

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 – ASIP – AIPPI

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-153061- -00003-0000

Fecha: 2013-10-24 16:30:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 12 – 153.061

TÍTULO: “COMPOSICIÓN INSECTICIDA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROLAR INSECTOS USANDO LA MISMA”

SOLICITANTE: ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.472 del 30 de julio de 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.472 del 30 de julio de 2013.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de un dialquilen C1-C4 mencionado en las reivindicaciones 8 y 9 y el uso de la formulación insecticida descrito en la reivindicación 12, no son patentables de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486. Sírvase eliminar las reivindicaciones 8, 9 y 12 del pliego reivindicatorio.”

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

“Aunque la reivindicación 11 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de la formulación insecticida de la reivindicación 1 para controlar organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” la formulación que comprende el insecticida corresponde en realidad a la forma de usar dicha formulación. Por lo tanto, el método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar la reivindicación 11 del pliego reivindicatorio.”

“En este sentido, se le aclara al solicitante que un proceso o método cuya única etapa es una aplicación de un compuesto o una composición, corresponde a un uso de dicho compuesto o composición. Sírvese retirar las reivindicaciones antes mencionadas de la solicitud.”

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 8, 9, 11 y 12** 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

TITULO

El Examinador Técnico de Patentes objeto el título de la invención porque:

“El título de la presente solicitud tiene expresiones muy generales y hace referencia al uso de la formulación reivindicada. Se requiere que el solicitante modifique el título de tal forma que se haga referencia a la estructura química específica de los compuestos presentes en la formulación objeto de la invención y se elimine la mención a su uso.”

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

NUEVO TITULO:

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

“PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL AGUA DE UNA FORMULACIÓN DE UNCIÓN CONTINUA”

REIVINDICACIONES (art. 30 D 486, Art 22 PCT)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 no es clara porque emplea expresiones muy amplias y ambiguas para definir las sustancias comprendidas en la formulación objeto de la invención. Estas expresiones dan lugar a un número indeterminado de formulaciones que no encuentran un sustento adecuado en el capítulo descriptivo y corresponden a: “un principio activo contra ectoparásitos”, “un regulador del crecimiento de insectos”, “una cantidad eficaz” y “al menos”. Se le recuerda al solicitante que una formulación o composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la formulación insecticida) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 y la totalidad del pliego reivindicatorio de tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los componentes de la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.”

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

En el nuevo juego de reivindicaciones, la reivindicación 10 se ha **modificado** de forma que ahora se lee *“Un procedimiento para mejorar las propiedades de resistencia al agua de una formulación de uncción continua donde dicho procedimiento comprende.....”*. Asimismo, esta **reivindicación 10 se ha reenumerado como la nueva reivindicación 1.**

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

Además, la **reivindicación 1 (nueva reivindicación 2)** se ha modificado incluyendo el contenido de la antigua reivindicación 2, para definir el “principio activo contra ectoparásitos” como “regulador del crecimiento de insectos (RCI)”.

De acuerdo a estos cambios **se ha modificado la numeración de las reivindicaciones y sus relaciones de dependencia.**

Todos los cambios están soportados por el juego de reivindicaciones y la descripción originalmente presentados.

El Examinador considera que la **reivindicación 1 no es clara y no está soportada convenientemente por la descripción** por el uso de la expresión “**un principio activo contra ectoparásitos**”, “**un regulador del crecimiento de insectos**”, “**una cantidad efectiva**” y “**al menos**”.

A este respecto, nos gustaría indicar que tras las **modificaciones explicadas** más arriba, todas las **reivindicaciones pendientes son reivindicaciones de método**, definiendo un método para mejorar las propiedades de resistencia al agua de una formulación de unción continua. La **contribución de la presente invención al estado de la técnica se basa en el hallazgo de que un compuesto dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter puede ser empleado como vehículo** en una formulación para la mejora de las propiedades de resistencia al agua, lo cual no había sido divulgado, ni siquiera sugerido, en el estado de la técnica previo a la presente invención. Además, el hecho de incluir este vehículo proporciona importantes e inesperadas ventajas (vea este punto ampliado más abajo). Sin embargo, los componentes específicos y sus ratios, pueden

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

determinarse fácilmente de acuerdo a las necesidades reales de cada caso, basándose en la información contenida en la descripción de la presente solicitud y los conocimientos generales del experto en la materia. No obstante, el solicitante, para que la reivindicación 1 sea más clara, ha incluido la reivindicación 2 en la reivindicación 1 (nueva reivindicación 2), para definir el “ingrediente activo contra ectoparásitos” como “regulador del crecimiento de insectos (RCI)”.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **siete (7) nuevas reivindicaciones** en dos folios.

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad (art.16 D 486)

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1 a 7 y 10 con los documentos **D1 (WO 2010026370 A1)** porque:

“La reivindicación 1 consiste en una formulación para unión continua para controlar un parásito externo sobre un animal, que comprende una cantidad eficaz de un principio activo contra ectoparásitos y al menos un dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter como vehículo.”

