

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

Expediente (Año-Exp) : **2019-NC2019/0011156**
Respuesta Oficio : **8415**
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:

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

El señor examinador ha objetado las reivindicaciones 7 a 11 que no son patentables, de acuerdo con el artículo 14, porque se caracterizan únicamente por la aplicación de una cantidad eficaz, considerando insuficientes los argumentos proporcionados en nuestra respuesta al primer Examen de Patentabilidad



- En respuesta a esta objeción, se ha modificado el pliego reivindicatorio donde se han eliminado las anteriores cláusulas 7 a 11, superando así los requisitos exigidos.

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

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 06 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 señor examinador en el que considera que la reivindicación 1, 4 ni la 5 están debidamente soportadas con la descripción, por lo que el solicitante manifiesta:

- Con referencia a las objeciones por falta de soporte, se ha limitado la reivindicación 1 sobre la base de la realización 24 y se ha limitado la reivindicación 2 sobre la base de la realización 25.

En cuanto a los argumentos para respaldar la patentabilidad de la nueva Reivindicación 1 y todas las reivindicaciones dependientes de la misma, el Solicitante sostiene lo siguiente:

- La tabla A de la descripción muestra los resultados de mezclas del componente (a) y (b) definido en la reivindicación 1 en proporciones de 37,5:1, 25:1, 18,75:1 y 12,5:1 (lo que representa un rango de 37,5:1 a 12,5:1) sobre varias especies de malezas.

Los resultados muestran que la mezcla con una proporción de 37,5:1 exhibe efectos sinérgicos para todas las malezas probadas; la mezcla de 25:1 exhibe efectos sinérgicos para ECHCG, ECHPH, MOOVA y HETLI; y las mezclas de 18,75:1 y 12,5:1 exhiben efectos sinérgicos para ECHCG, ECHPH y CYPDI. Aunque 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

demostrado que algunas de las mezclas probadas producen efectos aditivos en dos especies de malezas, un experto en la materia no tendrá motivos para dudar de que las mezclas probadas realmente produzcan efectos sinérgicos en las malezas después de considerar los resultados de la Tabla A.

Además, la materia de la reivindicación 1 es una mezcla que es un producto, no un uso. Por lo tanto, no es razonable exigir que una mezcla reivindicada produzca un efecto sinérgico en todas las especies de malezas.

Es bien sabido en la técnica que un compuesto herbicida no puede ser efectivo para cualquier especie de malezas, pero en la práctica de patentes, una reivindicación que busca protección para tal compuesto herbicida es aceptable sin necesidad de especificar la especie para la cual el compuesto es efectivo en esta reivindicación. Por analogía, también debe ser aceptable la nueva reivindicación 1.

Por ello, basándose en la Tabla A, un experto puede predecir razonablemente que una mezcla con una relación en peso de (a) a (b) de 37,5:1 a 12,5:1 puede producir efectos sinérgicos.

- El Sr. Examinador ha señalado que la reivindicación 5 carece de sustento en la descripción.

El Solicitante señala que el Sr. Examinador no debe interpretar el componente (c) como la prueba para sustentar la reivindicación 5. Por el contrario, la mención de los componentes (a):(b) en la reivindicación 1 brinda sustento a la reivindicación 5. Dado que la reivindicación 1 utiliza el lenguaje "... que comprende...", se entiende que los componentes adicionales no enumerados podrían incluirse en la mezcla herbicida definida en la reivindicación 1. Al incluir el componente (c) en la reivindicación 5, los solicitantes simplemente formalizan y caracterizan los componentes no mencionados en la reivindicación 1. Esto puede verse como un servicio a un posible infractor para evitar la elusión no inventiva. Nuevamente, el



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

soporte para la Reivindicación 5 se encuentra en la mezcla herbicida nueva e inventiva como se define en la Reivindicación 1 y, por lo tanto, debe considerarse aceptable.

Todas las reivindicaciones han sido caracterizadas, de manera de definir claramente el alcance de la invención.

- **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 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 (WO2016/196593).

El Solicitante pide respetuosamente 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 documento citado. **D1** describe composiciones herbicidas que comprenden florpirauxifen-bencilo (véanse las Tablas 1-8). Florpirauxifen-bencilo es el compuesto de Fórmula II de la presente reivindicación 1, en la que R² es bencilo.

Partiendo de D1, el problema que subyace 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 ahora 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 que el esperado (es decir, sinérgico) contra varias especies de malezas, sin dejar de ser seguro para la especie de cultivo arroz (ver Memoria descriptiva).

A partir de D1, un experto en la materia no habría esperado que las combinaciones particulares ahora reivindicadas mostrarían efectos sinérgicos para el control de malezas. Por lo tanto, se considera creíble que el problema de proporcionar mezclas herbicidas sinérgicas se haya resuelto en todo el alcance de las reivindicaciones. Por lo tanto, no hay falta de actividad inventiva frente a D1.

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

- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones a las reivindicaciones que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad mediante el sistema SIPI**, el número de reivindicaciones



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

del actual pliego no supera el que se pagó al momento de 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