

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. **NC2022/0001241**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“MEZCLAS QUE
COMPRENDEN PLAGUICIDAS DE INDAZOL” (Nuevo título).**

Solicitante: **FMC CORPORATION**

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. **12632** notificado el 22 de julio de 2024, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Con respecto a las reivindicaciones y la descripción de la solicitud

El Examinador señala lo siguiente:

1.1 Con respecto a excepciones de patentabilidad

- Esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 19 no es patentable, toda vez que reclama una semilla.

1.2 Con respecto a revidincicaciones relativas a un uso

- Las reivindicaciones 10 y 16 hacen referencia a un uso, toda vez que caracterizan la composición por su empleo o uso.

- Asimismo, el método para controlar plagas de las reivindicaciones 17 y 18 también hace referencia a un uso. Pese a que en su preámbulo que reclama un método, la etapa esencial de dicho método es la de “aplicar” la composición de interés, lo cual realmente hace referencia a la forma de usar dicha composición. Por lo cual, las reivindicaciones 17 y 18 no comprenden materia patentable.

1.3 Con respecto a la claridad de las reivindicaciones

- El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento en la descripción porque los componentes de la composición son presentados de forma genérica. La frase “por lo menos un agente de control de plagas de invertebrados adicional diferente del compuesto de Fórmula I o del compuesto de Fórmula II” o la frase “entre un insecticida, fungicida, nematicida y bactericida” o la frase “tensioactivos, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos, donde dicha composición además comprende por lo menos un compuesto o agente biológicamente activo adicional” por ejemplo, es imprecisa y no se puede determinar el alcance de la materia reclamada. Sírvese reclamar la composición por medio de sus componentes específicamente definidos y las proporciones de combinación de ellos.
- La materia de la reivindicación 9 no se encuentra sustentada en la descripción porque allí no hay evidencia del desarrollo de un producto fertilizante, aún menos, de un fertilizante líquido. Lo mismo sucede con las reivindicaciones 11 a 15. Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la materia reclamada.
- La reivindicación 6 no es clara porque incluye un nombre comercial como característica técnica, “DiPel®” lo cual no es aceptable. Sírvese corregir.

Con respecto a la descripción

- El capítulo reivindicatorio no divulgó la invención con el suficiente detalle técnico para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducirla directamente. No hay información técnica suficiente que muestre, por ejemplo, la obtención de un fertilizante líquido o la obtención de un cebo o dispositivo tipo trampa. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe tener suficiente información técnica para poder reproducir o copiar la

invención sin necesidad de experimentación u optimizaciones adicionales. De igual manera la descripción es insuficiente para explicar técnicamente la extrapolación reclamada.

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 doce (12) reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones y se aclara lo siguiente:

- Se modificó la reivindicación 1 para incluir el rango de proporción de la Realización 27 y la lista de componentes (b) de la reivindicación 5 anterior (es decir, de la Realización 21 de la solicitud tal como se presentó).
- Se retiró la marca registrada DiPel® de las reivindicaciones.
- Se eliminaron las reivindicaciones 16 a 19.

Con respecto a las objeciones por excepciones de patentabilidad y reivindicaciones relativas a un uso

Con respecto a la reivindicación 10, vale la pena resaltar que dicha reivindicación hace referencia a un producto y no un uso. La frase "para empapar el suelo", no formaba parte caracterizante de la reivindicación si no que pretendía describir el tipo de formulación reivindicada. Únicamente para favorecer la claridad de la reivindicación, el preámbulo de la misma se modificó en su redacción para mencionar "Una formulación de empapamiento de suelo". Dicho término entonces hace referencia al tipo de formulación, ya que la frase "de empapamiento de suelo" únicamente funciona como adjetivo y simplemente describe un atributo de la misma. Para aún mayor claridad, el Solicitante destaca que la frase surge de la traducción del término en inglés "soil drench formulation", en donde las características de empapamiento son meramente adjetivas y no indican un uso de dicha formulación. Por lo antedicho y en vista de la modificación a la anterior reivindicación 10 (ahora reivindicación 7), se solicita respetuosamente se tenga por superada la objeción formulada a este respecto.

Con respecto a las reivindicaciones 16 a 19, se pone de presente que las mismas han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, las objeciones formuladas a las mismas ya no resultan de recibo para este caso.

Con respecto a la claridad de las reivindicaciones y sustento de la descripción

Se modificó la reivindicación 1 para incluir el rango de proporción de la Realización 27 y la lista de componentes (b) de la anterior reivindicación 5 (es decir, de la Realización 21 de la solicitud tal como se presentó). Por lo tanto, las composiciones reivindicadas actualmente representan una generalización razonable de las composiciones ejemplificadas en los ejemplos biológicos de la solicitud tal como se presentó.