“Las características esenciales de la formulación insecticida descrita en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1 el cual enseña una composición para el control de ectoparásitos de aplicación tópica que comprende un regulador del crecimiento y/o un insecticida de fenilpirazol y/o un insecticida de cloronicotinil y glicol éter como solvente (Pág. 1, Lín 3 a 11; Pág. 3 Lín. 5 a 10; Pág 4. Lín 4 a 33), donde el glicol éter es preferiblemente seleccionado diaetilenglicol

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

monoetil éter C1-4, diaetilenglicol monometil éter C1-4, etilenglicol monoetil éter C1-4, etilenglicol monometil éter C1-4 (Pág. 8 Lín. 16 a 32). Específicamente el documento D1 revela en su ejemplo 1 (Pág. 18, Lín 4 a 6) una formulación insecticida que comprende fipronil, S-,etopreno y duetilen glicol monoetil éter. Adicionalmente el documento D1 enseña que sorprendentemente este tipo de formulaciones que cuentan con la presencia de glicol éter no causan irritación en la zona de la piel donde es aplicada.”

“En consecuencia, la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1.”

“Las reivindicaciones 2 a 7 y 10 no mencionan alguna característica que haga novedosa la formulación descrita en la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.”

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Novedad** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

De acuerdo al nuevo juego de reivindicaciones, las **nuevas reivindicaciones 1 a 7 se refieren a un método para la mejora de las propiedades de resistencia al agua de una formulación de unción continua, donde el procedimiento comprende incluir en la formulación un dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter como vehículo.** Hasta la presente invención, no se había divulgado o sugerido, ni siquiera en el documento **D1**, que un compuesto de este tipo pudiera ser usado como un vehículo en una formulación para mejorar sus propiedades de resistencia al agua. Por ello, el **método es NOVEDOSO** a la luz del documento **D1**.

Además, como hemos mencionado anteriormente, **este método proporciona efectos inesperados y ventajosos en las propiedades de este tipo de formulaciones, tal y como se describe a lo largo de la**

2

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

descripción a través de los ejemplos (por ejemplo, página 11, líneas 3-13, y página 28, puntos 3 y 6). Por estos motivos, el **método de la presente invención también presenta ACTIVIDAD INVENTIVA** frente al documento D1.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO TITULO: “PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL AGUA DE UNA FORMULACIÓN DE UNCIÓN CONTINUA”**; Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **siete (7) Nuevas Reivindicaciones** en dos folios; 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. 13.472 del 30 de julio de 2013.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL AGUA DE UNA FORMULACIÓN DE UNCIÓN CONTINUA”** a nombre de la sociedad **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 7 inclusive.

Atentamente,



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

Anexos:

Nuevas Reivindicaciones (7) en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para mejorar las propiedades de resistencia al agua de una formulación para unción continua donde dicho procedimiento comprende incluir en la formulación un dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter como vehículo.
2. Procedimiento, según la reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la formulación para unción continua comprende una cantidad eficaz de un principio activo contra ectoparásitos y al menos un dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter como vehículo, donde el principio activo contra ectoparásitos es un regulador del crecimiento de insectos (RCI).
3. Procedimiento, según la reivindicación 2, caracterizado porque el regulador del crecimiento de insectos (RCI) es un compuesto seleccionado de diflubenzuron, triflumuron, fluazuron, lufenuron, novaluron, hexaflumuron, teflubenuron, clorfluazuron, flufenoxuron, noviflumuron y metopreno, y mezclas de los mismos.
4. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones 2-3, **CARACTERIZADO PORQUE** la formulación comprende del 0,1 % al 40 % en peso del regulador del crecimiento de insectos y del 40 % al 99,9 % en peso de al menos un dialquilen C2-C4 glicol mono/di alquil C1-C4 éter.
5. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, **CARACTERIZADO PORQUE** en la formulación están presentes dos o más reguladores del crecimiento de insectos.
6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2-5, **CARACTERIZADO PORQUE** en la formulación están presentes dos o más dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter.
7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2-6, **CARACTERIZADO PORQUE** el dialquilen C2-C4 glicol mono/dialquil C1-C4 éter es dietilenglicol dimetiléter, dietilenglicol metiléter, dipropilenglicol dimetiléter, dipropilenglicol

metiléter, dibutilenglicol dimetiléter, dibutilenglicol metiléter, dietilenglicol dietiléter, dietilenglicol etiléter, dipropilenglicol dietiléter, dipropilenglicol etiléter, dibutilenglicol dietiléter, dibutilenglicol etiléter, dietilenglicol dipropiléter, dietilenglicol propiléter, dipropilenglicol dipropiléter, dipropilenglicol propiléter, dibutilenglicol dipropiléter, dibutilenglicol propiléter, dietilenglicol dibutiléter, dietilenglicol butiléter, dipropilenglicol dibutiléter, dipropilenglicol butiléter, dibutilenglicol dibutiléter, dibutilenglicol butiléter o una mezcla de los mismos.