

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 06-033359- -00013-0000**Fecha: 2011-02-17 16:25:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 06.033.359

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Mezclas insecticidas sinérgicas
que comprenden imidacloprid y clothianidin"

Solicitante: Bayer CropScience AG

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 397**DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, OFICIO NO. 15345 (EXAMEN DE FONDO)**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador**1.1 De la solicitud de patente****Reivindicaciones**

Considera su Despacho que aunque se acepta que la sinergia es posible para combinaciones de sustancias con respecto a su concentración específica. Sin embargo, también considera, que el solicitante debe indicar el rango específico de concentraciones en las cuales se presente la sinergia. Complementa diciendo que los rasgos de concentraciones y proporciones no son específicos sino demasiado amplios.

1.2 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que el documento US2001/0046986 (D1) divulga en su reivindicación 3, el uso de uno o más compuestos seleccionados de imidacloprid y clothianidin, entre otros. A partir de esta enseñanza una persona medianamente versada en la materia habría derivado la combinación de imidacloprida y clotianidina en algún rango entre 1:10 y 10:1 y en laguna concentración de cada compuesto activo entre 0,0001 % en peso y 95 % en peso.

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 De la solicitud de patente

Reivindicaciones

Su Despacho considera que la proporción y la concentración que se reivindica se debería limitar por cuanto se considera muy amplia.

En respuesta a su afirmación el solicitante desea manifestar lo siguiente:

Cuando se redacta el capítulo reivindicatorio de una solicitud de patente se hace pensando en cubrirse contra posibles infracciones. El esfuerzo, trabajo e inversión que requiere una investigación se materializa finalmente en una invención y como retribución un estado le otorga a ese inventor la posibilidad de obtener una protección que le impide a terceros producir, comercializar, etc., el resultado de esa investigación.

Ese objeto se logra cuando las reivindicaciones de la patente obtenida tienen la capacidad real y efectiva de impedir que esos terceros utilicen, copien o se aprovechen indebidamente de esa invención. Esto solo se logra cuando la redacción de esas reivindicaciones es la adecuada porque posee el cubrimiento adecuado.

Si una invención obtiene derecho de patente pero las reivindicaciones de esa patente son muy limitadas, el objetivo que persigue una patente que es el de impedir que terceros comercialicen, produzcan, etc., esa invención no se logra porque muy seguramente el infractor pueda utilizar los elementos por fuera del alcance de la invención para lograr el

mismo efecto que la invención. En este caso de nada le sirve el derecho de patente al inventor.

Por ejemplo, si alguien se inventa una silla de cuatro patas hecha de madera natural y la patenta y le otorgan la patente y reivindica: “una silla de cuatro patas hecha de madera natural”. Cualquiera podrá hacer una silla hecha de madera laminada, de plástico, de metal, de piedra, etc., y no estará violando la patente. En este caso, ¿para que sirve obtener una patente si el objeto que se persigue de impedir que terceros fabriquen o produzcan la invención no se logra?

Por lo anterior todas las personas involucradas en temas de redacción de patentes y específicamente de reivindicaciones hacen las recomendaciones pertinentes para que se obtenga el beneficio buscado. A continuación y en relación a este tema, presento dos referencias de expertos en estas cuestiones:

Primera referencia al artículo titulado: “Determining the Scope of an Invention as Written in Patent Claims: FindLaw Interview with Byron W. Cooper of Townsend and Townsend and Crew LLP”, encontrada en la página de FindLaw M V.

“FL: Given the current ambiguity, what should a current patent applicant do to insure that their patents will be interpreted or construed to the degree that they want?

Applicants are always advised to draft applications with claims of different types (method, apparatus, means-plus-function) and scope to insure adequate coverage of the invention and to avoid the prior art. **The goal is to seek protection of one's invention by drafting claims that are ultimately construed as valid over the prior art yet have sufficient scope to fully protect the invention from future infringement.** Claim interpretation has always been uncertain to some degree. In the past some have complained that means-plus-function claims were construed differently than they are construed by courts today. A good patent application will always contain claims of different types and scope so that no matter how the patent law evolves in the future it will not affect all of the claims.”

Esta referencia se puede consultar en la página:
<http://library.findlaw.com/2004/Oct/27/133615.html>

La segunda referencia es la titulada: "Patent Claims: Where is your scope of protection?"

