

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

Expediente (Año-Exp) : **2021-NC2021/0000131**
Respuesta Oficio : **7189**
Nuestra Ref. : **1357-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:

Excepción de Patentabilidad:

En el Examen de Patentabilidad se objetó la reivindicación 11 informando que conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina *“No serán patentables: (...) c) las plantas, los animales y los*



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

procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)

- Únicamente con el interés de agilizar el examen y de ninguna manera aceptando la validez del rechazo del Examinador, se eliminó la anterior reivindicación 11. En consecuencia, se solicita respetuosamente el retiro de la objeción.

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

En el Examen de Patentabilidad se objetó la reivindicación 10 original como materia no patentable de conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486, que establece que solo las invenciones de productos o procesos son patentables. El Informe señala además que *“la etapa esencial de dicho método es la de “poner en contacto la plaga de invertebrados con un compuesto (...)” lo cual se refiere a la forma de usar el compuesto y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto.”* Si bien no se menciona explícitamente un uso, se nos informa que se considera que este tipo de reivindicación de método implica el uso de un compuesto en un sustrato específico por lo que se nos recomienda eliminar la reivindicación 10.

- En respuesta a esta objeción y únicamente con el interés de agilizar el examen y de ninguna manera aceptando la validez del rechazo del Examinador, se eliminó la anterior reivindicación 10. En consecuencia, se solicita respetuosamente el retiro de la objeción.

• Título

En el Examen de Patentabilidad se objetó el título de la solicitud. El Sr. Examinador señala que *“el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y 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

campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud.”

Por lo que se modifica el título de la invención, de acuerdo con las observaciones del señor examinador de tal forma que ilustra que el título propuesto especifica el objeto de la solicitud y proponemos el título:

“MEZCLAS DE PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN 2-(3-PIRIDINYL)-2H-INDAZOL-4-CARBOXAMIDAS”

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

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente, específicamente:

Con respecto a las objeciones por falta de Claridad, el Solicitante manifiesta lo siguiente:

- El Sr. Examinador señaló que las definiciones de "surfactantes", "diluyentes sólidos", "diluyentes líquidos", "un agente o compuesto biológicamente activo adicional" no son concisas, lo que impide que las Reivindicaciones 7-9 establezcan claramente el alcance de la protección.
- En consecuencia, las reivindicaciones 7-9 se han redefinido mencionando específicamente a qué componentes se refieren los términos, en función de los contenidos divulgados explícitamente de la Memoria Descriptiva.



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.

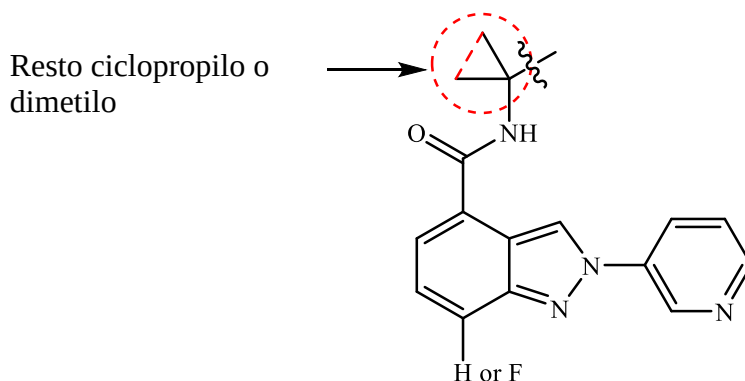
- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- La nueva reivindicación 7 fue modificada para incluir los surfactantes, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos citados en la Memoria Descriptiva tal como se presentó. También se incluyeron los compuestos o agentes biológicamente activos mencionados en la anterior reivindicación 8.

- **Unidad de Invención (Art. 25 D486)**

En el examen de Patentabilidad se indicó que la solicitud se relaciona con dos invenciones diferentes y señaló las estructuras del Compuesto 1 y los compuestos de Fórmula 2 de la Reivindicación 1 independiente, y se afirmó que la solicitud actual se relaciona con dos grupos que no están conectados por un solo concepto inventivo.

- El Solicitante manifiesta respetuosamente su desacuerdo con este rechazo y aporta los siguientes argumentos para sustentar su posición. Los compuestos 1, 2a, 2b y 2c comparten una estructura de 2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-carboxamida sustituida con un resto ciclopropilo o dimetilo, como se muestra a continuación, mostrando una actividad insecticida inesperada.



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 Solicitante entiende que los compuestos actualmente reivindicados representan una descripción unificada que indica una característica técnica compartida que hace que esta objeción sea discutible.

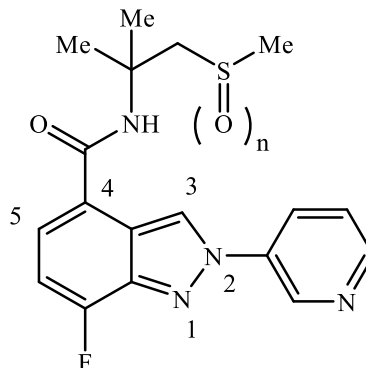
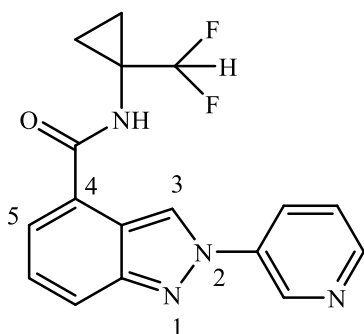
- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**

En relación con los antecedentes **D1** (WO2015038503 y mencionados por el señor examinador, según las aseveraciones relacionadas que afectan la novedad, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

- **Novedad (Art 16 D 486)**

Novedad

La materia de las nuevas reivindicaciones se refiere a indazol-carboxamidas en las que el indazol está sustituido en la posición 4, como se muestra a continuación:



Los compuestos de la presente solicitud demuestran consistentemente una actividad insecticida superior en un amplio espectro de insectos. Como se describe en las Pruebas A-D (véanse las páginas 72-75 de la Memoria Descriptiva tal como se presentó), los compuestos de la presente solicitud controlan las siguientes especies



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.

