

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

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: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-137287- -00005-0000

Fecha: 2013-02-22 16:05:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 137.287

TÍTULO: “COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE TIENEN PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”

SOLICITANTE: BAYER CROPSCIENCE AG.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.357 del 27 de noviembre de 2012.

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. 21.357 del 27 de noviembre 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 reivindicación 3 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

“Las reivindicaciones 4 y 5 se encuentran presentando un procedimiento para controlar plagas animales, este procedimiento consiste en la aplicación de la

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. 22 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

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

composición la cual representa el uso de la mencionada composición. De tal manera que la materia contenida en estas reivindicaciones no es patentable”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 3, 4 y 5** 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. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título porque:

“El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se encuentra planteado de manera general, por lo que debería modificarse indicando los compuestos que se encuentran presentes en la composición”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el título de la solicitud, como sigue:

NUEVO TITULO:

“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS DE SULFOXIMINAS Y COMPUESTOS DEL GRUPO DE LOS INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA QUE TIENEN PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”

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
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE

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: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 se encuentra presentada de forma general ya que son varias las posibles composiciones que se desean proteger ya que los compuestos de fórmula (I) se encuentran combinados con más de 10 grupos de plaguicidas. De tal manera que es necesario especificar las composiciones que se desean proteger para proporcionarle claridad y concisión a la solicitud”.

Descripción (art. 28)

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Descripción porque:

“El capítulo descriptivo de la solicitud no presenta ejemplos representativos para todos los tipos de composiciones que se pretenden proteger, por lo que la solicitud no presenta una divulgación suficiente”.

3. UNIDAD DE INVENCION.

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Unidad de Invención porque:

“Los compuestos de fórmula (I) que se encuentran presentes en las composiciones de la solicitud han sido revelados en el documento WO/2007/149134, dado que la fórmula Markush de estos compuestos es conocida, no es posible reconocer un único concepto común nuevo e inventivo para las composiciones de la solicitud ya que estos compuestos son combinados con cualquier compuesto plaguicida conocido”.

“De tal manera que es posible reconocer los siguientes grupos inventivos:...”

“Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones”.

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
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE

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: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPIPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta:

Se limitaron los compuestos de la reivindicación 1 a la combinación del compuesto (I-8) y de un compuesto del grupo de los inhibidores de la Acetilcolinesterasa.

Se añadieron las reivindicaciones dependientes 2-5 a la combinación específica del compuesto (I-8) con los compuestos acetato, clorpirifos (-metil/-etil), profenofos y triazofos respectivamente.

La nueva reivindicación 6 corresponde con la reivindicación 2 original aunque ahora depende de cualquiera de las reivindicaciones 1-5.

Se eliminaron las reivindicaciones originales 3-5 que objeto el Examinador sobre las mismas se considera superada.

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.

4.

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 (WO2007/149134)** porque:

“El documento D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga combinaciones de compuestos plaguicidas que contienen los compuestos de fórmula (I) y plaguicidas de diferentes clases”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones de D1, son los compuestos que se derivan de la fórmula Markush cuando R2 y R3 juntos representan $-(CH_2)_2$, $-(CH_2)_3$, $-(CH_2)_4$ o $(CH_2)_5$ y junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de 3,4,5 ó 6 miembros y cuando el radical Y toma el significado de tiazol sustituido.

“Estas características no introducen ningún efecto técnico ya que los compuestos de la solicitud y de la anterioridad presentan la misma actividad”.

“(…)”

“Sin embargo, las sustituciones planteadas en los compuestos de fórmula (I) de la solicitud no introducen ningún efecto técnico ya que los compuestos del documento D1 reportan actividad plaguicida contra organismos para los cuales se había encontrado resistencia a los plaguicidas convencionales (Pág. 3)”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría las sustituciones propuestas para R2, R3 y Y 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 **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, 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

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: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

El documento **D1** se refiere a un método para controlar ciertas plagas de insectos que han desarrollado resistencia a una o más clases de insecticidas neonicotinoides, incluyendo, organofosfatos, carbamatos y piretroides, que comprende aplicar a un locus donde se desea el control una cantidad inactivante de insectos un compuesto de la fórmula (I).

