

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Expediente): **2016-NC2016/0005741**
Respuesta Oficio : **1338**
Nuestra Ref. : **986-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante FMC CORPORATION según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

- **Título**

- 1- Se modifica el título de la invención, de acuerdo con las observaciones del señor examinador de tal forma que ilustra que el título propuesto especifica el objeto de la solicitud y ajustarlos a la actual memoria Descriptiva y a la materia reivindicada, por lo que en adelante será:

“PARTÍCULA DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA PROTEGER PLANTAS”.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Reivindicaciones relativas a un uso (Artículo 14 – Decisión 486)

La anterior reivindicación 31 (nueva cláusula 15) fue modificada reemplazando la expresión "*controlar*" por "*aplicar*". Con el fin de eliminar materia que no pueda ser patentada por considerarse usos.

Reivindicaciones (Artículo 30 – Decisión 486 – Art. 22 PCT)

El Sr. Examinador argumenta que el alcance de las reivindicaciones no está debidamente soportado. Las reivindicaciones han sido enmendadas para limitar aún más el alcance de modo de incluir límites soportados en la memoria descriptiva y en las reivindicaciones originales, en donde tales limitaciones serían razonables para una persona de experiencia ordinaria.

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

En particular:

La cláusula principal fue enmendada, de modo que ahora se incluyen algunas de las características de las cláusulas 2 y 4 del pliego anterior.

La Reivindicación 2 del pliego anterior fue enmendada.

La Reivindicación 4 del pliego anterior fue eliminada.

Las Reivindicaciones 5-7 del pliego anterior fueron enmendadas y re-numeradas.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@mtamayo.net
ip@mtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

La Reivindicación 8 del pliego anterior fue eliminada.

Las reivindicaciones 9-14 del pliego anterior fueron enmendadas y re-numeradas.

La reivindicación 16 del pliego anterior fue modificada y re-numerada, y las reivindicaciones 17-30 del pliego anterior fueron eliminadas.

La reivindicación 31 del pliego anterior, como ya se indicó, fue enmendada y re-numerada.

La Reivindicación 32 fue modificada y re-numerada.

Las Reivindicaciones 33 a 36 fueron re-numeradas.

Descripción (Artículo 28 – Decisión 486 – Art. 22 PCT)

Con respecto a las marcas comerciales el Solicitante ajustó en la respuesta anterior la memoria y las reivindicaciones, de acuerdo a lo señalado en el punto 2.6.5.6 de la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, que establece lo siguiente, sobre las Marcas registradas o identificadores comerciales:

*“El examinador considerará que las marcas registradas, o nombres comerciales definen productos, o procesos que pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre. Por ello su uso **en una reivindicación**, no está permitido ya que dificultan la comprensión del alcance **de la reivindicación**.”*

- Se han expresado las marcas comerciales entre paréntesis.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

- Las marcas **ET-751** y **JV485** que aparecían en la memoria descriptiva y las reivindicaciones fueron debidamente reemplazadas de manera que la materia reivindicada quede perfectamente definida y sustentada en la divulgación de la memoria descriptiva.
- Las marcas Verge®, Orchex®, y SPARTAN®, son conocidas en el mercado de manera que un experto en la materia podrá entender a qué se refieren los ejemplos. A excepción de donde aparecen en los ejemplos, las referencias a las marcas registradas han sido borradas. Las marcas registradas citadas no aparecen en las reivindicaciones, por lo que un eventual cambio en su formulación en el futuro no cambiará de ningún modo el alcance de la patente. Por ello, y de acuerdo a lo establecido en la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, la inclusión de dichas Marcas Comerciales en la memoria descriptiva no constituye ninguna contravención a las exigencias de las Disposiciones locales en materia de patentes. El Solicitante pide respetuosamente que los ejemplos mantengan la mención a dichas marcas y se levante la objeción formulada.

Unidad de Invención (Artículo 25 – Decisión 486)

Los Solicitantes sostienen que la presente solicitud tiene unidad de invención a lo largo de las reivindicaciones, ya que los inhibidores de PPO son conocidos y en sí mismos no proporcionan un concepto inventivo. La característica inventiva reside en los recubrimientos que proporcionan una liberación controlada del inhibidor de PPO, que es una característica común compartida por todas las reivindicaciones.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@mtamayo.net
ip@mtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Sin embargo, en caso que el Examinador siga considerando que no hay unidad de la invención, el Solicitante manifiesta su predisposición para enmendar las reivindicaciones de modo que los inhibidores de la PPO que incluyen sulfentrazona (Grupo n. ° 3) puedan reivindicarse en una formulación de liberación controlada.

