

SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CO

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-004042- -00005-0000

Fecha: 2013-11-06 09:43:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 9

REF: Expediente 13-004-042

TÍTULO SOLICITADO: “MEZCLAS INSECTICIDAS SINERGICAS”.

PUBLICACIÓN: Gaceta 667 de 15/05/2013, N° de publicación 592.

PRIORIDAD: US 61/370,911 de 05/08/2010

SOLICITANTE: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.

APODERADO: DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN

TRÁMITE: SUSTENTACION DE OPOSICIÓN

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional número 44655 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad **INTEROC S.A.**, dentro del trámite de la referencia, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 42 inciso 2º de la Decisión 486 de 2000, por medio del presente escrito, procedo a sustentar y complementar la oposición presentada el 12 de agosto de 2013, en los siguientes términos:

I. RATIFICACIÓN

Comedidamente me permito insistir en los argumentos planteados en la oposición respectiva, los cuales, como se dijo en su momento, demuestran que la solicitud de la referencia incumple los requisitos de patentabilidad establecidos por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, y que por ello no merece recibir el beneficio patentario.

- ✓ Ratificamos que las reivindicaciones 12, 13 y 14 se refieren a métodos de tratamiento lo cual contraviene al Decisión 486 de 2000; así mismo, se observa que se pretende proteger a todas luces un método de tratamiento enmascarado bajo una “composición” que se caracteriza erráticamente de forma general mediante sus grupos químicos y/o por su actividad química cuya práctica obtendría infinidad de variantes que no concretan el tema que se pretende proteger ni permite su diferenciación con el estado de la técnica.
- ✓ Posteriormente dirigimos nuestra atención a la pretensión del solicitante por proteger combinaciones sinérgicas entre grupos de compuestos químicos tales como neonicotinoides, benzoilfenilureas, y piretroides, lo cual no correspondería a una invención sino a un descubrimiento.
- ✓ Igualmente encontramos falta de claridad en la solicitud, toda vez que no se indica la forma farmacéutica mediante la cual una persona del área pudiese llevar a cabo la composición pretendida, incluso las composiciones como tal no se caracterizan debidamente, es decir, revelando todos sus componentes sin centrarse exclusivamente en los compuestos activos que pretende combinar o incluso en los resultados a alcanzar cuando se reclaman actividades químicas o grupos químicos ilimitadamente.
- ✓ La solicitud de patente de combinación no tiene nivel inventivo, si se tiene en cuenta que tales combinaciones ya eran conocidas, el sinergismo entre agentes activos corresponde a labores rutinarias de laboratorio y a actividades industriales que son parte de la profesión agrícola como tal y aún más cuando se reivindican agentes activos de forma generalizada reclamados mediante actividades químicas y/o grupos químicos que incluyen a todas las alternativas presentes o futuras relacionadas con un piretroide, un neonicotinoide y una benzoilfenilurea.
- ✓ La solicitud colombiana en trámite carece de los requisitos de patentabilidad y para tal efecto, relacionamos varios documentos con los que se demostró que se conocían con anterioridad las mismas combinaciones entre insecticidas, veamos:

* La publicación americana **US 2009/0156399 “SYNERGISTIC INSECTICIDE MIXTURES”** del 18 de junio de 2009 revela mezclas insecticidas que comprenden una benzoilfenilurea y al menos un compuesto adicional conocido perteneciente al grupo de los neonicotinoides y posiblemente otros compuestos adicionales como los piretroides usando tales combinaciones para el control de peste animal.

En dicho documento se encontraron todas las características esenciales reivindicadas por la solicitud colombiana en trámite, es decir, **un compuesto piretroide, un compuesto neonicotinoide y un compuesto benzoilfenilurea.**

Así mismo, la anterioridad en mención revela combinaciones entre:

NEONICOTINOIDES como: acetamiprida, clotianidina, nitenpiram, tiacloprid y tiametoxam, **con PIRETROIDES como:** aletrina, bifentrina, ciflutrina, cihalotrina, cifenotrina, cipermetrina, alfa cipermetrina, beta cipermetrina, zeta cipermetrina, deltametrina, esfenvalerato, etofenprox, fenpropatrin, fenvalerato, imiprotrina, lambda cihalotrina, permetrina, praletrin, piretrinas, resmetrina, silafluofen, tau-fluvalinato, teflutrina, tetrametrina, tralometrina, transflutrina y sus combinaciones y además **un compuesto BENZOILFENILUREA como:** novaluron, incluso con otros compuestos activos tales como **insecticidas, atractantes, esterilantes, bactericidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, reguladores del crecimiento o herbicidas** en formas farmacéuticas tales como soluciones, polvos, gránulos suspensiones, suspoemulsiones, etc., con vehículos líquidos o sólidos utilizando surfactantes, emulsificantes y dispersantes y formadores de espuma.

Con lo cual se demostró que el documento en mención **anula por completo, la novedad** de la solicitud colombiana en trámite.

