

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. **NC2022/0000253**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **MOLÉCULAS QUE TIENEN CIERTAS UTILIDADES PLAGUICIDAS E INTERMEDIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON ELLAS"**

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. 1135** notificado el 25 de enero de 2024, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las 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 12 reivindicaciones. Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- No se incluye las anteriores reivindicaciones 6, 11, 15 y 16. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, han sido reenumeradas.
- Se ha restringido el alcance de las reivindicaciones, eliminando la alternativa "H" a lo largo de los sustituyentes para Ar¹, Het. Del mismo modo, se ha limitado el sustituyente L a un enlace que conecta Ar² a N^Y.

- Se han incluido los compuestos cubiertos por las tablas anteriormente mencionadas en las reivindicaciones 4 y 7, conforme al soporte que provee la Descripción.
- Se ha modificado el preámbulo de las nuevas reivindicaciones 8 y 9 (anteriores reivindicaciones 9 y 10), a fin de indicar que se trata de un proceso no terapéutico.

Estas modificaciones no amplían el objeto inicialmente solicitado y se encuentran debidamente soportadas en la Descripción, según se allegó inicialmente.

2. Excepción de patentabilidad y usos

En este sentido, se desea indicar que, conforme a las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, la anterior reivindicación 15 no ha sido incluida en esta oportunidad, superándose la objeción respectiva.

De otro lado, se indica que el proceso definido en la nueva reivindicación 12 (anterior reivindicación 14), no se trata de un proceso esencialmente biológico para la obtención de una planta, por cuanto comprende un paso que requiere la intervención humana. Es imposible que la planta por sí misma se aplique el compuesto de la reivindicación 1. En consecuencia, esta reivindicación permanece sin modificaciones.

Del mismo modo, en vista de las modificaciones introducidas, las nuevas reivindicaciones 8 y 9 (anteriores reivindicaciones 9 y 10) hacen referencia a procesos no terapéuticos, de forma que no se trata del simple uso de los compuestos de acuerdo con la invención sino de un proceso establecido para lograr el objetivo allí establecido.

Se considera entonces que las reivindicaciones no comprenden excepciones a la patentabilidad contempladas en Artículo 20 de la Decisión 486 ni usos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 de esa misma Decisión.

3. Claridad y Concisión de las Reivindicaciones

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, puede establecerse que el objeto ha sido restringido en su alcance. De otro lado, se ha incluido las tablas y los compuestos específicos definidos en las reivindicaciones.

Es importante mencionar que el uso de las expresiones objetadas por el Examinador, del tipo “al menos”, “y/o”, “opcionalmente”, “otro compuesto que tiene actividad insecticida, herbicida, acaricida, nematocida o fungicida” no pueden tomarse de manera aislada sino dentro del contexto y las definiciones específicas que se encuentran a lo largo de las reivindicaciones, de forma que resultan suficientemente claros y concisos para una persona normalmente versada en la materia, con base en la información incluida en la Descripción y las mismas reivindicaciones.

Por otra parte, según lo indicado por el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, en donde se señala (ver Sección 2.7.2):

- “La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción”.
(énfasis adicionado)

A este respecto, se llama atentamente la atención del Examinador frente al gran número de ejemplos incluidos en la Descripción, los cuales, sumados al conocimiento promedio de una persona normalmente versada en la materia, permiten reproducir la invención sin confusión y sin requerir esfuerzo inventivo adicional. Adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en el aparte mencionado, no se requiere la presentación de ejemplos relativos a todas las especies reivindicadas, siempre y cuando se trate de una generalización razonable de los ejemplos incluidos en la Descripción, lo cual sucede en el presente caso.

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

4. Novedad

El Examinador afirma que las enseñanzas del documento D1: US9029560 afectan la novedad de la presente solicitud.

En respuesta a esta objeción, se desea enfatizar que, de acuerdo con las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, se ha restringido el alcance de las reivindicaciones, eliminando la alternativa "H" a lo largo de los sustituyentes para Ar¹, Het. Del mismo modo, se ha limitado el sustituyente L a un enlace que conecta Ar² a N^Y.

En consecuencia, es posible establecer que las enseñanzas del documento D1 ya no afectan la novedad de la presente solicitud, por cuanto no revelan todas y cada una de las características técnicas definidas en las reivindicaciones.

Por lo tanto, la presente solicitud cumple con lo exigido por el Artículo 16 de la Decisión 486.

5. Conclusión

En vista de 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.
- Copia del recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **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

P5904/jms



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2022/0000253
Recibo: 24-13239
Fecha: 26/02/2024

CASTELLANOS & CO
NI: 8.001.746.411
Pago PSE No: 934520
CUS: 476318525

Patente PCT
MOLÉCULAS QUE TIENEN CIERTAS UTILIDADES PLAGUICIDAS E INTERMEDIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON ELLAS

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	\$ 215,000	\$ 215,000
TOTAL					\$ 215,000