

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

208
389
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-044354- -00007-0000

Fecha: 2008-09-01 16:14:55 Dep: 2020 NUCRLACION
Tra: 11 PATENTELIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act: 449 RESPUESOPOSICI Folios: 10

TRAMITE: 011

EVENTO: 379

ACTUACIÓN: 449

Referencia : Expediente No. 06.044354
Asunto : Defensa a oposición de solicitud de
patente de invención titulada:
"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON
PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS"
Solicitante : BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT.
Opositor : PROCAPS S.A

I. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por la doctora ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, apoderada de la sociedad PROCAPS S.A contra la solicitud de patente de invención titulada: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS" que se tramita en el expediente de la referencia.

II. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TERMINO LEGAL

El Oficio N° 3491, que dispone el traslado de la oposición formulada fue notificado por fijación en lista el 07 de Marzo de 2008. Mediante memorial radicado el 8 de febrero de 2008 solicité un plazo de sesenta (60) días para dar respuesta a este oficio por lo que el término concedido vence el 4 de Septiembre

209
390
135

de 2008; de manera que la oposición está siendo contestada en término legal.

III. RESPUESTA A LA PETICIÓN

Me opongo a las peticiones de la sociedad PROCAPS S.A, y en consecuencia solicito se declare infundada la oposición presentada y se otorgue la patente de invención tramitada bajo el expediente No. 06.044354.

IV. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

Fundamenta el opositor su petición, en los siguientes argumentos principales:

4.1 "la reivindicación 9 se refiere al uso y no a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto tangible".

4.2 "El ejemplo 1 revela la preparación de N-[4-chloro-2-methyl-6[[[(1-metiletil)amino]carbonyl]phenyl 1-(3-chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide. En la página 59, a partir de la línea 9, se refiere a que la composición comprende una cantidad biológicamente activa del compuesto de la formula I (ver reivindicaciones 1, 8 y 11 a 13 de D1) en combinación con una cantidad efectiva de agentes insecticidas y acaricidas (página 60 a partir de la línea 11). Así, las cosas, la presente solicitud no es novedosa pues lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica, particularmente en el documento D1".

4.3 "En la página 82, a partir de la línea 11 de dicho documento D2, se revela que la composición puede presentarse en combinación con un a cantidad efectiva de agentes insecticidas y acaricidas. Por lo tanto, la presente solicitud no es novedosa pues lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica, particularmente en el documento D2".

240
791
296

V. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio los compuestos de formula (I) se han limitado a 2 compuestos (compuesto (I-1) y (I-2)) y los del grupo 2 se han limitado a 4 compuestos (Diafentiuron (2-2), Abamectina (2-5), Endosulfán (2-17), Espinosad (2-20)), de acuerdo a lo divulgado en las páginas 19 y 20 de la presente solicitud de patente.

Adicionalmente, la definición de las antranilamidas de la formula (II-1) se ha restringido a los compuestos preferentes divulgados en la página 32 de la especificación;

Además, La proporción en peso de la mezcla se ha incluido en la reivindicación 1;

Finalmente la reivindicación 9 se ha eliminado del nuevo pliego reivindicatorio.

De tal manera que el nuevo capítulo reivindicatorio está constituido por dos (2) reivindicaciones.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, a continuación me permito presentar a consideración de este Despacho, por qué la oposición carece de fundamento alguno teniendo en cuenta que la presente invención es novedosa frente a las referencias citadas:

Los documentos D1 y D2 abarcan amidas de ácido antranílico y divulga largas listas de potenciales insecticidas y otros posibles compuestos para combinar con amidas de ácido antranílico a lo largo de varias páginas (Ver Páginas 59 a 61 de D1 y página 82 a 84 de D2). Por ejemplo, D1 (Ver página 59) divulga lo siguiente: "compuestos de esta invención también pueden mezclarse con uno o

