

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail:
mdeabogados@cable.net.co
mdelawof@cable.net.co
mdelawof@impsat.net.co

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-063795- -00008-0000

Fecha: 2013-11-12 15:40:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 063.795
TÍTULO: "COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE
CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE
FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE
NEONICOTINOIDES"
SOLICITANTE: BAYER CROPSCIENCE AG.
TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN
No. 56896 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG.**, dentro del término legal presento **RECURSO
DE REPOSICIÓN** ante el Superintendente de Industria y Comercio contra el acto
administrativo No. 56896 del 27 de septiembre de 2013.

MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en
el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención
titulada "**COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN
ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE
NEONICOTINOIDES**", que conllevo a la denegación de la solicitud por las siguientes
razones:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a que la
reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad, al basar su estudio en

el documento técnico o antecedente denominado **D1 (WO2007/101541)**, por ende no cumple las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486, porque:

"(...)"

"De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documentos D1, el cual enseña composiciones fungicidas e insecticidas constituidas por los compuestos de fórmula (I) y fórmula (II). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1".

En segundo lugar, el Despacho manifiesta que la reivindicación 1 no cumple con el requisito de **nivel inventivo**, al basar su estudio en los documentos técnicos o antecedentes denominados **D1 (WO2007/101541)**, **D2 (WO 2007/101542)** y **D3 (WO 2005/009131)**, por ende no cumple las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486, porque:

"(...)"

"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".

"El efecto que logra el incluir los compuestos del grupo de neonicotinoides es que aumenta la acción plaguicida de la composición por lo cual es más eficiente".

"Sin embargo, la utilización de compuestos del grupo de neonicotinoides ya esta divulgada en el documento D2, que se refiere a composiciones con acción fungicida e insecticida. (Págs. 1 a 5)".

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”.

”El efecto que logra el incluir los compuestos del grupo de neonicotinoides es que aumenta la acción plaguicida de la composición por lo cual es más eficiente.

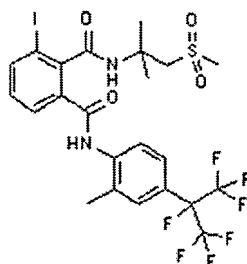
”Sin embargo, la utilización de compuestos del grupo de neonicotinoides ya esta divulgada en el documento D3, que se refiere a composiciones con acción fungicida e insecticida. (Págs. 1 a 3)”.

”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”.

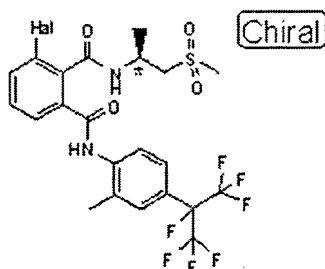
Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos del Despacho, por las siguientes razones:

Primero que todo, el Examinador sostiene que el documento **D1** anticipa el objeto de la reivindicación 1 ya que describe una combinación de isotianilo y un compuesto que el Examinador asimila a la flubendiamida. No estamos en absoluto de acuerdo con el Examinador que entendemos ha errado totalmente en su apreciación.

La flubendiamida posee la siguiente formula estructural:



mientras que el documento D1 describe el siguiente compuesto:



que se diferencia de la flubendiamida no solo en la presencia de un metilo adicional en el carbono del asterisco, hecho que por sí solo sería suficiente para diferenciar la flubendiamida del compuesto del documento **D1**, sino porque además en que dicho carbono del documento **D1** es un centro quiral. Es perfectamente conocido para un experto en la materia que además de la diferencia obvia del grupo metilo, que puede tener un efecto signficante, en particular los enantiomeros pueden tener actividades totalmente diferentes. Por tanto, **ni siquiera los isómeros R y S del compuesto del documento D1 pueden ser comparados con la flubendiamida de la composición de la presente invención.**

Por otro lado, hay que aclarar que la **combinación de isotianilo y flubendiamida reivindicada está definida en unas proporciones de 1:125 a 125:1** que no aparecen clara e inequívocamente descritas en el documento **D1**.

