

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

Expediente (Año-Exp) : **2019-NC2019/0011156**
Respuesta Oficio : **8990**
Nuestra Ref. : **1264-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:

• **Titulo**

El Solicitante acepta modificar el Titulo de la solicitud, de acuerdo con las sugerencias del señor examinador, por lo tanto, en adelante será:

NUEVO TITULO PARA LA SOLICITUD:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

**“MEZCLA HERBICIDA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE
PIRROLIDINONA Y FLORPIRAUXIFENO-BENCILO**

• **Reivindicaciones relativas a un uso** (Art. 14 Decisión 486)

El Sr. Examinador ha objetado la reivindicación 11 del pliego anterior, porque se caracteriza únicamente por la aplicación de la mezcla, equivalente a una reivindicación de “uso”, las cuales no son aceptadas en Colombia.

En respuesta a esta objeción, se ha modificado dicha reivindicación para indicar una cantidad de aplicación de 0,001 a 20 kg/ha, (0,0001 a 2 g/m²), con base en el párrafo que une las páginas 52-53 de la memoria descriptiva:

Una cantidad eficaz como herbicida de las mezclas de esta invención se determina por un número de factores. Estos factores incluyen: formulación seleccionada, método de aplicación, cantidad y tipo de vegetación presente, condiciones de crecimiento, etc. Generalmente, una cantidad eficaz como herbicida de las mezclas de esta invención es aproximadamente 0,001 a 20 kg/ha con un rango preferido de aproximadamente 0,004 a 1 kg/ha, aproximadamente 0,004 a 0,5 kg/ha, aproximadamente 0,004 a 0,25 kg/ha, aproximadamente 0,004 a 0,1 kg/ha, 0,004 a 0,075 kg/ha o 0,004 a 0,05 kg/ha. Un experto en la técnica puede determinar la cantidad eficaz como herbicida necesaria para el nivel deseado de control de malezas.

Además, el Solicitante desea destacar que el método requiere la mezcla de la reivindicación 1 y no es una reivindicación ilimitada de un método de agricultura.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 11 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente. El capítulo reivindicatorio que se aporta fue corregido para superar los requerimientos realizados por el examinador donde se aclara:

- El Sr. Examinador considera que la reivindicación 1 es poco clara debido a las amplias definiciones de sustituyentes.

En respuesta a esta objeción, se han limitado las definiciones de A y B en la reivindicación 1. El soporte para esta enmienda se encuentra en la Modalidad 11 de la solicitud tal como se describe en la página 17 de la memoria descriptiva:

“Modalidad 11. La mezcla de una cualquiera de las modalidades 5 a 7 en donde cuando A^1 es CCF_3 , A^2 es CH y A^3 es CH , después B^1 es CF , B^2 es CH y B^3 es CH (Compuesto 1).”

- Se ha incorporado el término “*herbicida*”, de manera de aportar mayor claridad al campo de aplicación de la mezcla reivindicada.
- El Sr. Examinador señala que la reivindicación 1 no menciona las proporciones de los componentes de la mezcla, y pide que se definan dichas proporciones, de acuerdo al soporte presente en la descripción.

El Solicitante pide respetuosamente la reconsideración de esta objeción ya que el alcance químico del componente (a) se ha limita a un género muy pequeño de



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

compuestos. El Solicitante cree que tal como ha sido enmendada, la reivindicación 1 es muy clara al definir tanto el componente (a) como el componente (b); por lo tanto, no es necesario aclarar una limitación adicional mediante la adición de las proporciones, definidas en la reivindicación 4.

- Se ha eliminado el término “*aproximadamente*”, de acuerdo con lo solicitado por el Sr. Examinador.
- Las anteriores reivindicaciones 5-8 se consideraron poco claras porque caracterizan la mezcla herbicida por la maleza que produce la enfermedad, lo cual no es una característica técnica esencial de una composición. En respuesta a ello, se han eliminado las anteriores cláusulas 5 a 8, y se han incorporado nuevas cláusulas 8 a 11 con dichas características, que definen al método.
- El Sr. Examinador señaló que la anterior cláusula 9 no se encuentra sustentada en la descripción. Con respecto a esta objeción, el Solicitante manifiesta respetuosamente su desacuerdo con el Examinador y señala que esta reivindicación está limitada por la reivindicación 1 y no por "un ingrediente adicional". Esta reivindicación evita la elusión no inventiva de la mezcla que se define en la reivindicación 1. No obstante ello, con el fin de salvar la objeción del Examinador, se han incluido los ingredientes adicionales citados en la memoria descriptiva.