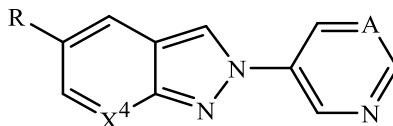
- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

de insectos a una tasa de aplicación de 50 ppm: áfido verde del melocotonero (Prueba A), áfidos de melón o algodón (Prueba B), mosca blanca del camote (Prueba C) y trips de flores occidentales (Prueba D).

El Informe alega que las reivindicaciones de la presente divulgación carecen de Novedad frente a **D1** (WO2015038503) y apunta al Compuesto 51 en la Tabla de Índice B en la página 162 de D1. El Informe también señala los Compuestos 51, 54, 55 y 76 en la página 24, líneas 1-4 de **D1**.

El solicitante manifiesta respetuosamente su total desacuerdo con esta objeción y brinda los siguientes argumentos para sustentar su posición.

D1 describe los Compuestos 51, 54, 55 y 76 en la TABLA ÍNDICE B como indazoles (donde X⁴ es CH y A es CH) sustituido con un grupo R en la posición 5 del indazol, como se muestra a continuación:



La siguiente tabla muestra el grupo R descrito en la TABLA ÍNDICE B en la página 162 de **D1** para los Compuestos 51, 54, 55 y 76 de **D1**, con cada nombre correspondiente mencionado en la página 24, líneas 1-4 de **D1** y cada estructura correspondiente.



COLOMBIA - Bogotá

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

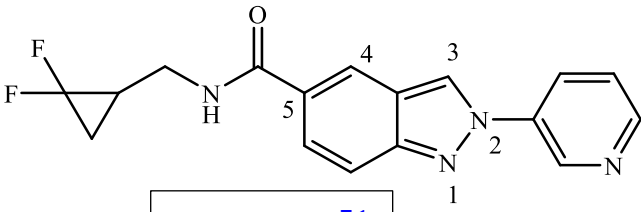
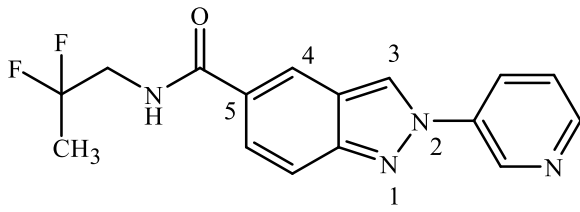
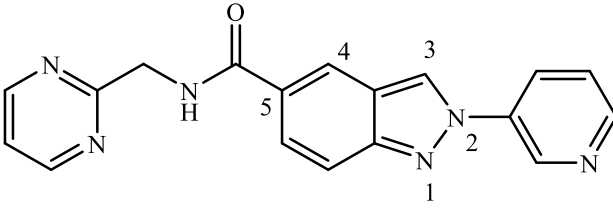
COLOMBIA - Medellín

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

Compuesto 51	<u>Grupo R</u> <u>nombre</u> <u>estructura</u>	–C(O)NHCH₂(2,2-difluorociclopropil) <i>N</i>-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-2-(3-piridinil)-2<i>H</i>-indazol-5-carboxamida (compuesto 51)  D1 Compuesto 51
Compuesto 54	<u>Grupo R</u> <u>nombre</u> <u>estructura</u>	–C(O)NHCH₂C(Me)F₂ <i>N</i>-(2,2-difluoropropil)-2-(3-piridinil)-2<i>H</i>-indazol-5-carboxamida (compuesto 54)  D1 Compuesto 54
Compuesto 55	<u>Grupo R</u> <u>nombre</u> <u>estructura</u>	–C(O)NHCH₂(2-pirimidinil) 2-(3-(3-piridinil)-<i>N</i>-(2-pirimidinilmetil)-2<i>H</i>-indazol-5-carboxamida (compuesto 55)  D1 Compuesto 55

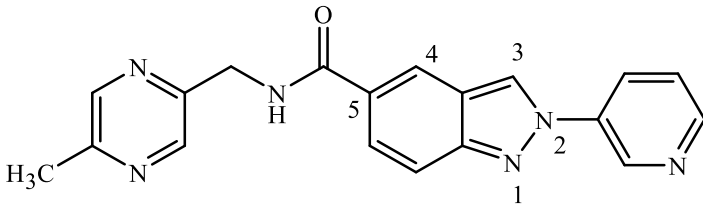


COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

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

Compuesto 76	<u>Grupo R</u>	-C(O)NHCH ₂ (5-metil-2-pirazinil)
	<u>nombre</u>	<i>N</i> -[(5-metil-2-pirazinil)metil]-2-(3-piridinil)-2 <i>H</i> -indazol-5-carboxamida (compuesto 76)
	<u>estructura</u>	 D1 Compuesto 76

El Solicitante afirma que D1 **no** describe explícitamente los compuestos de las reivindicaciones actualmente modificadas.

En vista de las enmiendas a las reivindicaciones y los argumentos proporcionados en este documento, el Solicitante entiende que la objeción sobre la Novedad la invención actualmente reivindicada es novedosa e inventiva sobre la referencia citada.

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.

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



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

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

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 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