Mientras que las mezclas que se encuentran definidas y limitadas en el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante y que nos permitimos adjuntar son mezclas **sinérgicas y el sinergismo no es predecible.**

Por lo tanto, el documento **D1 no proporciona motivos para que un experto en la técnica espere un efecto sinérgico** de las mezclas reivindicadas, **lograndose como resultado una invención 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 Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.357 del 27 de noviembre de 2012.

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

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: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

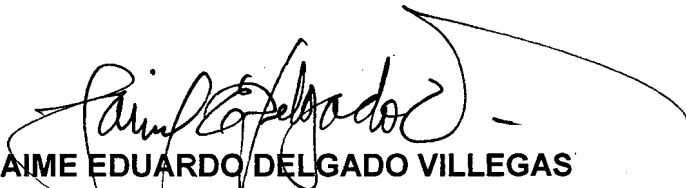
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE TIENEN PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”** a nombre de la sociedad **BAYER CROPSOURCE AG.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 inclusive.

Atentamente,

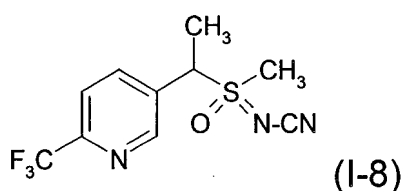


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (3) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

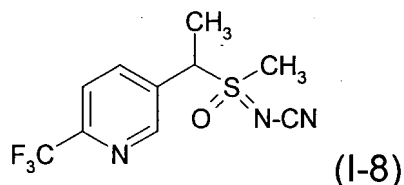
1. Combinaciones de compuestos activos **CARACTERIZADAS PORQUE** comprenden al menos un compuesto de la fórmula (I-8)



y uno o más compuestos activos que se seleccionan a partir del grupo de los inhibidores de acetilcolinesterasa (AChE) II-1: seleccionados del grupo que consiste en alanycarb (II-1.A-1), aldicarb (II-1.A-2), aldoxicarb (II-1.A-3), alixicarb (II-1.A-4), aminocarb (II-1.A-5), bendiocarb (II-1.A-6), benfuracarb (II-1.A-7), bufencarb (II-1.A-8), butacarb (II-1.A-9), butocarboxim (II-1.A-10), butoxicarboxim (II-1.A-11), carbaril (II-1.A-12), carbofurán (II-1.A-13), carbosulfán (II-1.A-14), cloetocarb (II-1.A-15), dimetilán (II-1.A-16), etiofencarb (II-1.A-17), fenobucarb (II-1.A-18), fenotiocarb (II-1.A-19), formetanato (II-1.A-20), furatiocarb (II-1.A-21), isoprocarb (II-1.A-22), metam-sodio (II-1.A-23), metiocarb (II-1.A-24), metomil (II-1.A-25), metolcarb (II-1.A-26), oxamil (II-1.A-27), pirimicarb (II-1.A-28), promecarb (II-1.A-29), propoxur (II-1.A-30), tiodicarb (II-1.A-31), tiofanox (II-1.A-32), trimetacarb (II-1.A-33), XMC (II-1.A-34), xililcarb (II-1.A-35), acefato (II-1.B-1), azametifós (II-1.B-2), azinfós (-metilo, -etilo) (II-1.B-3), bromofós-etilo (II-1.B-4), bromfenvinfós (-metilo) (II-1.B-5), butatíofós (II-1.B-6), cadusafós (II-1.B-7), carbofenotión (II-1.B-8), cloretoxifós (II-1.B-9), clorfenvinfós (II-1.B-10), clormefós (II-1.B-11), clorpirifós (-metilo/-etilo) (II-1.B-12), coumafós (II-1.B-13), cianofenfós (II-1.B-14), cianofós (II-1.B-15), clorfenvinfós (II-1.B-16), demetón-S-metilo (II-1.B-17), demetón-S-metilsulfona (II-1.B-18), dialifós (II-1.B-19), diazinón (II-1.B-20), diclofentión (II-1.B-21), diclorvós/DDVP (II-1.B-22), dicrotofós (II-1.B-23), dimetoato (II-1.B-24), dimetilvinfós (II-1.B-25), dioxabenzofós (II-

