

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-061063- -00007-0000

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
Ciudad

Fecha: 2013-02-21 15:42:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 061.063

TÍTULO: “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE
CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN
COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES”

SOLICITANTE: BAYER CROPSOURCE AG.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 19.153 del 23 de octubre de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **BAYER CROPSOURCE AG.**, dentro del término legal, presento respuesta a
Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 19.153 del 23 de octubre de 2012.

**1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14
y 21 D 486)**

El Examinador Técnico manifiesta:

*“El uso de las reivindicaciones 7 y 8 no es patentable de acuerdo con el Art.
14”.*

*“Asimismo, los procedimiento de las reivindicaciones 4 a 6 y 9 a 11
corresponden a un uso. Es evidente que la llamada etapa “tratar” o “aplicar”*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros AOPI – ASIPI - AIPPI

se refiere a la forma de utilizar la combinación de interés para controlar hongos y/ o microorganismos fitopatogénicos. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como procedimiento”.

“En consecuencia, las reivindicaciones 4 a 6 y 9 a 11 no son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 4 a 11** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. EXCEPCION A LA PATENTABILIDAD. (Art. 20 D 486, literal c)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El objeto de las reivindicaciones 12 no es patentable de acuerdo con el literal c) del Art. 20, dado que se trata de proteger una forma de vida natural. Se aclara al solicitante que pese a que las semillas hayan sido tratadas con la combinación de interés no cambian su naturaleza y no las convierte en materia patentable”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la **Reivindicación 12** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **3 reivindicaciones** en un folio.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi - AIPPI

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Nivel Inventivo (art.18 D 486)

El Examinador objeta el nivel Inventivo de la invención para las reivindicaciones 1 a 3, con los documentos **D1 (WO2005122769)** y **D2 (WO2005009131)** porque:

“Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 divulga mezcla insecticidas sinérgicas que comprenden etiprol y al menos otro ingrediente activo conocido seleccionado de la familia de derivados neonicotinoides. Asimismo sugiere que dichas mezclas sinérgicas eventualmente podrían contener al menos otro ingrediente activo fungicida, por ejemplo un fungicida derivado de anilidina como benolaxyl o metalaxyl o fungicidas derivados de tiazol, como tifulzamida o tiabendazol, todos ellos compuestos análogos al isotianilo”.

“La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la presente solicitud radica entonces en que no se divulga específicamente una combinación terciaria con los componentes tal cual se reclaman en la reivindicación 1”.

“Por su parte el documento D2 divulga combinaciones fungicidas sinérgicas que comprenden isotianilo y otro ingrediente activo con actividad fungicida y/o insecticida. Específicamente, el documento D2 divulga ya sea combinaciones de isotianilo con derivados de fenil pirazol como etiprol y fipronil. Pero además el documento D2 sugiere combinaciones terciarias al contemplar la adición de un tercer ingrediente activo como pueden ser otros derivados de fenil pirazol”.

“Así entonces, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, para formular una combinación terciaria que comprende isotianilo, etiprol y fipronil y además un derivado neonicotinoide, con la firme expectativa de éxito en cuando a encontrar una actividad mejorada”.

“En consecuencia la materia objeto de esta invención, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y por lo tanto carece de nivel inventivo”.

4

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

El documento **D1** se refiere a mezclas insecticidas sinérgicas que comprenden etiprol y al menos otra sustancia activa conocida perteneciente a la familia de los neonicotinoides, así como al uso de dichas mezclas para controlar plagas animales. Se ha mostrado un efecto insecticida sinérgico para combinaciones de imidacloprid + etiprol, clotianidina + etiprol y tiacloprid + etiprol.

Aunque se menciona que se pueden añadir otros principios activos y se da una lista extensa de estos principios activos, no se menciona el isotianilo como compañero de combinación y no se divulga ninguna combinación ternaria específica y, por tanto, tampoco ninguna combinación ternaria que comprenda (A) isotianilo + (B) fipronilo o etiprol + (C) clotianidina o tiacloprid.

Por tanto, el documento **D1** no proporciona motivos para que un experto en la técnica espere un efecto sinérgico de las combinaciones ternarias reivindicadas en el juego de reivindicaciones modificadas.

El documento **D2** se refiere a combinaciones de agentes activos fungicidas de isotianilo y agentes insecticidas conocidos de ocho grupos extensos, incluidos los neonicotinoides y los derivados de fenilpirazol etiprol y fipronilo, con propiedades fungicidas. El único ejemplo biológico dado muestra un efecto fungicida sinérgico de la combinación de isotianilo e imidacloprid. De

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi - AIPPI

nuevo, no se divulga ninguna combinación ternaria específica y, por tanto, tampoco ninguna combinación ternaria que comprenda (A) isotianilo + (B) fipronilo o etiprol + (C) clotianidina o tiacloprid.