Publicada el 10 de julio por el señor Joseph Falcon:

"Since patent claims are the "metes and bounds" of the invention, which define the extent of the protection, patent attorneys are faced with the task of making sure that original drafted claims and amendments are value added; the appropriate scope of protection should be tailored only narrow enough to overcome prior art. **The value of a patent claim depends on the patent's ability to stand up in court against an accused infringer's right to challenge the validity of those claims.** As the prosecution period becomes shorter and more expedited, claim drafting may require a more scrupulous review of patentability.

In general, narrow claims are more limiting, requiring an infringer to practice more limitations recited within the claim language. **More limitations make it more difficult to assert patent rights against a known infringer.**

Esta referencia se puede consultar en:

<http://www.palitigationblog.com/2009/07/articles/intellectual-property-disputes/patent-claims-where-is-your-scope-of-protection/>

De acuerdo con lo anterior resulta claro que las reivindicaciones se redactan no pensando en tomar abusivamente mas de lo que se inventó, ni tratando de obtener beneficios de lo que no se ha trabajado, ni pretende ser una "viveza" de quien busca una protección, sino el resultado de un análisis que pretende cubrir todas las posibilidades para obtener un derecho que sea efectivo y pueda defender con fundamento al propietario del derecho de una patente de un posible infractor. Como lo menciona el señor Falcon en la última referencia: "Mayores limitaciones hacen mas difícil hacer valer los derechos contra un infractor".

Entendido todo lo anterior, debe resultar claro para quien analiza y toma la decisión de otorgar un derecho de patente que el otorgamiento que se haga de dicha patente debe ser razonablemente amplio para que el derecho que obtenga sea suficiente para hacer valer sus derechos de una manera inobjetable y no corriendo el riesgo de que le digan que su derecho es muy limitado y, eventualmente, que dicho infractor no lo esta infringiendo.

La legislación colombiana no reglamenta, de ninguna manera, el alcance que se le pueda dar

a una invención. Es decir, no existe fundamento jurídico para indicarle a un solicitante cual es el alcance adecuado de una invención y cual no. Por lo tanto cualquier observación que se haga en este sentido esta, claramente, por fuera de la normatividad y constituye una extralimitación pretender que un solicitante limite su invención en algún sentido, cualquiera que éste sea.

En este sentido se puede afirmar de manera clara y categórica que la legislación en ninguno de los artículos establece que el alcance de la invención debe estar limitado a lo que se demuestre con los ejemplos que aparezcan en la descripción. Tampoco el decreto reglamentario establece absolutamente nada que pretenda limitar el alcance de una invención. Por lo tanto la interpretación que se esta dando en ese Superintendencia de pretender limitar el alcance de una invención a lo que muestren los ejemplos no posee soporte jurídico y por lo tanto es meramente interpretación propia de ese Superintendencia.

De otro lado es práctica mundial, y de hecho se menciona en la descripción de muchas de las solicitudes de patente, que los ejemplos nunca pretenden ser limitativos sino que ellos solo pretender ser explicativos de una invención.

No obstante lo anterior, y tal y como se ha hecho en el presente asunto bajo estudio, no se ha utilizado este claro fundamento legal para controvertir los argumentos de su Despacho, sino que, por el contrario, aún y a sabiendas de que no existe el fundamente legal para tal objeción se ha decidido por parte del solicitante allanarse a las peticiones de esa Superintendencia y se ha limitado la invención hasta donde se ha considerado razonable.

De acuerdo con lo anterior y en reciprocidad a lo que plantea en su observación se solicitada a su Despacho que analice de manera razonable la presente invención y no se le exija al solicitante que limite su invención hasta el punto en el cual un posible derecho no tendría ningún valor por ser demasiado restringido.

En el presente asunto el rango de la relación en el que se encuentran los productos imidacloprid y clothianidin de entre 10:1 a 1:10 es el mínimo razonable para que la invención pueda hacerse válida ante la eventual infracción de terceros. Una relación inferior ya haría anodina y sin real valor el derecho de patente.