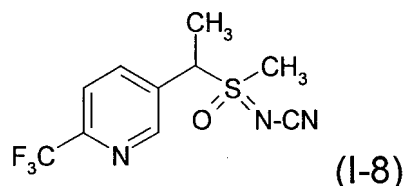
1.B-26), disulfotón (II-1.B-27), EPN (II-1.B-28), etión (II-1.B-29), etoprofós (II-1.B-30), etrimfós (II-1.B-31), fanfur (II-1.B-32), fenamifós (II-1.B-33), fenitrotión (II-1.B-34), fensulfotiión (II-1.B-35), fentiión (II-1.B-36), flupirazofós (II-1.B-37), fonofós (II-1.B-38), formotiión (II-1.B-39), fosmetilán (II-1.B-40), fostiazato (II-1.B-41), heptenofós (II-1.B-42), yodofenfós (II-1.B-43), iprobenfós (II-1.B-44), isazofós (II-1.B-45), isofenfós (II-1.B-46), isopropilo (II-1.B-47), O-salicilato (II-1.B-48), isoxatiión (II-1.B-49), malatiión (II-1.B-50), mecarbam (II-1.B-51), metacrifós (II-1.B-52), metamidofós (II-1.B-53), metidatiión (II-1.B-54), mevinfós (II-1.B-55), monocrotofós (II-1.B-56), naled (II-1.B-57), ometoato (II-1.B-58), oxidemetón-metilo (II-1.B-59), paratiión (-metilo/-etilo) (II-1.B-60), fentoato (II-1.B-61), forato (II-1.B-62), fosalona (II-1.B-63), fosmet (II-1.B-64), fosfamidón (II-1.B-65), fosfocarb (II-1.B-66), foxim (II-1.B-67), pirimifós (-metilo/-etilo) (II-1.B-68), profenofós (II-1.B-69), propafós (II-1.B-70), propetamfós (II-1.B-71), protiofós (II-1.B-72), protoato (II-1.B-73), piraclofós (II-1.B-74), piridafentiión (II-1.B-75), piridatiión (II-1.B-76), quinalfós (II-1.B-77), sebufós (II-1.B-78), sulfotep (II-1.B-79), sulprofós (II-1.B-80), tebupirimfós (II-1.B-81), temefós (II-1.B-82), terbufós (II-1.B-83), tetraclorvinefós (II-1.B-84), tiometón (II-1.B-85), triazofós (II-1.B-86), triclorfón (II-1.B-87), vamidotión (II-1.B-88)

2. Combinaciones de compuestos activos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADAS PORQUE** comprenden al menos un compuesto de la fórmula (I-8)



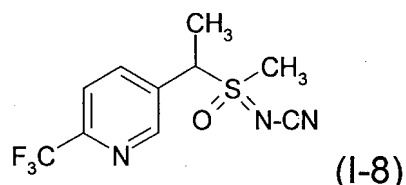
y el compuesto acefato (II-1.B-1).

3. Combinaciones de compuestos activos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADAS PORQUE** comprenden al menos un compuesto de la fórmula (I-8)



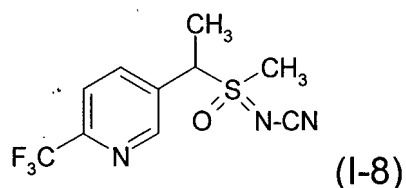
y el compuesto clorpirifós (-metilo/-etilo) (II-1.B-12).

4. Combinaciones de compuestos activos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADAS PORQUE** comprenden al menos un compuesto de la fórmula (I-8)



y el compuesto profenofós (II-1.B-69).

5. Combinaciones de compuestos activos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADAS PORQUE** comprenden al menos un compuesto de la fórmula (I-8)



y el compuesto triazofós (II-1.B-86).

6. Composiciones que comprenden combinaciones de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5.