Igualmente, se eliminó la referencia a la marca comercial DiPel® en la reivindicación 6.

En este sentido el pliego reivindicatorio ha sido modificado con el fin de responder a los requerimientos elevados por su Despacho y con las anteriores aclaraciones, es claro que las objeciones formuladas por excepciones de patentabilidad, reivindicaciones relativas a un uso y falta de claridad se deben tener por superadas.

2. Novedad y nivel Inventivo

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo ésta 11 de julio de 2019.

En esta oportunidad se han citado los documentos:

- D1: NC2021/0000131- Equivalente WO2020018362
- D2: WO2016144351.

En particular, el Examinador concluye que la novedad de las reivindicaciones 1-6, 8 y 11-15 se ve afectada por el documento D1 y el nivel inventivo de las reivindicaciones 7 y 9 se ve afectado por las enseñanzas del documento D2. Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos que se ponen de presente a continuación, es claro que la materia objeto de protección es novedosa e inventiva frente a los documentos citados, tal como se demuestra a continuación:

Novedad:

Se modificó la reivindicación 1 para incluir el rango de proporción en peso de la Realización 27 y la lista de componentes (b) de la reivindicación 5 anterior (es decir, de la Realización 21 de la solicitud tal como se presentó).

El D1 se refiere a composiciones que comprenden los compuestos de la presente Fórmula (I) o el compuesto de la presente Fórmula (II) en donde R denota CHF₂ con compuestos activos adicionales (ver las reivindicaciones 7 y 8); sin embargo, no revela ningún rango de proporción de los principios activos de dichas composiciones. Por lo tanto, la reivindicación 1 modificada es novedosa con respecto al D1 al menos por esta razón. También se hace notar que el D1 no revela todos los componentes (b) de la reivindicación 1 modificada ni el compuesto de la presente Fórmula II en donde R denota metilo. Por lo tanto, también es novedosa frente al D1 al menos por esta razón.

Nivel inventivo:

Con el único propósito de avanzar en el trámite de la solicitud, se modificó la reivindicación 1 para incluir el rango de proporción en peso de la Realización 27 y la lista de componentes (b) de la reivindicación 5 anterior (es decir, de la Realización 21 de la solicitud tal como se presentó).

Las reivindicaciones actualmente modificadas están dirigidas a composiciones que muestran una actividad sinérgica inesperada (es decir, mejorada) de dos componentes (es decir, el componente (a) y el componente (b)) en una mezcla, de modo tal que el efecto total es mayor o más prolongado que la suma de los efectos tomados por separado (ver la página 58, líneas 3-24 de la presente memoria descriptiva, tal como se publicó en WO 2021/007545 A1).

Como se demuestra en los ejemplos biológicos, las composiciones que comprenden los compuestos de Fórmula I y Fórmula II (identificados como Compuestos 1-5 en los Ejemplos) muestran un control mejorado de una serie de plagas de invertebrados (ver las páginas 58-105 de la presente memoria descriptiva). La eficacia mejorada está

representada por un asterisco (*) en la columna “% de mortalidad (obs.)” de las Tablas 2a a 7a.

El D2 no divulga explícitamente los Compuestos 1-5, ni sugiere que las composiciones que comprenden una mezcla del componente (a) (es decir, los compuestos de Fórmula I y Fórmula II) y el componente (b) serían particularmente eficaces para el control de plagas de invertebrados. Cualquier objeción por falta de actividad inventiva de las reivindicaciones actualmente modificadas a partir del D2 solo podría formularse realizando un análisis retrospectivo a partir de la presente invención.

Así entonces, teniendo en cuenta los argumentos arriba señalados, es claro que la materia de invención objeto de protección en la presente solicitud de patente, cumple con los requerimientos de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, solicito al Despacho que en este caso acepte el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos aquí presentados.

Dado que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado, se anexa el comprobante de pago de tasa oficial correspondiente a dicha modificación y por concepto de examen de patentabilidad adicional.

3. 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.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por doce (12) reivindicaciones.
- Comprobante de pago en línea por concepto de modificación a las reivindicaciones.
- Comprobante de pago por concepto de examen de patentabilidad adicional.

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

Bogotá, D.C.

MCA/mgm-P5732



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2022/0001241
Recibo: 24-81449
Fecha: 11/10/2024

CASTELLANOS & CO. S.A.S.
NI: 800.174.641
Pago PSE No: 1027152
CUS: 975106322

Patente PCT
MEZCLAS QUE COMPRENDEN PLAGUICIDAS DE INDAZOL

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	\$ 214,000	\$ 214,000
2	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,447,500	\$ 1,447,500
TOTAL					\$ 1,661,500

Página 1

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co Conmutador: (571)5870000 Contact Center: (571)5920400