Por tanto, la **presente invención** como se define por el juego de reivindicaciones modificadas adjunto, difiere de los documentos **D1 y D2** al menos en que contienen un compuesto activo adicional. El problema que ha de resolver la presente invención se puede formular como la provisión de una composición plaguicida con actividad mejorada.

Los resultados inesperados presentados en los ejemplos de la presente invención muestran claramente una actividad inventiva con respecto a los documentos **D1 y D2**.

Los **solicitantes** dirigen la atención del Examinador hacia el **ejemplo A**, en el que se probó una combinación de isotianilo, etiprol y clotianidina (proporción 1250:1:5) contra las larvas del saltamontes marrón del arroz (*Nilaparvata Lungens*). La combinación ternaria dio lugar a una eficacia del 98% (es decir, se destruyeron el 98% de las larvas) en comparación con la eficacia del 70% esperada de acuerdo con la fórmula de Colby. Este resultado fue especialmente sorprendente en vista del hecho de que tanto el isotianilo como el etiprol mostraron una eficacia del 0% cuando se probaron individualmente a las mismas concentraciones.

También de acuerdo con el **ejemplo A**, se probó una combinación de isotianilo, fipronilo y clotianidina (proporción 6250:1:1) contra las larvas de saltamontes marrón del arroz. La combinación ternaria dio lugar a una

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

eficacia del 95% en comparación con la eficacia del 55% esperada de acuerdo con la fórmula de Colby. Este resultado fue especialmente sorprendente en vista del hecho de que tanto el isotianilo como el fipronilo mostraron una eficacia del 0% cuando se probaron individualmente a las mismas concentraciones.

También de acuerdo con el **ejemplo A**, se probó una combinación de isotianilo, fipronilo y tiacloprid (proporción 50:5:1) contra las larvas de saltamontes marrón del arroz. La combinación ternaria dio lugar a una eficacia del 85% en comparación con la eficacia del 70% esperada de acuerdo con la fórmula de Colby. Este resultado fue especialmente sorprendente en vista del hecho de que tanto el isotianilo como el tiacloprid mostraron una eficacia del 0% cuando se probaron individualmente a las mismas concentraciones.

Los **solicitantes** dirigen la atención del Examinador hacia el **ejemplo B**, en el que se probó una combinación de isotianilo, fipronilo y clotianidina (proporción 6250:1:5) contra las larvas del escarabajo de las hojas del rábano picante (*Phaedon cochleariae*). La combinación ternaria dio lugar a una eficacia del 30% en comparación con la eficacia del 0% esperada de acuerdo con la fórmula de Colby. Este resultado fue especialmente sorprendente en vista del hecho de que el isotianilo, el etiprol y la clotianidina mostraron una eficacia del 0% cuando se probaron individualmente a las mismas concentraciones.

Los **solicitantes** también dirigen la atención del Examinador hacia el **ejemplo C**, en el que se probó una combinación de isotianilo, fipronilo y

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

clotianidina (proporción 25:1:1) contra las larvas del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). La combinación ternaria dio lugar a una eficacia del 80 % en comparación con la eficacia del 73,75 % esperada de acuerdo con la fórmula de Colby. Este resultado fue especialmente sorprendente en vista del hecho de que el isotianilo mostró una eficacia del 0% cuando se probó individualmente a la misma concentración.

Los **solicitantes** también dirigen la atención del examinador hacia el **ejemplo D**, en el que se probó una combinación de isotianilo y etiprol (proporción 1:1) contra el hongo Blumeria graminis f. sp. hordei.

Los **solicitantes** han **proporcionado resultados inesperados representativos** con diferentes combinaciones ternarias, a diferentes concentraciones, y contra diferentes plagas de vegetales y una enfermedad fúngica.

Como se explicó anteriormente, **estos resultados inesperados** son inventivos con respecto a los documentos **D1** y **D2** de la técnica anterior, por lo tanto, **la composición reivindicada en la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante es NOVEDOSA e INVENTIVA.**

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **tres Nuevas Reivindicaciones (3)** en un folio; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 19.153 del 23 de octubre de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES**” a nombre de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 inclusive.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (3) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende
(A) isotianilo y
(B) un compuesto activo insecticida adicional seleccionado del grupo constituido por etiprol y fipronilo y
(C) y un compuesto activo insecticida adicional seleccionado del grupo constituido por clotianidina, y tiacloprid.
2. Composición de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** la proporción en peso entre dos componentes cualesquiera (A), (B) o (C), independientemente entre sí, es de 1:6250 a 6250:1.
3. Una composición de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende además adyuvantes, disolventes, vehículos, tensioactivos o expansores.