

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2022/0000255

Solicitud de Patente titulada: "COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-FENIL-PIRIDAZIN-3-ONA SUSTITUIDOS CON SISTEMAS ANULARES BICICLICOS COMO HERBICIDAS"

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Nuestra Re: P2021/000081

RESPUESTA AL OFICIO No. 16857 NOTIFICADO POR CORREO
CERTIFICADO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 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 recomienda modificar el título de la solicitud por **"COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-FENIL-PIRIDAZIN-3-ONA SUSTITUIDOS CON SISTEMAS ANULARES BICICLICOS COMO HERBICIDAS"**.

b. En atención al requerimiento, informo que el solicitante acepta el título sugerido por el Despacho y solicita se modifique de conformidad.

2. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones carecen de sustento descriptivo.

b. En atención a las observaciones del Despacho, presento junto con este memorial un nuevo Pliego Reivindicatorio modificado, el cual limita drásticamente el alcance de la protección y presenta la materia reivindicada de manera clara, concisa y enteramente sustentada en la Descripción. En específico, el nuevo pliego reivindicatorio comprende 4 Reivindicaciones y reemplaza en su totalidad al actualmente en trámite.

En específico se han incorporado las siguientes limitaciones:

- Las definiciones de R¹ y R² de la Reivindicación 1 se han limitado sobre la base de la página 16, líneas 6 a 8 de la Descripción;
- X e Y se han limitado sobre la base de la página 11, líneas 24 a 27 y página 12, líneas 10 a 12, respectivamente;
- D se ha limitado sobre la base de la página 17, líneas 8 a 14;
- R⁸ se ha restringido sobre la base de la página 16, línea 21;
- G se ha limitado sobre la base de la página 17, línea 2;
- R¹⁰, R¹¹, R¹² y R¹³ se han limitado sobre la base de la página 17, línea 19: y
- R¹⁴ y R¹⁵ se han limitado sobre la base de la página 16, línea 4.
- Se han eliminado las Reivindicaciones 2 a 6.
- Se han eliminado las reivindicaciones 10 y 11.
- Las reivindicaciones restantes se han reenumerado de conformidad.

En vista de la limitación tan significativa del alcance de la invención, ahora las definiciones representan una generalización razonable de lo que se ha ejemplificado, ya que se eliminan muchas de las definiciones más amplias que el Examinador impugna y que no estaban suficientemente respaldadas por la Descripción. ese despacho podrá corroborar que el efecto técnico se ha demostrado en una variedad de compuestos abarcados por la Reivindicación 1 modificada.

Por lo tanto, la presente Reivindicación 1 y sus dependientes están enteramente sustentadas por la descripción, cumpliendo las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486.

3. a. El Despacho objeta el empleo de la expresión “al menos”.

b. Informo que las definiciones en las anteriormente se empleaba la expresión objetada han sido retiradas del Pliego Reivindicatorio. Como tal, la obsesión debe tenerse por superada.

4. a. El Despacho considera que la Reivindicaciones 9 a 11 no son concisas y no están enteramente sustentadas en la Descripción. Asimismo, se objeta la suficiencia de la Descripción porque no se muestran modalidades preferidas que ejemplifiquen el objeto de estas Reivindicaciones.

b. En respuesta a esta observación, informo que las Reivindicaciones 10 y 11 se han retirado del Pliego Reivindicatorio.

Ahora, con respecto a la Reivindicación 9, respetuosamente insisto en el hecho que la expresión "adyuvante de formulación agrícolamente aceptable", 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) como tal; 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 4 (anterior 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**, como bien lo ha establecido ese Despacho a través de la Guía para el Examen antes mencionada, y lo ha aceptado históricamente.

Asimismo, llamo la atención del Examinador sobre los ejemplos biológicos de la solicitud tal como se presentó. Estos ejemplos revelan un ejemplo de un adyuvante de formulación aceptable para la agricultura, Tween 20, en combinación con los compuestos nuevos de la presente invención. En la página 34, línea 10 en adelante de la solicitud tal como se presentó se indican otros adyuvantes adecuados disponibles para el experto en la materia. Esto es, a partir de la divulgación de la invención, el técnico medio podrá llevar a la práctica diferentes composiciones, sin realizar un esfuerzo inventivo, ya que es en los compuestos en donde radica el concepto inventivo de la presente invención. Por lo tanto, la presente Descripción sí cumple con las disposiciones del Artículo 28, literal e) de la decisión 486.