211
392
297

más agentes biológicos incluyendo insecticidas, fungicidas, nematocidas, bactericidas, acaricidas, reguladores de crecimiento...compuestos biológicamente activos". Sin embargo, tanto D1 como D2 no divulgan datos experimentales que soporten las posibles combinaciones que pueden presentarse a partir de las extensas listas de compuestos potenciales revelados. Adicionalmente, no revelan ninguna enseñanza con respecto a las proporciones en las que los compuestos deberían ser mezclados y asimismo no revelan ni describen específicamente las composiciones reivindicadas en el nuevo pliego reivindicatorio y que las mismas podrían presentar un efecto sinérgico (o datos biológicos que sustenten dicho efecto).

Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella".

De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar sus compuestos de por lo menos dos (2) listas de compuestos diferentes, lo cual, también de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente invención, veamos:

"Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad".

Por otro lado, mi representada desea poner de presente que de manera sorprendente se encuentra que las composiciones reivindicadas en la presente solicitud de patente (conformadas por una amida de ácido antranílico y uno de los 6 compuestos mencionados anteriormente) en cantidades determinadas presentan un

212
393
290

efecto sinérgico, el cual se encuentra debidamente sustentado en la descripción de la presente solicitud de patente (Ver página 49 y 73-85), en donde el incremento en la eficiencia se demuestra claramente con los datos biológicos presentados.

Por lo tanto, debido a que el nuevo capítulo reivindicatorio se dirige a composiciones que contienen 6 compuestos de formula (I) o grupo 2 y una amida de ácido antranílico de formula (II-1) en un rango de proporciones de mezclas específico, y además las composiciones reivindicadas divulgan una nueva característica técnica que no es revelada en el estado de la técnica citado por la parte opositora, la composición reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio debe considerarse como novedosa frente a D1 y D2.

Con respecto a la objeción formulada por aplicación industrial, debido a que la reivindicación 9 ha sido eliminada del nuevo pliego reivindicatorio, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

VI. PETICIONES

Por los anteriores hechos, solicito respetuosamente a este Despacho proceder a:

- 6.1. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PROCAPS S.A.
- 6.2. Conceder la patente de invención titulada: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS", cuyo titular es BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, que se tramita en el expediente de la referencia.

VII. PRUEBAS

Comendidamente solicito se tengan como pruebas en este asunto, todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia.

213
384
299

VIII. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 4ª N° 72 - 35 de esta ciudad de Bogotá, D.C.

IX. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929

COLO 13549 264 001 0

COLO 13549 841 064 0

MGM\MGM\ID-133401\WPC13549

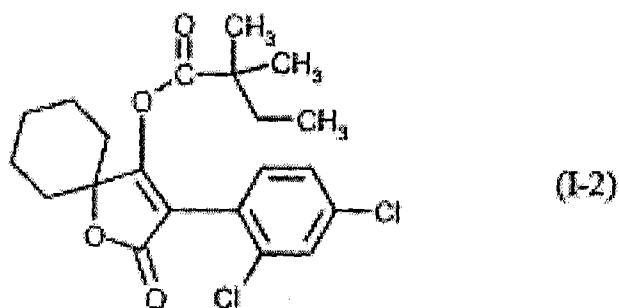
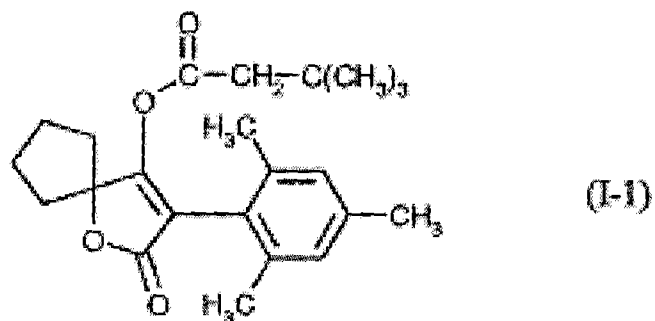
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Alfred-Nobel Strasse 50, Monheim 40789, Alemania Domicilio: Monheim, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>06.044.354</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio con 2 reivindicaciones y solicito que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el estudio de patentabilidad de esta solicitud de patente. _____ _____	
6	Comprobante de pago No. <u>08-67,520</u> Fecha: <u>25 de agosto de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

213
396
701

REIVINDICACIONES.