El solicitante desea presentar nuevos datos experimentales que soportan adicionalmente el rango de la relación anterior y se le solicita a su Despacho, de la manera más comedida, que sea razonable en su análisis con el fin de poder obtener un derecho que pueda ser efectivo ante terceros. En las nuevas pruebas presentadas se muestran las siguientes relaciones:

Imidacloprid + clothianidín (4:1)

Imidacloprid + clothianidín (2:1)

Imidacloprid + clothianidín (1:2)

Imidacloprid + clothianidín (1:4)

Imidacloprid + clothianidín (1:8)

Imidacloprid + clothianidín (8:1)

Imidacloprid + clothianidín (4:1)

Imidacloprid + clothianidín (2:1)

2.2 Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *“si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Teniendo en cuenta los nuevos ejemplos aportados y la explicación dada se solicita que se de por demostrado el nivel inventivo de la presente solicitud toda vez que es claro que la nueva mezcla de imidacloprid y clothianidín posee sinergia dentro de la relación de 1:10 a 10:1 y con una concentración de compuesto activo de entre 0,0001% a 1% en peso.

Presento junto con este escrito un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se encuentra mucho más limitado en cuanto a la concentración del compuesto activo.

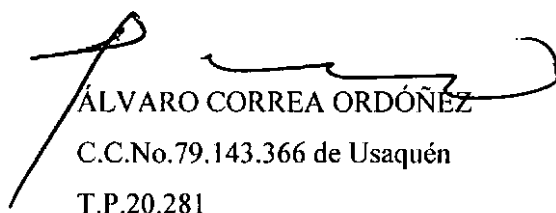
En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante si cumple con los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención.

3. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que las patentes europeas y estadounidenses han sido otorgadas para solicitudes equivalentes a la presente solicitud colombiana. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Nuevo capítulo reivindicatorio
Datos de prueba

RAC/BOGDMS-591700-V1-P2006_033359-0810.DOC

REIVINDICACIONES SOLICITUD 06.033.359 (original)

1. Una combinación de imidacloprid y clothianidin, en la que la relación entre estos dos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10 y en donde la concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001% en peso y 1% en peso.

BCS 03-3045-CO

Example A

Plutella xylostella - test

5 Solvent: 7 parts by weight of dimethylformamide

Emulsifier: 2 parts by weight of alkylaryl polyglycoether

To produce a suitable preparation of active compound, 1 part by weight of active compound is mixed with the stated amount of solvent and emulsifier, and the concentrate is diluted with emulsifier-containing water to the desired concentration.

10 Cabbage leaves (*Brassica oleracea*) are treated by being sprayed with the preparation of the active compound in the desired concentration and are infested with larvae of the diamond back moth (*Plutella xylostella*) as long as the leaves are still moist.

After the specified period of time, the mortality in % is determined. 100 % means that all the caterpillars have been killed; 0 % means that none of the caterpillars have been killed.

15 According to the present application in this test e.g. the following combination with different ratios shows a synergistic effect in comparison to the single compounds:

20

25

30

35

Table A: *Plutella xylostella* – Test

<u>Active Ingredient</u>	<u>Concentration in ppm</u>	<u>Mortality in % after 1d</u>
Imidacloprid	80	0
	40	0
	20	0
	10	0
	5	0
Clothianidin	160	60
	80	35
	40	25
	20	15
Imidacloprid + Clothianidin (4 : 1)	80 + 20	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 40 15
Imidacloprid + Clothianidin (2 : 1)	80 + 40	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 75 25
Imidacloprid + Clothianidin (1 : 2)	80 + 160	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 90 60
	40 + 80	60 35
	20 + 40	50 25
Imidacloprid + Clothianidin (1 : 4)	40 + 160	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 90 60
	20 + 80	65 35
	10 + 40	50 25
Imidacloprid + Clothianidin (1 : 8)	10 + 80	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 75 35
<u>Active Ingredient</u>	<u>Concentration in ppm</u>	<u>Mortality in % after 2d</u>
Imidacloprid	40	35
	20	20
Clothianidin	20	55
	5	0
Imidacloprid + Clothianidin (8 : 1)	40 + 5	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 50 35
Imidacloprid + Clothianidin (4 : 1)	20 + 5	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 35 20
Imidacloprid + Clothianidin (2 : 1)	40 + 20	<u>obs.*</u> <u>cal.**</u> 85 70,75

* obs. = observed insecticidal efficacy

** cal. = efficacy calculated with Colby-formula