se derivan de manera evidente a partir de los documentos citados por ese Despacho.

En primer lugar es preciso hacer énfasis en que los compuestos herbicidas alternativos de la presente invención revelan diferencias estructurales significativas con respecto a los de la técnica anterior. Específicamente, D1 presenta un conector de oxígeno, mientras que el conector W de la presente invención describe un resto alquilo, alquenilo o alquinilo. D1 enseña que **el conector de oxígeno es una característica técnica esencial** y no hay ninguna indicación o sugerencia dentro de D1 que

hubiera, no que podría, motivado al experto a sustituir dicho conector por un conector alquilo, alquenilo o alquinilo, como se define W en la presente invención. Al ser el conector oxígeno **esencial** en D1, el experto no buscaría reemplazar dicho elemento esencial por ningún otro conector; pensar que dicho reemplazo es posible va en contra de las enseñanzas de D1.

Una diferencia adicional entre la presente invención y el documento D1 es que el grupo D de D1 está dirigido a **fenilos sustituidos, lo que contrasta con los anillos bicíclicos de la presente invención**. Estas diferencias serán sin lugar a dudas debidamente identificadas por el técnico medio, y al ser las características mencionadas esenciales para el objeto de D1, cambiar dichas características no será de ningún modo obvio o evidente.

Ahora, la conclusión del Examinador con respecto a que el técnico medio, en vista de D2, estaría motivado a incluir un sistema de anillo de naftaleno sustituyendo a los compuestos de D1 **es incorrecta**. Ese Despacho debe notar que no hay ninguna enseñanza en D2 de un conector -CH₂-CH₂- **en combinación** con un sistema de anillo de naftaleno. Además, no hay nada en la técnica anterior que sugiera al técnico medio esperar que después de tales modificaciones se conservara la actividad herbicida, tal y como lo encuentra mí representada en la presente invención; cualquier conclusión contraria es especulativa, y se basa en lo que "podría" enseñar el arte previo y no en lo que efectivamente enseña.

Ahora, ese Despacho notará que, incluso si el experto hubiera estado motivado a modificar el conector de D1 (que no es posible en vista de su carácter esencial), tendría que **rediseñar toda la ruta sintética para sintetizar dichos compuestos**, ya que el arte previo no comparte intermediarios comunes con los de la presente invención. Por lo tanto, dicho rediseño requerido implica un esfuerzo inventivo, que hace que los compuestos de fórmula (I) de la presente invención no sean obvios ni se deriven de manera evidente a partir del arte previo citado.

A partir de las anteriores aclaraciones se concluye que el presente Pliego Reivindicatorio es inventivo en vista de D1 y D2. Asimismo, dado que la Reivindicación 1 es novedosa e inventiva, las reivindicaciones dependientes son también novedosas e inventivas.

6. Las Reivindicaciones que presento en esta oportunidad superan las observaciones planteadas por ese Despacho en cuanto a materia patentable, claridad y nivel inventivo, y por lo tanto cumplen las disposiciones de los Artículos 14, 18, y 30 de la Decisión 486. Sobre esta base, respetuosamente solicito se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones tal y como se modifican con la presente respuesta.

En el evento que ese Despacho considere que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, respetuosamente solicito se notifique al Solicitante para dar la oportunidad de aportar las aclaraciones que correspondan, haciendo uso de la potestad que le otorga a ese Despacho el Artículo 45 de la mencionada Decisión en cuanto a la notificación de dos o más veces al solicitante.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramón Rincón", is written above the typed name.

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