

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

Expediente (Año-Exp) : 2019-**NC2019/0012359**

Respuesta Oficio : **2610**

Nuestra Ref. : **1267-P**

Actuación : RESPUESTA TERCER EXAMEN FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogada titulada en ejercicio, obrando en calidad de apoderada 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 Sr. Examinador manifestó que el título de la solicitud no está relacionado con la materia de la solicitud contenida en la descripción y las reivindicaciones. El Solicitante sugiere el siguiente título:

“FUNGICIDAS DERIVADOS DE TIPO 4-[5(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL] FENIL SUSTITUIDO”.



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 09 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente, Las objeciones y modificaciones se basaron en:

- El Sr. Examinador ha reiterado una vez más que la Reivindicación 1 carece de claridad debido al uso de disclaimers.

En un esfuerzo por hacer avanzar el examen hacia la concesión, el Solicitante ha reducido el alcance de la reivindicación de tal manera que se han eliminado los disclaimers en las nuevas reivindicaciones.

- El Sr. Examinador manifestó que el uso de la palabra “*opcionalmente*” en las Reivindicaciones 1, 2, 3, 7 y 8 es una característica no limitativa, ya que no limita los sustituyentes opcionales.

En respuesta a esta objeción, se han enmendado las citadas reivindicaciones, de manera que el término opcionalmente ya no aparece.

- El Sr. Examinador manifestó que la estructura de J-63 de la reivindicación 1 carece de claridad, ya que uno de los sustituyentes R^{5a} no está debidamente referenciado.

En respuesta a esta objeción, el Solicitante señala que la expresión R^{5a} se define como “cada R^{5a} es independientemente H o R⁵; siempre que a lo sumo solo dos sustituyentes R^{5a} son distintos de H.” Esta definición significa que cada uno de los grupos unidos al anillo J-63 puede ser H o un sustituyente seleccionado de R⁵, que se define como metilo o metoxi. Además, la definición de R^{5a} incluye la advertencia de que no más de dos R^{5a} pueden ser distintos de H. Es decir, el anillo J-63 puede estar opcionalmente sustituido con 0-2 grupos seleccionados entre metilo y metoxi. El Solicitante entiende 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

la definición de R^{5a} es clara. Sin embargo, ciertamente consideraría cualquier redacción alternativa que el Examinador esté dispuesto a sugerir.

- Se ha corregido el error señalado por el Sr. Examinador en la reivindicación 1, reemplazando “alquenilcarbonilo” por “alqueniloxicarbonilo”.

- El Sr. Examinador sugirió ordenar la estructura del capítulo reivindicatorio, de modo que se agrupen las reivindicaciones de compuestos, seguidas de las reivindicaciones de composición.

Como se señaló anteriormente, las anteriores reivindicaciones de composición 5 y 6 fueron reenumeradas como reivindicaciones 8 y 9.

- **Descripción** (Art. 28 Decisión 486 literal:

El Sr. Examinador señaló que las unidades de medida “hectárea, ha” (pág. 212, 223, 237), no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas, y solicitó hacer las modificaciones respectivas, a m².

En respuesta a esta objeción acompañamos nueva Memoria Descriptiva donde se han corregido las medias a m². acordes con el sistema Internacional de Medidas.

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

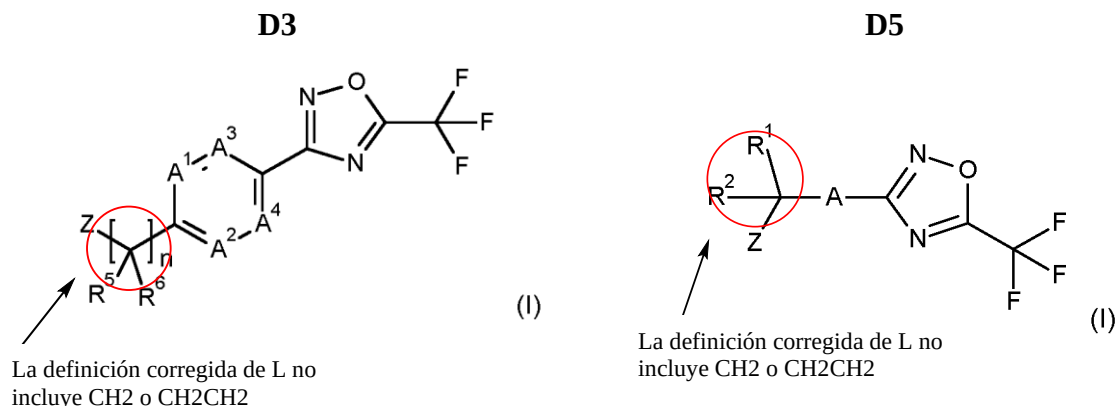
En respuesta a nuestras enmiendas y comentarios presentados previamente, el Sr. Examinador ha reconocido la novedad de las reivindicaciones sobre el documento **D4 (WO2015/185485)**. Sin embargo, el Sr. Examinador mantiene las objeciones de novedad frente al documento **D3 (NC2018/0007065 = WO2017/118689 A1)**, y planteó



nuevas objeciones por falta de novedad frente a una nueva referencia **D5**: **WO2018/158365 A1**).

Con respecto a **D3** y **D5**, en las nuevas reivindicaciones, la definición de L ya no incluye la posibilidad de grupos CH₂ o CH₂CH₂ opcionalmente sustituidos, como lo requieren todos los compuestos de fórmula (I) tanto en **D3** como en **D5**.

Para más aclaraciones, véanse las estructuras a continuación.



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.
- Memoria Descriptiva corregida



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

- confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones y Descripción, que se aportan con esta 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