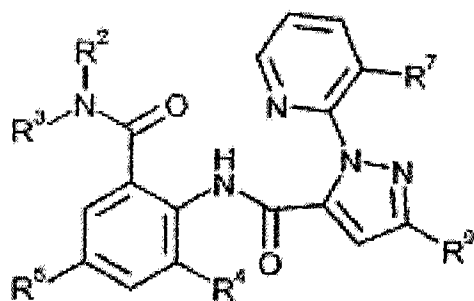
1. Una composición caracterizada porque contiene una combinación de compuestos activos que presenta un efecto sinérgico, y esta constituida por al menos un compuesto de formula (I) seleccionado de:



o al menos un compuesto con actividad acaricida (grupo 2) seleccionado de:

- (2-2) abamectina,
- (2-5) diafentiuron,
- (2-17) espinosad,
- (2-20) endosulfan;

y al menos un compuesto activo del grupo de antranilamidas de formula (II-1)



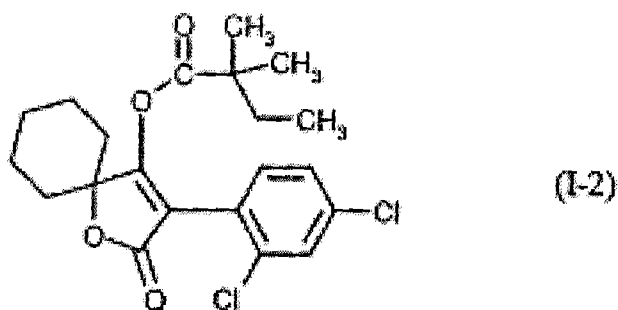
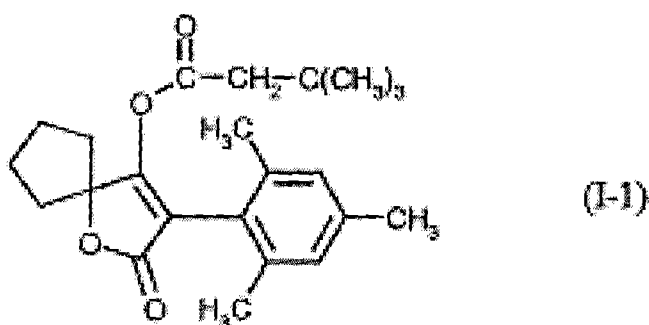
en el cual:
R² representa hidrógeno o metilo,

216
397
302

R³ representa C₁₋₄ alquilo (en particular metilo, etilo, n-isopropil o n-, iso-, sec-, tert-butilo),
R⁴ representa metilo, trifluorometilo, trifluorometoxi, fluorina, clorina, bromina o iodina,
R⁵ representa hidrógeno, fluorina, clorina, bromina, iodina, trifluorometilo o trifluorometoxi,
R⁷ representa clorina o bromina,
R⁹ representa trifluorometilo, clorina, bromina, difluorometoxi o trifluorometoxi,

Y en donde la proporción en peso de al menos un compuesto de formula (I) o un compuesto con actividad acaricida (grupo 2) y un compuesto del grupo de antranilamidas de formula (II-1) es de 500:1 hasta 1:50.

2. Una composición de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la proporción en peso de al menos un compuesto de formula (I) seleccionado de



o al menos un compuesto con actividad acaricida (grupo 2) seleccionado de

(2-2) abamectina,
(2-5) diafentiuron,
(2-17) espinosad,
(2-20) endosulfan

y al menos un compuesto activo del grupo de antranilamidas de formula (II-1) es de 25:1 hasta 1:10.

