

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

Expediente (Año-Exp) : **2019-NC2019/0012359**
Respuesta Oficio : **11114**
Nuestra Ref. : **1267-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:

- En primer lugar, el Solicitante desea señalar que esta es una solicitud muy importante, ya que cubre temas que actualmente se están considerando para el desarrollo futuro. En particular, el Solicitante está evaluando actualmente los compuestos que se muestran a continuación como posibles candidatos para uso



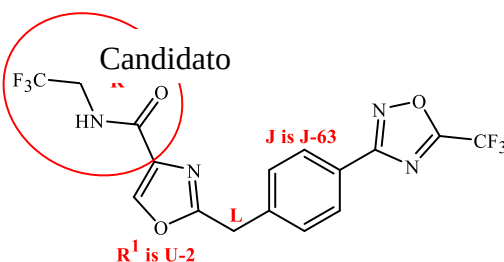
COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

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

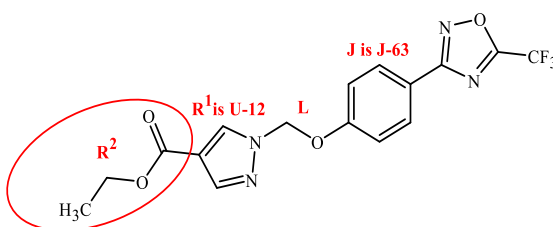
USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

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

comercial. Para su referencia, las variables correspondientes en la presente solicitud se muestran junto con las estructuras.



Compuesto N°316



Compuesto N°376

Ahora bien con relación a las observaciones del señor examinador, se precisa:

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

El Sr. Examinador ha objetado las reivindicaciones 9 y 10 del pliego anterior, debido a que no se refieren a un método, sino que lo realmente reivindicado “*se refiere al uso de los compuestos reclamados, toda vez que la etapa de “aplicar a la planta” corresponde a la forma de usar el fungicida*” y los usos no son aceptadas en Colombia.

En respuesta a esta objeción, se manifiesta que:



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

Las nuevas cláusulas 7 y 8 han sido reformuladas, de manera de especificar las cantidades de compuesto a ser aplicadas según se aplique a la planta, una parte de la planta o a las semillas, reemplazando la expresión “*cantidad eficaz como fungicida*”. Si bien el Sr. Examinador no ha objetado dicha expresión, asumimos que esta expresión se consideraría poco clara según la ley de patentes colombiana. Tal como han sido enmendadas, las nuevas reivindicaciones 7 y 8 no resultan el mero uso de la composición, y por lo tanto, no son equivalentes a un uso, por lo que el Solicitante pide la aceptación de dichas cláusulas.

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

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 14 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente. En el nuevo pliego reivindicatorio se han realizado las siguientes enmiendas:

- Se han eliminado las anteriores cláusulas 1 y 2.
- Las cláusulas subsiguientes han sido debidamente renumeradas y las subordinaciones fueron corregidas en consecuencia.
- En la nueva cláusula principal (anterior cláusula 3), en la definición de R¹, se han incorporados las estructuras de los anillos U, y se ha eliminado U-58.
- El alcance de J no ha cambiado, pero se han incorporado las estructuras de los anillos J.
- Se han incorporado las definiciones de x, R^{5a}, U, Q, R¹⁷ y n, que se describían en las reivindicaciones 1-2 originales (ahora canceladas), junto con los puntos de unión para los anillos U y J y L.