- **Descripción (Art. 28 D486)**

El señor examinador sugiere el reemplazo de las unidades de medida “*g a.i./ha*” (Pág. 59-60), “*g ai/ha*” (Pág. 61-63), “*kg/ha*” (Pág. 52, 53), “*litros por hectárea*” (Pág. 38) por no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

El Sr. Examinador sugirió reemplazar por hectárea (ha) por m² de manera de ajustarse a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas.

Por lo tanto, acatando el requerimiento acompañamos una nueva memoria descriptiva en la que se han realizado las enmiendas solicitadas. Las unidades en Kg/ha han sido convertidas a g/m², ya que los valores en Kg/m² se hacían muy pequeños al dividir por 10000. En los casos en los que debía convertirse g/ha a g/m², hemos decidido convertir a g/10000 m², para mantener los valores de las tablas, y no transformarlos en valores muy pequeños, difíciles de interpretar.

- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador, D1 WO/2016/196593 y D2 US/2014/031220, según las aseveraciones relacionadas que afectan el Nivel Inventivo, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

Nivel Inventivo (Art 18 D 486):

El Sr. Examinador ha objetado las reivindicaciones por falta de actividad inventiva frente a D1 y D2.

El Solicitante considera necesaria la reconsideración de esta objeción en virtud de las enmiendas realizadas en el pliego reivindicatorio y los siguientes argumentos:

El Solicitante sostiene que las nuevas reivindicaciones son inventivas sobre el arte previo. D1 describe composiciones herbicidas que comprenden florpiauxifen-bencilo



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

(véanse las Tablas 1-8). Florpirauxifen-bencilo es el compuesto de Fórmula II en la presente reivindicación 1, en la que R^2 denota bencilo. D2 (WO2016/196593) describe amidas cíclicas herbicidas, que incluyen el compuesto 1 como se reivindica actualmente (véase el ejemplo de síntesis 6 de D2).

A partir de D1, el problema subyacente a la presente invención puede verse como la provisión de combinaciones herbicidas mejoradas que comprenden florpirauxifen-bencilo. La solución a este problema son las combinaciones actualmente reivindicadas que incluyen florpirauxifen-bencilo o un análogo cercano del mismo en combinación con el compuesto 1. Como se demuestra en los ejemplos de la presente solicitud, tales combinaciones proporcionan un efecto mayor de lo esperado (es decir, sinérgico) contra varias especies de malezas, sin dejar de ser seguras para las especies de cultivos de arroz (ver página 36, líneas 1-4 de la memoria descriptiva).

A partir de D1, una persona experta no habría esperado que las combinaciones particulares ahora reivindicadas exhibieran efectos sinérgicos para el control de malezas. Tampoco hay ninguna sugerencia en D2 de que una combinación del compuesto del Ejemplo de síntesis 6 en el mismo con florpirauxifeno-bencilo demostraría un control sinérgico de las especies de malezas.

Los ejemplos de la presente solicitud se refieren a combinaciones del compuesto 1 con florpirauxifen-bencilo. Se sostiene que una persona experta esperaría razonablemente que los compuestos de Fórmula II en la que R denota hidrógeno o alquilo C_{1-4} también demostraran sinergia en combinación con el compuesto de Fórmula I. Por lo tanto, se considera creíble que el problema de proporcionar mezclas herbicida sinérgicas se ha



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

resuelto en todo el alcance de las reivindicaciones. Por tanto, no falta actividad inventiva frente a D1 en combinación con D2

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

Por lo antes expuesto, 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 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 (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Descripción corregida con claridad y estableciendo diferencias específicas con el estado de la técnica.
- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha se han pagado las tasas por las modificaciones a la Memoria Descriptiva y a las reivindicaciones que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad mediante el sistema SIPI, el número de reivindicaciones del actual pliego no supera el que se pagó al momento de



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

la presentación como modificaciones voluntarias, por lo tanto no hay lugar al pago de excedente en reivindicaciones tal como puede ser verificado en el expediente citado.

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,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

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

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com