

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@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPII

Bogotá D.C., 21 de junio de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-063795- -00005-0000

Fecha: 2013-06-21 15:34:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 063.795

TÍTULO: “COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE
CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE
FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE
NEONOCOTINOIDES”

SOLICITANTE: BAYER CROPSCIENCE AG

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 5.058 del 19 de marzo de 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG**, dentro del término legal, presento respuesta a
Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 5.058 del 19 de marzo de 2013.

1. NO ES UNA INVENCION. (Art. 15 D 486, literal d)

El Examinador Técnico manifiesta:

*“El objeto de la reivindicación 17 no se considera una invención, de acuerdo
con el artículo citado”.*

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@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la **Reivindicación 17** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 15, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. 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 10 y 11 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

“Las reivindicaciones 6 a 9 presentan un procedimiento para controlar de forma curativa o preventiva los hongos fitopatógenos, tal como se encuentran presentas estas reivindicaciones hacen referencia al uso de la composición”.

Las reivindicaciones 12 a 16 presentan un procedimiento de protección de una semilla y/o brotes y follaje de una planta cultivada, estas reivindicaciones hacen referencia al uso de la composición”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 6 a 17** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, el solicitante modifiko las reivindicaciones así:

La **reivindicación 1** se **modificó** incorporando el conterlido de la reivindicación 3.

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@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

La reivindicación 2 se modificó incorporando el contenido de la reivindicación 4.

Las reivindicaciones 3 y 4 se eliminaron.

Las modificaciones están soportadas en la descripción de la solicitud originalmente presentada por lo que no suponen adición de materia.

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

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad

El Examinador objeta la **Novedad de la invención** para las reivindicaciones 1 a 5 con el documento **D1 (WO2007/101541)** y el **Nivel Inventivo** para las reivindicaciones 1 a 5 con los documentos **D1 (WO2007/101541)**, **D2 (WO2007/101542)** y **D3 (WO2005/009131)** porque:

“(…)”

“Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña composiciones fungicidas e insecticidas constituidas por los compuestos de fórmula (I) y fórmula (II)”.

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

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”.

“Los documentos D1, D2 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones insecticidas y fungicidas que contienen principios activos de las fórmulas I y II así como compuestos neonicotinoides”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia de los compuestos neonicotinoides”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D2 consiste en la presencia de isotianilo”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los compuestos neonicotinoides del documento D2 en las composiciones a base de isotianilo divulgadas en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“Con respecto al documento D3 se observa que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D3 consiste en la presencia de flubendiamida. Por su parte, la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia de los compuestos neonicotinoides”.

“Sin embargo, la utilización de compuestos del grupo de neonicotinoides ya esta divulgada en el documento D3, que se refiere a composiciones con acción fungicida e insecticida. (Págs. 1 a 3)”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los compuestos neonicotinoides del documento D3 en las composiciones a base de isotianilo divulgadas en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“(…)”

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad y nivel inventivo** de la presente invención, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

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 – ASIPÍ - AIPPI

El documento **D1** describe ftalamidas de formula I relacionadas estructuralmente con la flubendiamida. Sin embargo, el documento **D1** **no menciona la flubendiamida**. Por ello, la presente invención es claramente nueva respecto al documento **D1**.

Con respecto al **nivel inventivo**, nos permitimos manifestar lo siguiente:

De las tres ftalamidas descritas en el documento **D1** (Hal = Cl, Br ó I), sólo una (compuesto Ib, Hal=Cl) se ejemplifica mediante datos biológicos. De acuerdo al contenido del documento **D1**, se da particular preferencia a las composiciones que comprenden compuestos (Ib) e isotianil (ver p. 2, líneas 7-22). Así, el compuesto (Ib) descrito en el documento **D1** difiere de la flubendiamida en un grupo metil y en el sustituyente halogénico.

Es ampliamente conocido que incluso cambios aparentemente pequeños en la estructura química de un compuesto pueden tener efectos considerables en la actividad biológica, por lo que en ningún caso se puede considerar que el documento **D1** anticipe la presente invención.

Para reforzar este punto, aportamos un ejemplo que demuestra mediante experimentos comparativos que la flubendiamida y el compuesto de estructura Ib citado en el documento **D1** difieren considerablemente en su actividad biológica. Además, en el documento **D1** no se menciona expresamente que los ratios de peso de los compuestos (reivindicaciones 3-4) o que el ingrediente activo adicional (C) sea un insecticida neonicotinoide como se menciona en las reivindicaciones pendientes.

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 – ASIP – AIPPI

El documento **D2** describe los mismos compuestos de formula (I) que el documento **D1**, en combinación con al menos un neonicotinoide. **No menciona combinaciones binarias que comprendan isotianil y flubendiamida, ni tampoco combinaciones ternarias que comprendan isotianil, flubendiamida y un neonicotinoide.**

El documento **D3** cita combinaciones de isotianil y neonicotinoides con actividad fungicida, en ningún caso insecticida. El documento **D3 no menciona nada sobre combinaciones sinérgicas insecticidas y fungicidas que comprendan isotianil, flubendiamida y un neonicotinoide.** Por ello, un experto en la materia tampoco podría, a la luz del contenido del documento **D3**, verse motivado a combinar isotianil y flubendiamida con un neonicotinoide.

Por lo tanto, los documentos citados del estado de la técnica anterior documentos **D1, D2 y D3 NO describen la combinación de compuesto activo que contiene isotianilo reclamada en la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante, por lo cual, la composición reivindicada es NOVEDOSA y tiene NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **tres (3) Nuevas Reivindicaciones** en un folio; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 5.058 del 19 de marzo de 2013.

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.

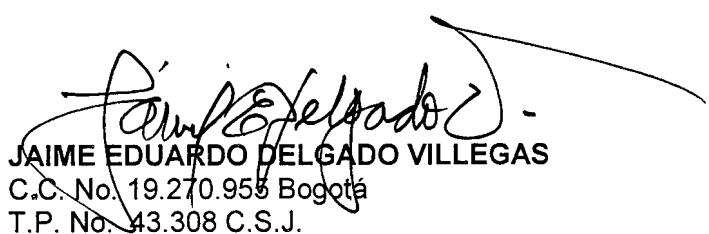
Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE NEONOCOTINOIDES”** 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 combinación de compuesto activo que comprende:
(A) isotianilo y
(B) un compuesto activo insecticida adicional, flubendiamida,
donde la relación en peso entre los componentes (A) y (B) es de
1:125 a 125:1.
2. Una combinación de compuesto activo que comprende
(A) isotianilo y
(B) un compuesto activo insecticida adicional, flubendiamida y
(C) un compuesto activo insecticida adicional seleccionado del
grupo constituido por neonicotinoides, por ejemplo, imidacloprida,
acetamiprida, clotianidina, tiacloprida, tiametoxam, imidaclopriz,
nitenpiram, dinotefurano y 1-[(2-cloro-5-tiazolil)metil]tetrahydro-
3,5-dimetil-N-nitro-1,3,5-triazin-2(1H)-imina,
donde la relación en peso entre dos componentes cualquiera (A),
(B) o (C), independientemente uno de otro, es de 1:1250 a
1250:1.
3. Una composición de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, que
comprende además adyuvantes, disolventes, vehículos,
tensioactivos o expansores.