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 alcance de R^{4a} y R^{4b} se ha modificado, eliminando “hidroxi”.
- En la definición de R7, se insertó “de” para corregir un error de omisión.
- Se han insertado las limitaciones (a) y (b) al final de la nueva reivindicación 1 (reivindicación original 3); estas limitaciones tienen soporte en las cláusulas (c) y (e) de la reivindicación 1 actual, pero su alcance se ha reducido para corresponder al alcance de la nueva reivindicación 1. Las limitaciones (a), (b), (d) y (f) en la nueva cláusula 1 cubren la materia que ya no está dentro del alcance de la nueva Reivindicación 1 y no se han incluido.
- Se ha añadido una nueva limitación (c) a la reivindicación 1 (reivindicación 3 original); se proporcionan más detalles a continuación.
- En la nueva reivindicación 2 (anterior cláusula 4), se ha eliminado “independientemente” en la definición de R⁶.
- En la nueva reivindicación 5 (anterior cláusula 7), se ha eliminado la expresión “al menos”.
- En la nueva reivindicación 6 (anterior cláusula 8), se ha reemplazo “al menos un componente adicional” por “hasta 8 componentes adicionales”.
- En las nuevas reivindicaciones 7 y 8 (anteriores cláusulas 9 y 10), se ha reemplazo “una cantidad eficaz como fungicida”, por una cantidad específica.
- La nueva cláusula 9 está sustentada en las cláusulas 1 y 3 originales y en las realizaciones 11, 26, 28, 47, 48, 60, 74, 80, 90, 100, 107, 120, 125, 130, 135, 146, 149 y 152.
- La nueva cláusula 10 está sustentada en las realizaciones 13, 18, 26, 27, 29, 41, 64, 74a, 81, 90 y 123.



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 nueva cláusula 11 está sustentada en la realización E y la realización 19.
- La nueva cláusula 12 está sustentada en la Tabla N.
- La nueva cláusula 13 está sustentada en la Tabla N, compuesto N° 316.
- La nueva cláusula 14 está sustentada en la Tabla A, compuesto N° 376.

El Solicitante manifiesta que la materia eliminada no se considerará abandonado. En particular, el Solicitante se reserva el derecho de presentar una o más solicitudes divisionales relacionadas con la materia eliminada contenida en la presente solicitud tal como fue presentada.

Respecto de las demás objeciones planteadas, se aclara:

Falta de suficiencia:

El Sr. Examinador considera que las reivindicaciones representan una gran cantidad de estructuras posibles, todas las cuales no están bien sustentadas en la memoria descriptiva ni están claramente definidas.

En respuesta a esta objeción, el Solicitante señala que se ha limitado significativamente el alcance de las reivindicaciones para representar mejor solo los compuestos que se han preparado y probado. El Solicitante entiende que las nuevas reivindicaciones están debidamente sustentadas por los varios cientos de compuestos preparados y descritos en las tablas y los resultados de las pruebas en las páginas 138-175 de la solicitud PCT publicada.



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

Redacción en forma negativa o excluyente:

El Sr. Examinador rechazó las reclamaciones 1-2 porque las limitaciones (conocidas como disclaimers) se redactaron de manera negativa o excluyente.

En respuesta a esta objeción el Solicitante manifiesta respetuosamente que de acuerdo con la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD publicada por la SIC, dichas limitaciones negativas o disclaimers pueden aceptarse en ciertos casos, como cuando se ha divulgado en la descripción; para restringir la reivindicación, previa objeción del Examinador por falta de novedad; y para eliminar la materia excluida de la patentabilidad. (Ver páginas 125 y 126 de la GUÍA...)

El Solicitante manifiesta además que las limitaciones negativas en las Reivindicaciones originales 1 y 2 se divulgaron adecuadamente en la descripción de la presente solicitud tal como se presentó (ver Resumen de la Invención, limitaciones (a) a (f)). Sin embargo, dado que las reivindicaciones 1-2 Han sido eliminadas y el alcance de las reivindicaciones restantes se ha reducido, las limitaciones originales (a), (b), (d) y (f) cubren la materia que ya no está dentro del conjunto de nuevas reivindicaciones, y por lo tanto no se han incluido en las reivindicaciones adjuntas.

Hay tres limitaciones negativas en las nuevas reivindicaciones, es decir, la condición (a), (b) y (c) al final de la nueva reivindicación 1 (reivindicación 3 original). Las limitaciones (a) y (b) se basan en las limitaciones originales (c) y (e), pero su alcance se ha reducido de acuerdo con el alcance de la nueva reivindicación 1 (reivindicación original 3). Por lo tanto, la materia excluida por las condiciones (a) y (b) en las nuevas



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 también fue excluida por las limitaciones originales (c) y (e), por lo que no se ha agregado ninguna materia nueva.