Con base en las anteriores aclaraciones, solicito respetuosamente al Despacho retirar las observaciones planteadas.

5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente a los documentos D1 (WO2016008816) y D3 (WO2013160126), por cuanto considera que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir incluir sustituyentes como -CH₂-CH₂- y un sistema anular heterocíclico bicíclico en compuestos herbicidas derivados de piridazinona como los de D3 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 debe notarse que los compuestos herbicidas alternativos de la presente invención revelan diferencias estructurales significativas con respecto a los de la técnica anterior. En particular, **todos** los compuestos de D1 presentan un enlace éter, que es estructuralmente distinto del enlace W de la presente invención, que requiere un resto alquilo, alquenilo o alquinilo.

Ahora bien, a partir de las observaciones planteadas, es evidente que el Examinador ha tomado erróneamente la divulgación de un enlace éter como una divulgación de bioisoterismo. Al respecto, debe notarse que el experto en la materia entendería que un enlace éter es una característica técnica esencial de los compuestos de D1 (véase la página 6, línea 11) y, por lo tanto, **no estaría motivado para:** 1) eliminar el enlace y 2) reemplazarlo con un enlace alquilo, alquenilo o alquinilo (W), como el de la presente invención.

Adicionalmente, para llegar a los compuestos de la presente invención, el experto en la materia también tendría que cambiar el grupo fenilo sustituido D de D1 por un anillo bicíclico. El Examinador no ha citado dónde en D1 el experto en la materia encontraría tal motivación, por lo que, ante la falta de una indicación clara que surja del arte previo, el Examinador ha aplicado un análisis en retrospectiva. Es preciso tener en cuenta que NO existe ninguna motivación dentro de D1 que lleve al experto en la materia a realizar las múltiples modificaciones requeridas en las características estructurales esenciales de D1 para llegar a las composiciones de la presente invención, y cualquier conclusión contraria solo es posible partiendo del conocimiento ofrecido por la invención bajo estudio, que corresponde al uso de retrospectiva que no se permite en un análisis de nivel inventivo.

Es preciso también señalar que el experto en la materia no esperaría modificar una característica técnica **esencial** de D1 y obtener una actividad comparable, cuando todos los resultados de D1 tienen presente un enlazador éter. Por lo tanto, no se entiende la lógica aplicada para llegar a otra conclusión, cambiando por completo el objeto de D1. Así entonces, la presencia del conector W de la presente invención no es obvia ni se deriva de manera evidente a partir de D1.

Sumado a lo anterior, no existe en el arte previo ninguna descripción de un enlace -CH₂-CH₂- **y** un sistema de anillo de naftaleno **en combinación**. Incluso si el experto en la materia estuviera motivado a combinar el sistema de anillo de naftaleno de D3 con el compuesto de D1, no hay nada en la técnica anterior que sugiera al experto en la materia esperar que dichas modificaciones **retengan** la actividad herbicida encontrada en la presente invención.

Por lo tanto, la reivindicación 1 modificada de la presente invención es inventiva sobre D1 y D3.

Con base en las anteriores aclaraciones se concluye que el presente Pliego Reivindicatorio es inventivo en vista de D1 y D3. Asimismo, dado que la Reivindicación 1 es novedosa e inventiva, las reivindicaciones dependientes son también novedosas e inventivas.

6. Reconociendo la independencia del Despacho en la evaluación de las solicitudes de patente de invención, informo que se ha otorgado la patente CN114144409B a la solicitud de patente correspondiente a la presente solicitud en fase nacional. Respetuosamente solicito tener esta decisión de concesión como un indicio del cumplimiento del requisito de nivel inventivo por parte de las presentes Reivindicaciones, teniendo en cuenta que el nivel inventivo es un concepto absoluto y de aplicación generalizada en la práctica de patentes, por lo que las consideraciones técnicas que llevaron a la oficina China a reconocer este requisito no pueden distanciarse de aquellas evaluadas en Colombia o en cualquier otras jurisdicción.

7. Las Reivindicaciones 1 a 4 que presento en esta oportunidad superan las observaciones planteadas por ese Despacho, y cumplen las disposiciones de los Artículos 18, 28 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