

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO S
CARRERA 4 N
BOGOTA 8, CO

Teléfono: (57-1) 347 3611

350
114
160

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-000695- -00012-0000

Fecha: 2010-05-07 16:50:24 Dep: 2020 DIR NUEVAS CR
16-33 PATENTLIYI LVS: 378 PASL NACIONAL
Act: 444 RESPULSTARLEQUE Folios: 6

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06000695
Asunto : Solicitud de patente para **COMBINACIONES
DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS**

Solicitante : BAYER CROPS SCIENCE AG
Clase : A01N 043/008
Fecha de Solicitud: 4 de enero de 2006.

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, de acuerdo con la sustitución de poder otorgada a mi favor por Emilio Ferrero, me refiero al Oficio No. **1884** notificado por fijación en lista del 12 de febrero de 2010.

2. Mediante el Oficio No. **1884** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 Novedad

Ese Despacho afirma que una vez estudiados nuevamente los argumentos de la parte opositora y los argumentos del solicitante, junto con los argumentos expuestos en respuesta a la primera acción oficial concluye que la composición reivindicada

CAVELIER

ABOGADOS

232
T3

en la presente solicitud no es nueva a partir del documento W002087334, citado por la parte opositora.

A este respecto, respetuosamente mi representada quiere poner de presente que en la respuesta a la oposición presentada por PROCAPS S.A. y en la respuesta dada a la anterior acción oficial se argumentó y se accedió a todos y cada uno de los requerimientos formulados por su Despacho y en consecuencia, tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente solicitud fue demostrada.

Así entonces, mi representada tenía la expectativa legítima de que la patente le fuera otorgada sobre los argumentos presentados, los cuales demostraban la patentabilidad de la composición reivindicada.

Sin embargo, en la nueva acción oficial su Despacho considera con base en el mismo documento mencionado por la parte opositora que la reivindicación 1 no es nueva frente a dicho documento y da traslado de la misma a nuestra representada. Este hecho no solo afectó la legítima expectativa de mi representada de que le fuera otorgada la patente solicitada sino que también genera confusión, ya que habiéndose proferido una acción oficial con base en la ausencia de nivel inventivo no resulta fundada una nueva objeción por falta de claridad con base en la misma anterioridad.

En efecto, bajo el entendimiento de mi representada para que se hubiera formulado una objeción por nivel inventivo era claro que se había efectuado un estudio favorable de su novedad, por ser ésta presupuesto de aquella.

CAVELIER

ABOGADOS

233
AB

Por lo anterior y por los argumentos que se presentarán a continuación, respetuosamente solicitamos se reconozca la novedad de la composición reivindicada y que en caso en el evento que la respuesta dada a la presente acción oficial en este memorial no subsane la objeción formulada, se profiera una tercera acción oficial antes de proceder a negarse la solicitud de patente.

Con respecto a que el documento D1 afecta la novedad de la presente solicitud, mi representada desea señalar lo siguiente:

Ese Despacho afirma que el compuesto Flubenamid está claramente divulgado en el documento D1, así como su combinación con otros insecticidas, como el compuesto spiromesifen, y que por lo tanto, la composición reivindicada no es nueva y ya había sido revelada en D1.

Inicialmente, deseamos poner de presente que la presente invención representa una invención de selección con respecto al documento D1.

A este respecto adicionalmente, deseamos poner de presente que el documento D1 revela varios derivados de ftalamida (1-142) en combinación con varios agentes de mezclado (Vease: Pagina 10, Líneas 34-47). Sin embargo, dicho documento no revela de manera explícita una mezcla del compuesto spiromesifen (I-b-1) y el compuesto 130 (II-1) [Flubenamid], así como tampoco provee evidencia biológica de una mezcla de dichos compuestos.

En consecuencia, de acuerdo con lo mencionado anteriormente y con los argumentos presentados como respuesta a la acción oficial 7152, la composición reivindicada, correspondiente a la

selección del compuesto spiromesifen en combinación con el compuesto 130 (II-1) [Flubenamid] debe ser considerada tanto novedosa como inventiva frente al estado de la técnica.

Por lo tanto, siendo claro que el objeto de la anterioridad citada (D1) y el de la presente invención es diferente y que en la anterioridad no se había probado la actividad lograda con el compuesto acá reivindicado, de tal manera que sus enseñanzas no pueden ser consideradas una anterioridad válida capaz de afectar la patentabilidad de la invención. Por ende, se puede concluir que la composición acá reivindicada es novedosa a la luz de D1.

Adicionalmente, deseamos reiterar la superioridad de la composición reivindicada sobre los compuestos revelados en el estado del arte, la cual se encuentra soportada con datos biológicos en las Tablas A y B de la Descripción. En dichas Tablas se muestra la efectividad tanto de los compuestos solos como mezclados, y se revela el efecto inesperado alcanzado mediante la combinación de los compuestos spiromesifen y 130 (II-1) [Flubenamid].