217
378
303

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-044354- -00007-0000

Fecha: 2008-09-01 16:14:55 Dep: 2020 NULCREACION
Tra: 11 PATENTILYII Eve: 378 FASLACIONALI
Act: 449 RLSPULSOPOSICI Folios: 10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 67,520
FECHA : AGOSTO 25 DE 2008

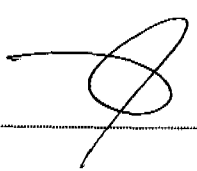
**** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	7440521	25/08/2008	19,675,000.00

**** CONCEPTO ****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

001013549-264-001-0

324
399

218

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., (27 de Octubre del 2010)

Apoderado: Emilio Ferrero

ASUNTO

Radicación 06-44354

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio 1433

Folios 003

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/EP2004/012329

Fecha de Presentación Internal.

10 de Octubre de 2004.

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

1.1. Descripción: Folios: 50 a 134 (capítulo descriptivo original)

1.2. Reivindicaciones: Folios: 135 a 163 (capítulo reivindicatorio original)

1.3. Prioridad: 14 de noviembre del 2003, DE, No solicitud. 10353281.1

2. Análisis de la Prioridad

Se comparó el contenido de la materia presentada en el documento de prioridad con la materia de la solicitud encontrando que esta coincidía; por lo que la prioridad es aceptada.

3. Objeto de la invención

- *Título de la solicitud: "Combinaciones de productos activos con propiedades insecticidas y acaricidas".*

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Reivindicaciones 1 a 7: Agentes que contiene una combinación de productos activos, con actividad sinérgica, constituidos por compuestos de la fórmula (I) (grupo 1) o un compuesto con actividad acaricida (grupo 2).

Reivindicación 8: Agentes según las reivindicaciones 1 a 7 que contienen compuestos de la fórmula (I) (grupo 1) o al menos, un compuestos con actividad herbicida (grupo 2) y al menos una amida del ácido antranílico de la fórmula (II) en la proporción de 500:1 hasta 1:50.

Reivindicación 9: Empleo de la mezcla con actividad sinérgica, como la que se ha definido en las reivindicaciones 1 a 7 para la lucha contra las plagas animales.

Reivindicación 10: Procedimiento para la obtención de agentes pesticidas, caracterizado porque se combina una mezcla, con actividad sinérgica, como se ha definido en las reivindicaciones 1 a 7, con agentes extendedores y/o con sustancias tensioactivas.

El solicitante en el capítulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la solicitud: " La presente invención se refiere a nuevas combinaciones de productos activos, que esta constituidas por cetoenoles cíclicos, conocidas, por un lado y, por otro lado, por otros productos activos insecticidas conocidos y que son adecuados, de una manera muy buena, para la lucha contra las plagas animales tales como los insectos y ácaros indeseables".

306

220 401

- *Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A01N 43/56*

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

En la solicitud se presenta una gran cantidad de agentes que presentan una actividad sinérgica; en el capítulo descriptivo no se encuentra un suficiente sustento para todas las posibles combinaciones de productos activos que se pretenden proteger con la solicitud, por lo que es necesario ajustar la solicitud a los agentes para los cuales se ha demostrado una actividad sinérgica.

De acuerdo a lo anterior, el capítulo descriptivo de la solicitud no cumple con lo establecido en el art. 28 de la Decisión 486 o art. 22 del Tratado PCT.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D. 486)

En la reivindicación 1 se están presentando agentes con actividad sinérgica, dichos agentes se encuentran constituidos por medio de compuestos que se derivan de la fórmula 1 (grupo 1) y por compuestos del grupo 2. Para los compuestos que se derivan de la fórmula 1 se presentan seis radicales para cada uno de ellos se presentan al menos 4 significados dentro de los cuales se encuentran radicales que representan funciones orgánicas muy diferentes; sobre todo para los radicales A4, A3 y G1. De otra parte, en la solicitud se presenta que el agente puede estar conformado por compuestos con actividad acaricida el cual puede ser seleccionado de más de 30 compuestos.

