

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

Expediente (Año-Exp) : **2024-NC2024/0006960**
Respuesta Oficio : **11556**
Nuestra Ref. : **1619-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:

- **Título**

En el Informe se objetó el título de la solicitud. Se indicó además que “el nombre de la invención en cuestión debe reflejar la materia y el campo industrial al que se refiere la invención y ser coherente con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud”.

El solicitante propone modificar el título a:



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

“MEZCLAS DE PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN 7-FLUORO-2-(3 PIRIDINILO)-2H-INDAZOL-4-CARBOXAMIDAS”

Este título lo considera el solicitante coherente con la materia descrita y reivindicada.

- **Reivindicaciones**

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, que consta de 5 reivindicaciones el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

Las modificaciones de este pliego se basan en:

- En el Informe se indicó que la reivindicación 5 carece de claridad debido a que menciona “... o una combinación de cualquiera de los compuestos anteriores”.

Por lo mencionado, la frase “o una combinación de cualquiera de los compuestos anteriores” se ha eliminado de la reivindicación 5.

En consecuencia, la objeción del señor examinador se considera superada.

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

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador: (D1) JP 2016 530310 A (también publicada como WO 2015/038503 A1), según las aseveraciones relacionadas que afectan el Nivel Inventivo, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:



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.

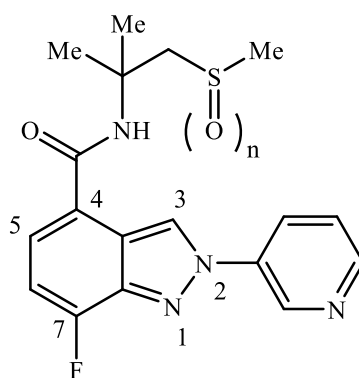
- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- **Nivel Inventivo (Art 18 D 486):**

Su Despacho ha considerado que: “D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga compuestos de fórmula 1a (Figura 1), que presenta como sustituyente R, compuestos de fórmulas presentados en la Figura 2.”

Respecto de estas apreciaciones el solicitante manifiesta:

La materia de las nuevas reivindicaciones se refiere a indazol-carboxamidas en las que el indazol está sustituido en la posición 4 y la posición 7, 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 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).



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:

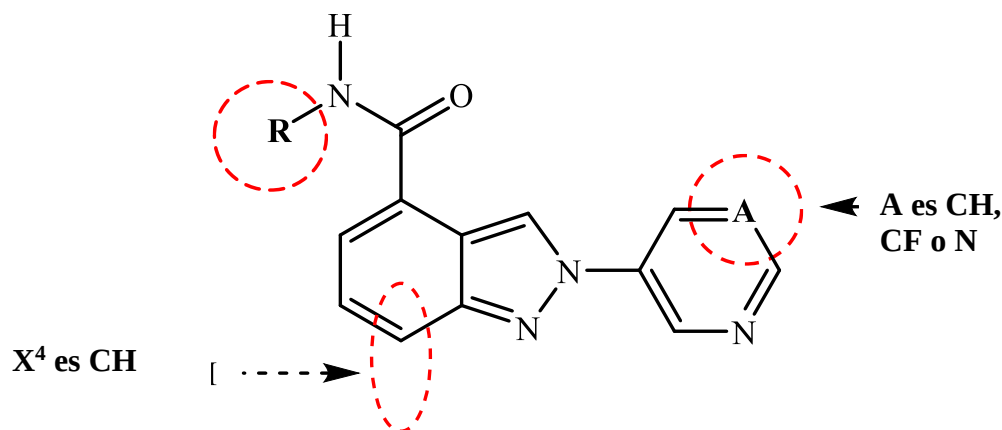
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

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

Tabla 1a de D1:

El informe señala la estructura Markush de la TABLA 1a, que se muestra a continuación, y alega que los compuestos comparables más cercanos son compuestos en los que A es CH, X⁴ es CH y R es CH(Me)CH₂SMe, CH(Me)CH₂S(O)Me y CH(Me)CH₂S(O)₂Me.

D1 – Estructura Tabla 1a



Para mayor claridad, se indica que la TABLA 1a de **D1** revela una estructura Markush que representa 549 compuestos de amida donde X⁴ es CH; y A es CH, CF o N (ver páginas 50-55 de WO 2015/038503).