Por consiguiente, la mezcla de I-b-1 con II-1 tiene un efecto sinérgico demostrado, lo que es evidencia de que una persona versada en la materia no hubiera podido llegar a la solución de la presente solicitud sin involucrar una actividad inventiva.

En consecuencia, de esta manera se acredita igualmente el nivel inventivo de la misma.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin

CAVELIER

ABOGADOS

735 23

embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

3. Anexos.

- Copia autenticada de la sustitución de poder a mi otorgada por el Doctor Emilio Ferrero.

Señora Directora,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555

CC. 35.456.344 de Usaquén

COLO-13549-841-045-9

DVF\DVF\ID-170560\WPC13549

168
No. M-2010-170560\DVF

236
f30

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **BAYER CROPSCIENCE AG**

Poder conferido el : 12/02/2003

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

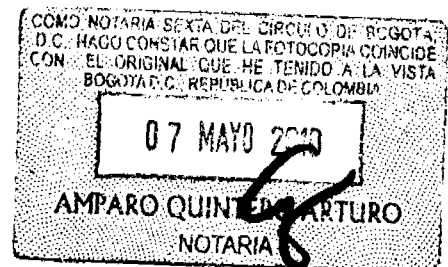
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

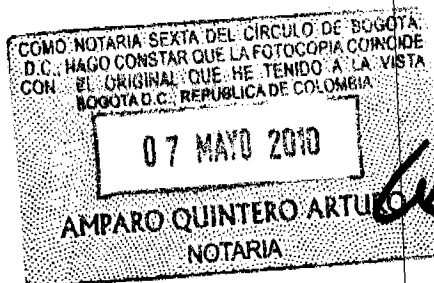
T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **30 OCT 2009**
Ante el
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
Compareció (eron) *Emilio FERRER*
Fuero Clemencia Bobber
Quien(s) exhibió(eron) la(s) C.C.
C.C. 438.017.79 + 31929
C.C. 35.456.344.23-55
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilio Ferrer
Fuero Clemencia Bobber



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06000695

Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/08.

Concepto Técnico No. 2131

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/006913

Fecha de Presentación Internacional: 2004-06-25

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: Folios 40 a 90 tal y como fueron presentados.
Capítulo reivindicatorio: Folios 91 a 109 tal y como fueron presentados.
Folio 208 capítulo reivindicatorio modificado.
Prioridad: Folios 1, DE 10330723,0 2003-07-08.
Oposiciones: Folios 126 a 196 por Procaps S.A.
Respuesta del solicitante a la oposición: Folios 202 a 206.
Respuesta del solicitante: Folios 217 a 220 y 223 a 226.
Nuevo capítulo reivindicatorio: Folio 222.
Segunda respuesta del solicitante: Folios 231 a 235.

2. Análisis de la oposición presentada por PROCAPS S.A.

La oposición presentada por Procaps S.A. indica que la materia reclamada en esta solicitud (según el primer capítulo reivindicatorio) no tiene aplicación industrial debido a que se reclaman usos. Y además las composiciones no son novedosas respecto al documento WO02087334.

El opositor indica que el documento WO02087334 revela similarmente una composición que incluye agentes nocivos para el control de organismos con efecto sinérgico que comprende como ingredientes activos uno ó más compuestos seleccionados de los derivados de ftalamidas y uno ó varios compuestos seleccionados de insecticidas, acaricidas ó nematocidas.

2.1. Respuesta del solicitante a la oposición de PROCAPS S.A.

El solicitante decide modificar el capítulo reivindicatorio y limitar a una composición específica de dos elementos. Y además suprime las reivindicaciones de usos y métodos. Concluyendo que el nuevo capítulo reivindicatorio es novedoso, inventivo y que tiene aplicación industrial.

2.2. **Respuesta de la oficina a la oposición de PROCAPS S.A.**

Nuevamente se estudiaron los argumentos de la parte opositora y los argumentos del solicitante, junto con los nuevos argumentos a la respuesta del segundo artículo 45. De lo cual se concluye que:

La composición de interés (combinación del compuesto de fórmula (II-1) "Flubendiamid" y el compuesto de fórmula (I-b-1) "spiromesifen") no es nueva a partir del documento WO02087334, citado por la parte opositora. En el numeral de patentabilidad se especifica el análisis de novedad.

3. **Objeto de la invención**

Título de la solicitud: Combinaciones de productos activos con propiedades insecticidas y acaricidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a combinaciones de productos activos, que están constituidas por cetoenoles cíclicos conocidos y por otros activos insecticidas conocidos. Y que son adecuadas de una manera muy buena para la lucha contra las plagas animales tales como insectos y arácnidos indeseables.