Por lo tanto, los agentes no se encuentran definidos adecuadamente ya que los componentes principales están descritos de una manera muy amplia, este hecho ocasiona que la solicitud no presente claridad ni concisión.

En la reivindicación 6 se presenta que los agentes contienen los compuestos de la fórmula (II) para estos compuestos también se presentan significados muy amplios y variados para sus radicales. De otra parte, si los compuestos de fórmula (II) son esenciales para la invención es necesario presentarlos en la reivindicación 1 ya que esta reivindicación debe contener la totalidad de la invención.

307

224 402

El procedimiento para la obtención de agentes pesticidas que se presenta en la reivindicación 10 no presenta las características técnicas necesarias para diferenciarlo de una mezcla convencional de principios activos.

En la reivindicación 1 se enuncia que los agentes se encuentran constituidos por compuestos de fórmula 1 o un compuesto con actividad acaricida (grupo 2); tal como se encuentra presentada esta reivindicación no es posible definir si los agentes reclamado contienen solamente los compuestos de fórmula 1 o también incluyen los compuestos del grupo 2 ya que la expresión "O" es ambigua.

De acuerdo a las anteriores observaciones el capítulo reivindicatorio de la solicitud no cumple con lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud no guarda Unidad de Invención por las siguientes razones:

- 1) Los compuestos de fórmula 1 no se han definido de manera conveniente ya que de acuerdo a los significados que se presentan para los radicales sustituyentes se presentan una gran variedad de compuestos que es posible derivar de la fórmula 1. De otra parte las combinaciones de los compuestos de fórmula 1 y de los compuestos con actividad acaricida tampoco se definen adecuadamente ya que no se especifican las posibles combinaciones ya que tal como se plantean podrían ser más de treinta; dentro de las cuales no es posible reconocer un único concepto común inventivo ya que tanto los compuestos derivados de fórmula 1 como los compuestos con actividad acaricida son conocidos.
- 2) Se reclaman composiciones diferentes dentro de una misma solicitud ya que estarían los agentes constituidos por los compuestos derivados de fórmula 1; agentes constituidos por compuestos de fórmula 1 y por un compuesto con actividad acaricida; agentes constituidos por compuestos de fórmula 1, un compuesto con actividad acaricida y un compuesto de la fórmula (II).

Por lo tanto, se debe ajustar la solicitud de tal manera que sea posible reconocer un único concepto común inventivo.

1308

222 403

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La reivindicación 9 es explícita al presentar el empleo de una mezcla con actividad sinérgica constituida por los compuestos de fórmula 1 y compuestos con actividad insecticida.

7. Análisis de la Oposición: (artículo 43 D. 486):

La sociedad PROCAPS interpuso una oposición contra la solicitud y en ella se manifiesta que los documentos WO 03015519 (D1) publicado el 27 de febrero del 2003 y WO03016284 (D2) publicado el 27 de febrero de 2003 pueden afectar los requisitos de patentabilidad de la solicitud.

Revisando el documento D1 en él se presentan composiciones que se encuentran constituidas por los compuestos de fórmula (I) y compuestos biológicamente activos; para estas composiciones no se especifica que incluyan compuestos de fórmula (II) como si se presenta en la solicitud; de tal manera que el documento D1 no podría afectar la novedad de la solicitud pero si podría afectar el nivel inventivo de la misma combinándolo con otro documento que se encuentre cercano al estado del arte.

Con respecto al documento D2 en él se presentan compuestos derivados de fórmula (I) y de manera general presenta que estos compuestos pueden estar combinados con al menos un compuesto o agente para controlar invertebrados; por lo tanto, lo revelado en este documento no es suficiente para afectar los requisitos de patentabilidad de la solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

309

223-404

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

05 NOV 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 3845	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202064
-------------------------------------	---