

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E.S.D.

Re.:Expediente **No. NC2020/0012505**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: " **PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS**"

Solicitante: **Corteva Agriscience LLC**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 8369** notificado en mayo 17 de 2023, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

El Examinador señala lo siguiente:

- El capítulo reivindicatorio no es conciso, toda vez que define los sustituyentes de forma general (ejemplo, alquilo, arilo, cadena de carbono cíclica, acilo, halo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, ciano o heterociclilo) de manera tal que abarca un número muy extenso de alternativas lo que impide establecer claramente el alcance de la protección se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en

cuenta que existe una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción. Se requiere al solicitante para que defina el grupo de sustituyente de forma clara y definida y que tenga sustento con la descripción y la evidencia técnica mostrada.

- El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción porque no existe evidencia de que todos los compuestos que se mencionan o en las alternativas posibles que brindan los sustituyentes conserven la misma actividad, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sintetizados y que se encuentren debidamente sustentados.
- La reivindicación 22 no es clara porque hace referencia a una composición de la cual sólo se menciona un componente (uno cualquiera de los compuestos de las reivindicaciones 1-21) sin indicar cuales son los demás componentes. Se requiere realizar la aclaración/ corrección correspondiente.
- Las reivindicaciones 23 y 24 no cumplen con el requisito de sustento en la descripción. Nada en la divulgación inicial demuestra el desarrollo de una combinación de ingredientes activos. Sírvasse retirar dichas reivindicaciones.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones y se pone de presente que la materia recitada se encuentra debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada y las objeciones formuladas se deben tener por superadas así:

- Conforme a las sugerencias del Examinador, se ha modificado el pliego reivindicatorio de tal forma que ahora, la reivindicación 1 recita *compuestos específicos con actividad biológica contra patógenos fúngicos en la presente solicitud (preferiblemente calificación "A" o "B")*.
- Las reivindicaciones 2 a 28 han sido eliminadas.

Así entonces, las reivindicaciones se han limitado a aquellos compuestos que han sido probados y muestran una buena actividad biológica, incluso con una buena actividad

selectiva para patógenos como PUCCRT, SEPTTR o PHAKPA (Tablas 4 y 6 de la descripción de la presente solicitud).

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, es claro que la presente invención cumple con los requerimientos del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Unidad de Invención

El Examinador señala lo siguiente:

- Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior, teniendo en cuenta que no hay un concepto común inventivo entre todas las alternativas propuestas, y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en los documentos D3 y D4 (D3: Reiv. 1; Pag. 1, Parr. 003; D4: Página 93, compuesto 90; Reiv. 11), y por tal razón, no se puede considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención.

A este respecto, se pone de presente que teniendo en cuenta que las referencias citadas no enseñan qué estructuras estarán activas y cuáles no, los compuestos objeto de protección en el nuevo pliego reivindicatorio comparten un único concepto inventivo en común que no se encuentra previamente divulgado en el estado de la técnica citado. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

3. Nivel Inventivo

De acuerdo con el Examinador, la materia objeto de protección en la presente solicitud de patente carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos

WO2016122802A1 (D3) y WO2016109301A1 (D4). En particular, el Examinador concluye que las reivindicaciones 1 a 9 y 22 a 24 carecen de nivel inventivo debido a que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el metilo que se sugiere como del compuesto divulgado en D3 reemplazando el etilo en el compuesto de D4, para así llegar al objeto de la reivindicación 1.

A este respecto, vale la pena resaltar nuevamente que las referencias citadas no enseñan qué estructuras estarán activas y cuáles no, los compuestos objeto de protección en el nuevo pliego reivindicatorio son inventivos. En particular, la persona normalmente versada en la materia NO estaría motivada a incluir el metilo que se sugiere como del compuesto divulgado en D3 reemplazando el etilo en el compuesto de D4 toda vez que no existe enseñanza o sugerencia alguna en estos documentos para proceder de esta manera. La unidad existe en las reivindicaciones, aunque sólo sea porque cada compuesto demostrado en la presente solicitud comparte una ruta común en cada una de sus síntesis.

En consecuencia, el objeto de la reivindicación independiente 1 es novedoso e inventivo sobre los documentos citados D3 y D4.

Así entonces, es claro que la objeción formulada por falta de nivel inventivo se debe tener por superada.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones
- Copia del recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones
- Comprobante de pago por concepto de examen de patentabilidad

adicional

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. N° **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

P5899/mgm



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0012505
Recibo: 23-181815
Fecha: 06/06/2023

CASTELLANOS & CO. S.A.S.
NI: 800.174.641
Pago PSE No: 833932
CUS: 2123599700

Patente PCT
PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
2	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,325,500	\$ 1,325,500
TOTAL					\$ 1,521,500