La solicitud plantea que determinados cetoenoles cíclicos tiene propiedades herbicidas, insecticidas y acaricidas y que un gran número de otros compuestos tales como diamidas del ácido ftálico, heterociclos, compuestos orgánicos de estaño, benzoilureas y piretroides, también tienen propiedades insecticidas y acaricidas, sin embargo la actividad independiente de estos compuestos deja que desear en algunos casos; el efecto y la actividad no es siempre satisfactoria. La solicitud en estudio plantea la combinación de los cetoenoles cíclicos y al menos una amida de ácido ftálico tiene actividad sinérgica.

4. **Determinación del Estado de la Técnica**

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2003-07-08, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que afecta la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

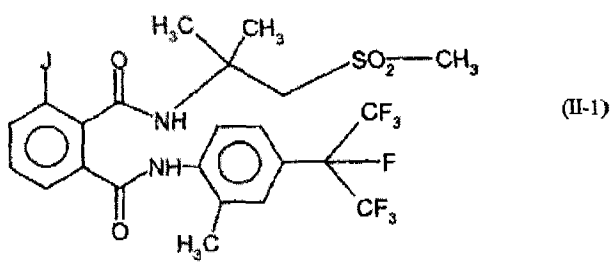
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	W002/087334	<i>Pests control agent composition and method of using the same</i>	2002-11-07

5. **Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)**

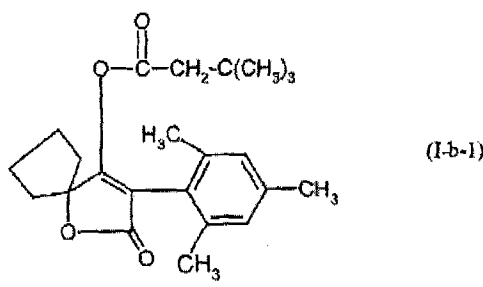
5.1. Novedad (artículo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga un agente que contiene los compuestos:

- compuesto de fórmula (II-1) "flubendiamid"



- y compuesto de fórmula (I-b-1) "spiromesifen"



La anterioridad D1 divulga agentes para el control de plagas en donde se combinan derivados de amida de ácido ftálico con uno ó más compuestos seleccionados entre insecticidas, acaricidas ó nematocidas.

El compuesto flubendiamid esta claramente divulgado en la anterioridad D1 (compuesto 130). Así como su combinación con otros insecticidas conocidos en el arte. Entre ellos, específicamente se cita el compuesto spiromesifen (ver equivalente EP1380209, folio 155 de este expediente).

De esta forma el documento D1 ya había divulgado la combinación específica entre el flubendiamid y el spiromesifen, equivalente al agente presentado en esta solicitud. Por lo tanto se concluye que la materia de esta invención carece de novedad a partir de D1.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se le aclara al solicitante que en el primer artículo 45 se paso por alto la presencia del spiromesifen en el documento D1, lo cual claramente llevo a una apreciación equivocada de la novedad de la materia reclamada y se procedió realizar en análisis de nivel inventivo. No obstante en el segundo estudio se dejo claro que la combinación entre el flubendiamid y el spiromesifen ya había sido divulgada en D1. De modo tal que dicha combinación no es nueva a partir de D1.

Ahora bien, el solicitante indica que "...dicho documento no revela de manera explícita una mezcla del compuesto spiromesifen (I-b-1) y el compuesto 130 (II-1) flubenamid, así como tampoco provee evidencia biológica de una mezcla de dichos compuestos."

Para lo cual hay que indicar que el documento D1 si divulga la combinación entre el flubendiamid y el spiromesifen. El compuesto 130 corresponde específicamente al flubendiamid con el cual se puede combinar el spiromesifen, resaltado folio 155.

Por lo tanto, en correspondencia a lo que se indica en la Decisión 486, artículo 16, la materia reclamada en esta solicitud esta comprendida dentro del estado del arte citado (documento D1) y no se considera nueva.

Ahora bien, el solicitante indica que "... la mezcla de (ib-1) con II-1 tiene un efecto sinérgico demostrado, lo que es evidencia de que una persona versada en la materia no hubiera podido llegar a la solución de la presente invención sin involucrar una actividad inventiva."

Para lo cual solo resta decir que la mezcla reclamada carece de novedad y por lo tanto evidentemente también carece de nivel inventivo. Pero además valdría la pena resaltar que el documento D1 ya había divulgado un efecto sinérgico en ese tipo de mezclas.

Por último y en respuesta a los argumentos de la expectativa legítima indicados así: "...mi representada tenía la expectativa legítima de que la patente le fuera otorgada sobre los argumentos presentados..." y "...este hecho no solo afecto la legítima expectativa de mi representada de que el fuera otorgada la patente solicitada sino que también genera confusión..." Se aclara que en ningún momento durante el trámite de la solicitud se menciono siquiera la intención de conceder la patente. Si bien es cierto que el primer requerimiento genero confusión en el trámite, tal como se indico arriba, quedó claro desde el segundo artículo 45 que la solicitud no era nueva a partir de D1. No se entiende de donde se genero esa expectativa.

7. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicación: 1 (folio: 222)

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2131

EXAMINADOR TECNICO
Código No.202085