La limitación (c) de las nuevas reivindicaciones no se divulgó en la descripción tal como se presentó. Esta salvedad se ha añadido para establecer la novedad frente a tres documentos del estado de la técnica que se citaron en el Informe de búsqueda internacional para la correspondiente solicitud PCT, por lo que limitan aún más el alcance de la materia reivindicada.

Claridad:

El examinador considera que el término "al menos" en las reivindicaciones anteriores 7 a 8 (nuevas reivindicaciones 5 a 6) es general y no permite distinguir la invención de la técnica anterior. El Sr. Examinador sugiere reemplazar "al menos" con un término o rango específico.

En respuesta a dicha objeción, se ha modificado el término "al menos" en la nueva reivindicación 5 por "uno", en consonancia con los múltiples ejemplos enumerados en las páginas 131 a 133 de la solicitud PCT. Para la nueva reivindicación 6, se ha modificado este término para por "hasta ocho" en función del número de tensioactivos, diluyentes sólidos o diluyentes líquidos que se encuentran en el Ejemplo G y el Ejemplo I en las páginas 111-112 de la solicitud PCT.

Alcance demasiado amplio y sin sustento:

El Sr. examinador alega que el alcance de las reivindicaciones es demasiado amplio y que "no todos los compuestos de esta invención muestran una buena actividad fungicida". En particular, el Sr. Examinador señala que solo los compuestos 85, 192,



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

263, 282, 337, 353, 455, 454, 490 y 497 proporcionan un buen control de las enfermedades fúngicas de las plantas. El Examinador recomienda limitar el alcance de la invención a una generalización razonable de los compuestos que mostraron una buena actividad antifúngica.

El solicitante señala que la protección proporcionada por los compuestos de esta solicitud no se limita a los resultados de la Prueba D. La Tabla A de la solicitud proporciona los resultados de las pruebas para más de 500 compuestos sobre la roya de la soja asiática (Prueba A), la mancha de la hoja del trigo (Prueba B) y la roya de la hoja del trigo (Prueba C). Los resultados muestran que los compuestos de esta invención proporcionan un excelente control de estas enfermedades fúngicas clave de las plantas. En particular, más de 400 compuestos proporcionaron un control del 80-100% de la roya de la soja asiática, que es un patógeno agresivo que afecta la producción de soja en todo el mundo.

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

En relación con los antecedentes **D1 WO2013/066839**; y **D2 EP0577218**, mencionados por el señor, según las aseveraciones relacionadas que afectan la NOVEDAD, el solicitante manifiesta que:

Novedad (Art 16 D 486):

Con respecto a **D1**, la definición de L ya no incluye " NR^3CH_2 , CH_2NR^3 , $\text{NR}^3\text{CH}_2\text{CH}_2$ y $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NR}^3$ ", eliminando toda superposición con **D1** que requiere que todos los compuestos de fórmula (I) tengan el enlazador " $(\text{CH}_2)_n \text{N}(\text{CH}_2)_m$ " entre A y B.



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

Con respecto a **D2**, la definición de R¹ ahora se reduce y ya no incluye U-42 (es decir, piperidina) como se requiere en los compuestos de fórmula I de **D2**. Además, la definición de Q ya no incluye un anillo de piridazina, también requerido por **D2**.

El solicitante señala que las referencias **D1** y **D2** se refieren a la utilidad farmacéutica.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos 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 notifica al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas.
- Como el actual pliego reivindicatorio supera en 4 reivindicaciones de las pagas y estudiadas inicialmente, confirmamos que hemos pagado las tasas por este excedente de reivindicaciones. Mediante el sistema SIPI.
- Además confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones que se aportan con esta**



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

respuesta a examen de patentabilidad, mediante el sistema SIPI, 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