

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 06-044350- -00010-0000**Fecha: 2011-05-24 17:08:45
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 8

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 06.044.350

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Combinación de productos
activos con propiedades insecticidas"

Solicitante: Bayer CropScience Aktiengesellschaft

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 11
DEL 14 DE ENERO DE 2011, OFICIO NO. 647 (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 de prórroga solicitado en mi memorial 06-044350-00009-0000 de fecha 8 de abril de 2011:

1. Objeciones del Examinador

1.1 De la solicitud de patente

Descripción

Se dice por parte de su Despacho que la invención solo presenta actividad

para las composiciones del compuesto de fórmula (I) que se denomina (I-1-9) y un compuesto del grupo de piretroides. Se considera que tanto los compuestos de fórmula I como los piretroides son conocidos y por lo tanto el sustento de la solicitud va a estar sujeto al efecto sinérgico. Se menciona que adicionalmente no es posible establecer que una composición binaria va a presentar un efecto similar a una ternaria o cuaternaria.

Reivindicaciones

Se considera por parte de su Despacho que se deben especificar los compuestos que se encuentran presentes en las composiciones objeto de la invención ya que no es posible establecer si las composiciones son binarias, terciarias, cuaternarias o de qué tipo.

De otro lado se sugiere especificar los diferentes compuestos (derivados de fórmula I) que pueden estar presentes en la composición.

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 De la solicitud de patente

En respuesta a las observaciones de su Despacho el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio el cual es mucho mas limitado que el anterior y en donde queda absolutamente claro que se ha hecho una restricción a composiciones binarias de una amida del ácido antranílico de la fórmula (I-1) y a un piretroide del grupo (2). Los piretroides se han restringido, adicionalmente, a deltamethrin, lambda-cyhalothrin y betacyfluthrin. En los datos biológicos que se presentaron originalmente y en aquellos aportados con la respuesta presentada el 12 de julio de 2010, se demuestra una eficacia sinérgicamente mejorada para cada uno de estos piretroides en combinación con las antranilamidas de fórmula (I-1).

En cuanto al grado de limitación de una invención le agradecemos tenga en cuenta los

siguientes comentarios:

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.patitigationblog.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 más 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 más 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 está infringiendo.

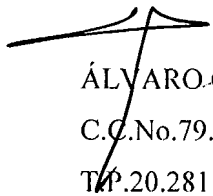
La legislación colombiana no reglamenta, de ninguna manera, el alcance que se le pueda dar a una invención. Es decir, no existe fundamento jurídico para indicarle a un solicitante cual es el alcance adecuado de una invención y cual no. Por lo tanto se le solicita de la manera mas comedida a su Despacho que tenga en cuenta todos estos argumentos y que teniendo en cuenta que no existe un alcance específico fijado por la ley, no se le exija al solicitante limitar su invención hasta un punto en el cual su protección sería muy difícilmente defendible.

2.3 Unidad de invención

Como complemento a la anterior explicación, debe ser claro, entonces, que el concepto común inventivo de la solicitud son combinaciones de antranilamidas y piretroides que muestran una eficacia sinérgicamente mejorada.

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,

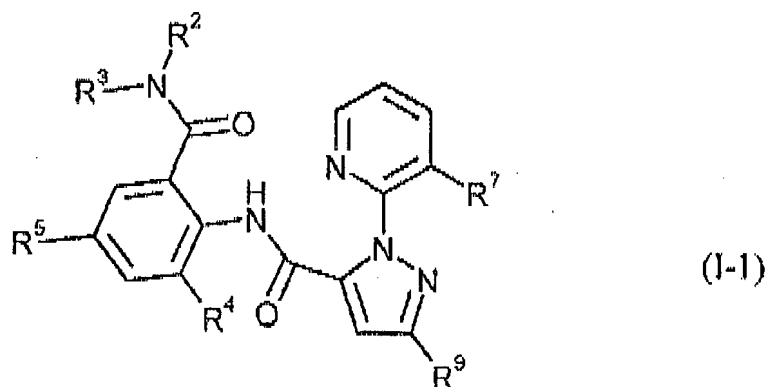

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado

RAC/BOGDMS-692926-V1-P2006_044350-0820.DOC

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende una combinación de un producto activo, con actividad sinérgica de amidas del ácido antranílico de la fórmula (I-1).



en la que

- R^2 significa hidrógeno o metilo.
- R^3 significa alquilo con 1 a 4 átomos de carbono.
- R^4 significa metilo, trifluorometilo, trifluorometoxi, fluor, cloro, bromo ó yodo.
- R^5 significa hidrógeno, fluor, cloro, bromo, yodo, trifluorometilo ó trifluorometoxi.
- R^7 significa cloro ó bromo
- R^9 significa trifluorometilo, cloro, bromo, difluorometoxi ó trifluoroetoxi.

y un producto activo del grupo de los piretroides (productos activos del grupo 2) elegidos entre

- (2-3) Betacyfluthrin
- (2-6) Deltamethrin
- (2-12) Lambda-Cyhalothrin

2. La composición de la reivindicación 1 que comprende una amida del ácido antranílico de la fórmula (I-1) y un piretroide (grupo 2) en una proporción de 50:1 hasta 1:5.
3. La composición de la reivindicación 1, en donde la amida del ácido antranílico es el compuesto (I-1-9).

4. La composición de la reivindicación 1, en donde la amida del ácido antranílico es un compuesto (I-1-4).
5. La composición de la reivindicación 1, en donde el piretroide es Betacyfluthrin.
6. La composición de la reivindicación 1, en donde el piretroide es Deltamethrin.
7. La composición de la reivindicación 1, en donde el piretroide es Lambda-Cyhalothrin.