

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0008830
Asunto: Solicitud de patente para: DERIVADOS PLAGUICIDAS DE TIPO DI
FENIL ALIL FLUORADOS
Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud: 24 de agosto de 2018

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 No. 2064, notificado el 12 de febrero de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **10** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se corrige la dependencia de la Reivindicación 9 de manera que esta ahora depende de la Reivindicación 8; y
- Se elimina de la Reivindicación 10 los rangos de peso “50:1 a 1:50, 20:1 a 1:20, 10:1 a 1:10, 5:1 a 1:5, 3:1 a 1:3, 2:1 a 1:2 y 1:1”.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.caveller.com
caveller@caveller.com

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

En respuesta a la objeción por falta de relación del título con el objeto de protección, y siguiendo la amable sugerencia del Examinador, se modifica el título de la presente invención de manera que este ahora lee:

“DERIVADOS PLAGUICIDAS DE TIPO DI FENIL ALIL FLUORADOS”

Por consiguiente, considero superada cualquier objeción relacionada con el título de la invención.

III. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD

III.1. El Examinador indica que la definición de los sustituyentes R¹-R⁷ y R⁹-R¹² en la Reivindicación 1 es muy amplia y no corresponde a una generalización razonable de las moléculas ejemplificadas. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador en tanto que, de acuerdo con la Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención Y Modelo De Utilidad (Guía de la SIC)¹, la evaluación del alcance de una generalización debe basarse en el estado de la técnica y en la capacidad de asociar el efecto técnico con la totalidad de las variaciones reclamadas. En el presente caso, el Examinador no ha proporcionado ningún argumento técnico el cual impida relacionar el efecto asociado a la totalidad de la generalización, así como tampoco ha citado ningún arte previo que anticipe la invención. Por el contrario, el Examinador ha evaluado dicha generalización basado en las moléculas ejemplificadas, omitiendo que la provisión de ejemplos en el área de patentes es únicamente de carácter ilustrativo y no pretende, de ninguna manera, limitar el alcance de protección. Dado que no se presenta una objeción justificada en contra de la generalización reclamada, cualquier limitación de los sustituyentes de la Fórmula Uno a

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.7

aquellos ejemplificados correspondería a una restricción arbitraria del alcance de dicha reivindicación, a la cual la Solicitante tiene derecho.

III.2. En cuanto a la objeción del Examinador sobre la expresión “*opcionalmente*” recitada en las Reivindicaciones 1 y 2, deseo respetuosamente aclarar que de acuerdo con la práctica local², dichos términos son permitidos siempre y cuando estos permitan distinguir la presente invención del estado de la técnica sin ninguna ambigüedad. En el presente oficio se reconoce que los argumentos presentados en etapas anteriores del trámite han sido suficientes para superar los argumentos en base a los documentos anteriormente citados, lo cual es un indicio de que dichos términos opcionales no han afectado el examen de patentabilidad de la misma.

Adicionalmente, deseo recalcar que la expresión “*opcionalmente*” se menciona en las Reivindicaciones 1 y 2 para referirse a las únicas dos modalidades en la que los sustituyentes pueden o no estar sustituidos por un seleccionado grupo de elementos. En la opción en la que estos no están sustituidos por ninguno de los elementos definidos, es conocido en la técnica que el sustituyente es un átomo de hidrógeno. Así entonces, el uso de la expresión “*opcionalmente*” no solo es permitido por la práctica local como se mencionó anteriormente, sino que, en el contexto de la presente invención, dicha expresión no puede ser considerada como imprecisa ya que el grupo de elementos que pueden sustituir cada residuo se encuentra debidamente definido.

III.3. Considero superada la objeción de claridad sobre la Reivindicación 9 en tanto que su dependencia ha sido modificada de acuerdo con la sugerencia del Examinador, de manera que esta ahora depende de la Reivindicación 8 tal como se detalla en el numeral I del presente memorial.

III.4. De igual forma, considero superada la objeción sobre la Reivindicación 10 puesto que se han eliminado los rangos de proporciones preferidos allí antiguamente recitados, tal como se detalla en el numeral I del presente memorial.

² Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.3

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 del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. EN CUANTO AL CAPÍTULO DESCRIPTIVO

Atendiendo la amable sugerencia del Examinador, apporto un Capítulo Descriptivo modificado en el cual se ha incluido en paréntesis la conversión de las unidades expresadas en hectáreas (Ha) a su respectivo valor en metros (m²), de tal manera que se encuentran expresadas de acuerdo con lo establecido en el Sistema Internacional de Unidades. Con base en lo anterior, considero superada la presente objeción.

V. PETICIÓN

Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **10** reivindicaciones;
2. Capítulo Descriptivo modificado.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908