

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0006827
Asunto: Solicitud de Patente para: PICOLINAMIDAS CON ACTIVIDAD
FUNGICIDA
Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud: 07 de julio de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 10272, notificado por fijación en lista el 17 de julio de 2017, para el cual solicité una prórroga el 14 de septiembre de 2017.

I. EN CUANTO AL PODER

2.1. El Examinador solicita que se allegue un poder con fecha más reciente, otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2.2. Adjunto al presente memorial un nuevo poder por parte del solicitante que certifica a CAVELIER ABOGADOS como su apoderado. Adicionalmente, adjunto al presente memorial una sustitución de poder que me faculta para actuar en representación del solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

II. EN CUANTO AL RESUMEN

2.1 El Examinador sostiene que el resumen de la invención es demasiado corto.

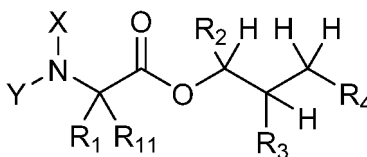
“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

2.2 En respuesta al requerimiento del Examinador, he modificado el resumen de la invención de tal forma que éste ahora lee:

“La invención se refiere a picolinamidas de la Fórmula I y su uso como fungicidas.



Los fungicidas son compuestos, de origen natural o sintético, que actúan para proteger y/o curar plantas contra los daños causados por hongos agrícolamente relevantes. En general, ningún fungicida es útil en todas las situaciones. En consecuencia, se están llevando a cabo investigaciones para producir fungicidas que pueden tener un rendimiento mejor, son más fáciles de usar y a un menor costo.”

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

3.1 El Examinador sostiene que el título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la expresión *“compuestos de picolinamida”* abarca una amplia cantidad de compuestos que no son objeto de la presente invención.

3.2 El solicitante difiere de la opinión del Examinador en relación con el título, ya que a lo largo del Capítulo Descriptivo de la presente invención se divulgan más de 300 compuestos diferentes con una estructura picolinamida. Por consiguiente, considero superada dicha objeción.

IV. EN CUANTO AL PAGO DE TASAS

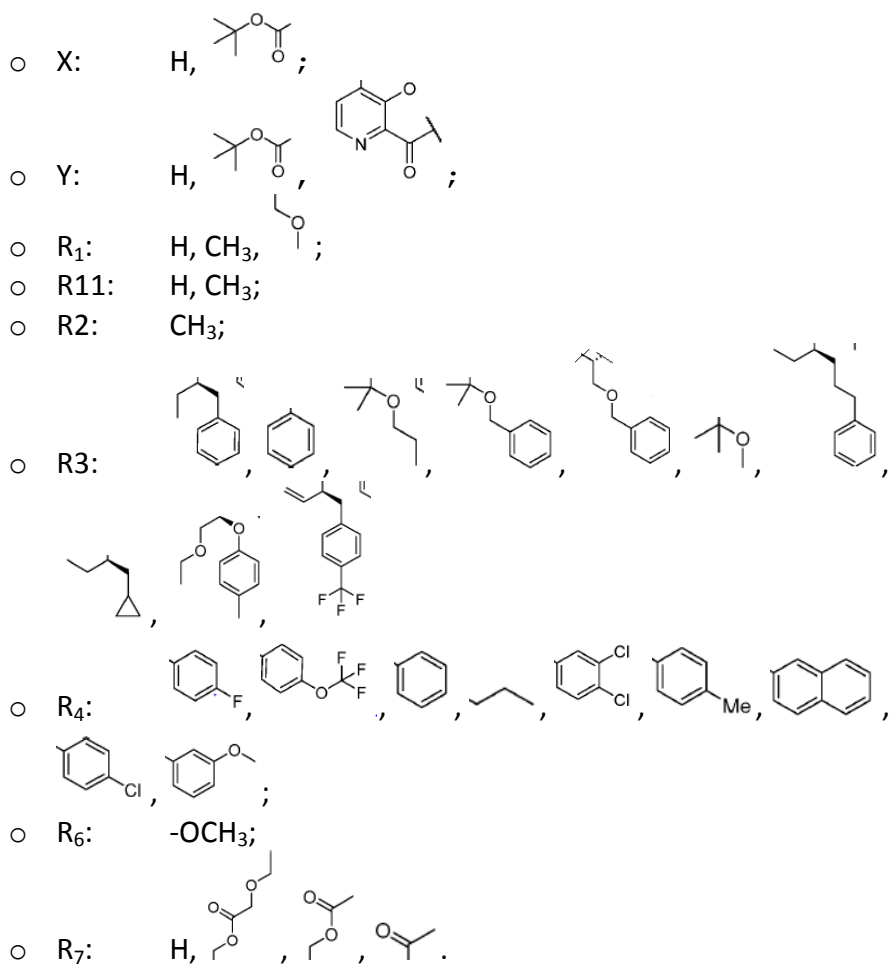
4.1. El Examinador solicita el pago de reivindicaciones por encima de la décima.

4.2. Presento junto con este escrito el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 13 reivindicaciones adicionales.

V. EN CUANTO A LA CLARIDAD

5.1. El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a algunos de los compuestos cuyos radicales sustentados son:



- El capítulo reivindicatorio se refiere a la expresión “*opcionalmente*” la cual precediendo una característica no es precisa, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación.

5.2. En primer lugar, y en relación con la amplitud de las reivindicaciones, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)”*.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, el solicitante no se ve obligado a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeciones.

5.3 En cuanto a la expresión *“opcionalmente”*, dicha expresión es perfectamente clara para cualquier persona medianamente versada en la materia y globalmente aceptada en la práctica de patentes. En el caso de la Reivindicación 1, por ejemplo, indica que algunos sustituyentes pueden estar presentes o no, que equivale dicha sustitución a hidrógeno. Más aún, me permito respetuosamente mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada.

5.4 En cuanto al uso del conector disyuntivo *“o”*, me permito aclarar que en el contexto de la invención no indica que es alternativo emplear un compuesto u otro sino que, por ejemplo en la Reivindicación 1, puede seleccionarse un sustituyente de una lista de sustituyentes. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de la invención, el conector *“o”* se refiere a que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

5.5 Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Recibo de pago correspondiente a la tasa por el estudio de 13 reivindicaciones adicionales a la décima.
2. Sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10975-0841-0401-4

SAR\SAR\ID-298454\WPC10975

No. M-2017-298454\SAR