Con base a los anteriores comentarios entendemos que no hay lugar a duda que la **combinación de isotianilo y flubendiamida** reivindicada no está anticipada por el documento **D1**, por lo cual dicha combinación es **NOVEDOSA** con respecto al estado de la técnica.

En segundo lugar, con respecto a la **falta de nivel inventivo**, de la presente solicitud de patente, nuestro poderdante se permite recalcar lo siguiente:

De las tres ftalamidas descritas en **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. Este ejemplo de actividad de la **flubendiamida** frente al compuesto del documento **D1** que **aunque no representa la combinación isotianilo+ flubendiamida** sirve para mostrar que el compuesto de formula (I) del documento **D1** y la flubendiamida reivindicada en la composición de la presente invención de nuestro poderdante no tienen nada que ver, tal como se describe a continuación:



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail:
mdeabogados@cable.net.co
mdelawof@cable.net.co
mdelawof@impsat.net.co

Ejemplo: Insecticida ejemplo BCS 07-3145 CN

Phaedon cochleariae - test (PHAECO aplicación en espray)

Disolvente: 78.0 partes por peso de acetona
1.5 partes por peso de dimetilformamida

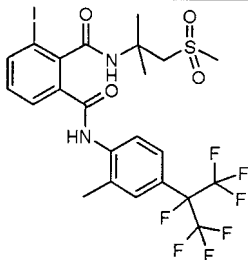
Emulsificador: 0.5 partes por peso de alquil aril poliglicol éter

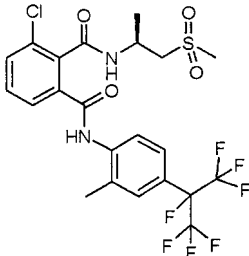
Para producir una preparación adecuada de compuesto activo, se mezcló 1 parte por peso de compuesto activo con la cantidad establecida de disolvente y emulsificador, y el concentrado fue diluido con emulsificador, conteniendo agua a la concentración deseada.

Se aplicó mediante espray la preparación del compuesto activo, a la concentración deseada, sobre discos de hoja de col china (*Brassica pekinensis*). Una vez secos, los discos fueron infectados con la larva del escarabajo de la mostaza (*Phaedon cochleariae*).

Al cabo de 7 días se determinó el porcentaje de mortalidad. El 100 % significa que todas las larvas de escarabajo han muerto y el 0% significa que no se ha matado a ninguna de las larvas.

En este test se muestra la actividad de los siguientes compuestos, comparados con los empleados en el estado de la técnica (ver lista):

Sustancia	Estructura	Objeto	Concentración	% Eficacia
Flubendiamida conocida		PHAECO	4 g / ha	50

Compuesto (Ib) en Fischer en WO2007/101541, p.2		Chiral	PHAECO	4 g / ha	0
---	---	--------	--------	----------	---

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 dependientes.

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.**

Por otra parte, 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.**

Con base a los anteriores argumentos, consideramos que **queda demostrado que la presente invención tiene NIVEL INVENTIVO** frente a los documentos **D1, D2 y D3.**

Dado que la **reivindicación 1 se considera inventiva**, las **reivindicaciones 2 y 3 son inventivas** en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

Por lo tanto, el solicitante considera que la **reivindicación 1**, así como las **reivindicaciones dependientes 2 y 3**, involucran definitivamente un **NIVEL INVENTIVO**, con respecto a los documentos **D1, D2 y D3** mencionados por el Examinador Técnico.

En conclusión, los argumentos mencionados en el presente acto administrativo carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente; por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 56.896 del 27 de septiembre de 2013 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para las **REIVINDICACIONES 1 a 3** de la invención titulada **"COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES"** a nombre de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG.**, que cumplen con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19'270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 del Consejo Superior de la Judicatura.