D1 enseña cuatro grupos bicíclicos diferentes (es decir, Q-1, Q-2, Q-3 y Q-4). Además, se hacen posibles estructuras bicíclicas adicionales cuando se tienen en cuenta las definiciones de Y¹, Y² e Y³. Para ampliar aún más el alcance de **D1**, la ubicación de R² es variable a lo largo de X¹, X², X³ y X⁴. Con poca orientación en la divulgación de **D1** en cuanto a las realizaciones preferidas, un experto en la materia no tendría otra opción que mirar los compuestos preparados para determinar un alcance químico más razonable de los compuestos más activos.



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

En cuanto a las Tablas de índice de **D1**, hay más de 500 estructuras específicas divulgadas. De estas más de 500 estructuras, 148 son compuestos en los que X^1 es CR^2 y R^2 es una amida (es decir, $C(=Z)NR^6R^7$).

En particular, partiendo de **D1**, y sin conocimiento retrospectivo de la presente invención, el experto en la materia no habría sido conducido a seleccionar un indazol de entre los cuatro biciclos descritos en CN107635984A; seleccionar la posición X^1 para sustituir con CR^2 ; seleccionar $C(=Z)NR^6R^7$ como R^2 ; y seleccionar además 1-metilciclopropilo, $-CH(Me)CH_2S(O)Me$, o $CH(Me)CH_2S(O)_2Me$ (por no hablar de los sustituyentes de los compuestos reivindicados en la presente memoria) como un sustituyente R^6 para preparar los compuestos reivindicados en la presente memoria con alguna expectativa de proporcionar compuestos que demuestren una actividad insecticida superior en un amplio espectro de insectos.

Se sostiene además que la elección de los compuestos por parte del examinador, como se muestra anteriormente, contiene las **dos** diferencias estructurales siguientes en comparación con los compuestos de Fórmula 2a, 2b y 2c:

1. X^4 de CN107635984A es CH frente al CF actual de los compuestos de Fórmula 2a, 2b y 2c; y
2. R de CN107635984A es una fracción mono-metilo (es decir, $-CH(Me)CH_2S(O)_nMe$) frente a la fracción dimetilo actual (es decir, $-C(Me)_2CH_2S(O)_nMe$) de los compuestos de Fórmula 2a, 2b y 2c.

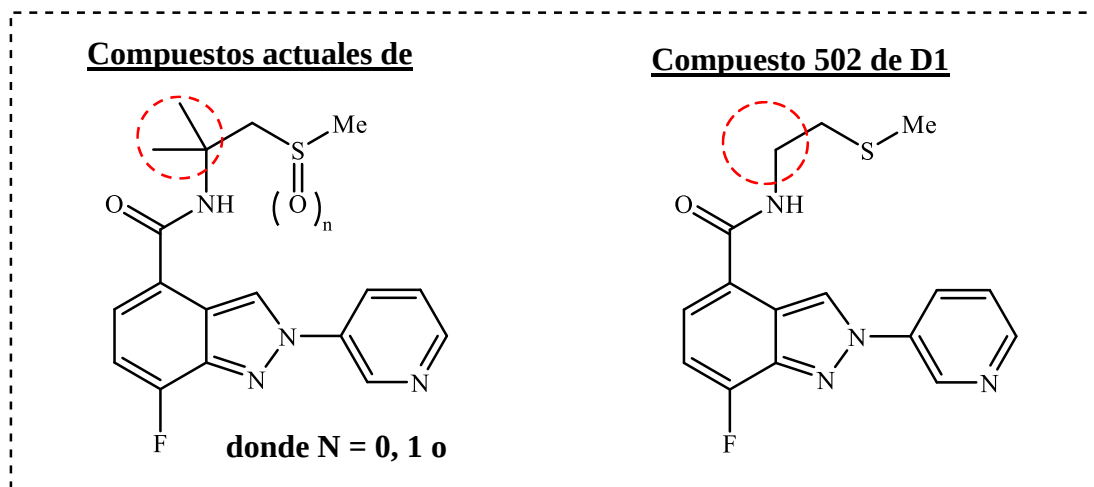


COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

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



Se sostiene que los actuales compuestos 2a, 2b y 2c tienen una mejor actividad a 50 ppm que el compuesto 502 de D1, lo que hace que esta objeción sea superada. En consecuencia, se solicita respetuosamente el retiro del rechazo por falta de actividad inventiva contra los compuestos reivindicados de Fórmula 2.

En vista de las modificaciones a las reivindicaciones y los argumentos proporcionados en este documento, consideramos que la objeción sobre la actividad inventiva frente a D1 ha sido superada.

De acuerdo con las actuales reivindicaciones 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.



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

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 en las reivindicaciones, 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 TM TAMAYO 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