Para fundamentar lo anterior, con relación a los aspectos novedosos de la invención, que definen la unidad de invención de la misma, el Solicitante proporciona los siguientes argumentos

Novedad (Reivindicaciones 1 y 4 a 7)

El Sr. Examinador no considera que el segundo revestimiento sea una característica esencial de la invención. Los Solicitantes, sin embargo, creen que el segundo revestimiento es una característica esencial, ya que proporciona la propiedad de liberación controlada a la composición revestida.

Las reivindicaciones se han modificado de modo que la reivindicación 1 refleje esta característica esencial. Con respecto al Ejemplo 1 que no tiene el segundo recubrimiento, el Ejemplo 1 no se considera un ejemplo de la invención reivindicada. Como se puede ver en la tabla proporcionada con el Ejemplo 5, el gránulo revestido del Ejemplo 1 se dispersa rápidamente casi por completo, lo que demuestra que no retrasaría la liberación del ingrediente activo después de poner en contacto el agua. El ejemplo 1 debe considerarse un ejemplo comparativo, y no un ejemplo de la invención reivindicada.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@mttamayo.net
ip@mttamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

La referencia **D1 (US20110028324)** no niega la novedad de la partícula de liberación controlada reivindicada por los Solicitantes en las reivindicaciones 1 y 4 a 7. **D1** no describe formulaciones de liberación controlada que tienen un recubrimiento sobre el inhibidor de PPO. **D1** describe la liberación controlada de las combinaciones sinérgicas usando microcápsulas que contienen los gránulos recubiertos con la combinación de herbicida/promotor del crecimiento vegetal (véanse los párrafos 0042 y 0048 de **D1**).

Aunque el Sr- Examinador señala el párrafo 0045 y la reivindicación 21 de **D1** para sustentar el rechazo, el párrafo 0045 y la reivindicación 21 de **D1** no abordan las composiciones de liberación controlada. El párrafo 0045 describe composiciones granulares que comprenden la combinación de regulador de crecimiento de plantas y herbicida. La reivindicación 21 no se refiere específicamente a composiciones de liberación controlada ni a formulaciones granulares, y solo se refiere a un método que incluye la etapa de aplicar *una cantidad sinérgicamente eficaz de un regulador de crecimiento de plantas y un inhibidor de PPO*. La reivindicación 21 no se aplica a la composición o el método reivindicado por los solicitantes.

Nivel Inventivo (Reivindicaciones 2, 3, 8 a 30, 32 a 35)

El Sr. Examinador ha reconocido que el problema abordado por la presente invención es proporcionar una partícula de liberación controlada (gránulo). Ni **D1** ni **D2 (US20060099233)** abordan el problema que resuelve la presente invención. Por ejemplo, el problema abordado en **D1** es proporcionar formulaciones que comprenden combinaciones de reguladores de crecimiento de plantas y herbicidas que son sinérgicos.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

D1 no afecta la actividad inventiva de la invención reivindicada. **D1** describe una formulación de liberación controlada en la que se usan microcápsulas para retrasar la liberación del ingrediente activo. Las presentes reivindicaciones requieren un segundo revestimiento que es un recubrimiento hidrófobo, y no describe el uso de una formulación de microcápsulas para resolver el problema.

D2 no enseña un núcleo que comprende un primer recubrimiento que comprende un inhibidor de PPO. **D2** no trata sobre partículas de liberación controlada excepto por la encapsulación de los gránulos revestidos. **D2** aborda una necesidad adicional de proteger un material bioactivo lábil que se recubre sobre partículas, que luego son encapsuladas. En **D2**, la necesidad de proteger el material bioactivo requiere un primer recubrimiento aplicado al núcleo, donde el primer recubrimiento proporciona una barrera entre el núcleo y el material bioactivo. La barrera proporcionada por el primer revestimiento evita que el núcleo interactúe con el material activo y degrade el material bioactivo. El primer recubrimiento en **D2** no incluye un material activo, y el material activo solo se aplica después de aplicar el primer recubrimiento. El material activo está, por lo tanto, intercalado entre dos capas de materiales inactivos. En efecto, **D2** requiere dos revestimientos lipófilos que pueden ser iguales o diferentes, según **D2**, y esencialmente enseña la aplicación de tres recubrimientos: un primer recubrimiento sin material activo, un segundo recubrimiento que es el material activo, y un tercer recubrimiento que es un recubrimiento aplicado sobre el material activo para proteger el material activo sensible. El material revestido se encapsula luego para controlar la liberación del ingrediente activo.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, por lo que, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)”. **Hemos pagado las tasas correspondientes para un nuevo examen, luego de la respuesta aportada** (Subrayado para destacar).

PETICION

Solicito a su despacho se practique un nuevo examen de patentabilidad, ya que esta solicitud se encuentra en tiempo de los 18 meses desde su publicación para solicitar este segundo examen, aclarando que se ha realizado el pago correspondiente a este acto administrativo.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJÍA OSORIO,
C No.CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com