- ✓ De manera similar, se encontró la publicación americana **““PESTICIDAL COMPOSITION” US 2008/0009452** publicada el 10 de enero de 2008 que expone composiciones insecticidas que comprenden al menos **UN COMPUESTO INSECTICIDA** seleccionado del grupo (A) que puede estar comprendido dentro de las categorías de **piretroides, neonicotinoides o fenilpirazoles**, y dentro de sus preferidos: imidacloprid, acetamiprida,

tiametoxam, tiaclorprid, nitepiram, clotianidina y del grupo (B) el cual es al menos una **BENZOILFENIL UREA** reguladora del crecimiento en insectos, seleccionada entre, novaluron, lufenuron, hexaflumuron, triflumuron, diflubenzuron, clorfluazuron, flufenoxuron, noviflumuron, y teflubenzuron, en donde dicha composición contiene excipientes y/o aditivos adecuados, tal como se pretende proteger en la presente solicitud colombiana en trámite.

Continuando con el análisis del documento en mención, encontramos que la solicitud colombiana en trámite con respecto al presente documento, tampoco sería nueva en ninguna de sus modalidades puesto que se observan en el documento referido muchas más posibilidades para combinar piretroides y neonicotinoides **con todas las benzoilfenil úreas** allí mencionadas en comparación con las encontradas en la primera anterioridad relacionada (US 2009/0156399) en aras de realizar la composición reclamada, lo cual evidencia por ende un problema técnico ya solucionado previamente en su totalidad.

Es así como se observa que de acuerdo a lo consignado por la oposición presentada las combinaciones reivindicadas no cumplen con ninguno de los requisitos de patentabilidad, por cuanto un experto medianamente conocedor de la materia y con el conocimiento de uno sólo cualquiera de los anteriores documentos a su alcance, hubiera llegado fácil y directamente a lo que se pretende proteger.

II. COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN.

Por si no fuesen suficientes los argumentos planteados en la oposición presentada, es del caso presentar ahora los siguientes:

- ✓ Es menester tener en cuenta que la solicitud en cuestión **no es nueva** de acuerdo a su reivindicación independiente (1), sin embargo, encontramos que de acuerdo a las reivindicaciones 3, 5 y 7, que aparentemente pretenden reclamar la combinación preferida, no tendría nivel inventivo de acuerdo a los mismos dos documentos encontrados por la oposición, bajo el siguiente análisis:

- 1). La publicación americana **US 2009/0156399 “SYNERGISTIC INSECTICIDE MIXTURES”** del 18 de junio de 2009 revela mezclas insecticidas que comprenden **un compuesto PIRETROIDE** tal como la *bifentrina* que reclama la reivindicación 3, **un compuesto NEONICOTINOIDE** y **un compuesto BENZOILFENILUREA** tal como el *novalorun* que reclama la reivindicación 7, usando tales combinaciones para el control de peste animal.
- 2). La publicación americana **“PESTICIDAL COMPOSITION” US 2008/0009452** publicada el 10 de enero de 2008 revela composiciones insecticidas que comprenden al menos **UN COMPUESTO INSECTICIDA** que puede estar comprendido por la *imidacloprida* que reclama la reivindicación 5, **UN PIRETROIDE** y al menos una **BENZOILFENIL UREA** reguladora del crecimiento en insectos, que puede estar comprendido por el *novaluron* que reclama la reivindicación 7 de la solicitud colombiana en trámite.

NIVEL INVENTIVO CO 13-004-042		
CARACTERÍSTICAS DE LA COMBINACION PREFERIDA de acuerdo a las reivindicaciones 3, 5 y 7	US 2009/0156399	US 2008/0009452
BIFENTRINA (<i>piretroide</i>)	SI	<i>no menciona específicamente Bifentrina</i>
IMIDACLOPRIDA (<i>neonicotinoide fenilpirazol</i>)	<i>no menciona específicamente Imidacloprida</i>	SI
NOVALURON (<i>benzoilfenilurea</i>)	SI	SI

La única diferencia entre el tipo de composición insecticida ternaria sugerida por el arte previo más próximo, es decir la anterioridad **US 2009/0156399** y la composición insecticida ternaria preferida por la solicitud colombiana en trámite, consiste en que la anterioridad americana a pesar de mencionar dentro de su combinación al grupo de neonicotinoides, *no tiene en cuenta la imidacloprida*, sin embargo, tal diferencia no concede una ventaja excepcional ya que la anterioridad en mención había sugerido específicamente el mismo tipo de insecticida dentro de su composición solucionando así previamente el mismo problema técnico que pretendió solucionar la solicitud y reconociendo el sinergismo entre los tres tipos de grupos activos, de esta manera, la composición sugerida por la anterioridad resulta ser igual a la que se pretende

proteger, con mayor razón cuando la imidacloprida había sido sugerida de forma específica por el segundo documento, US 2008/0009452 que de hecho tenía composiciones que combinaban también los mismos tres tipos de insecticidas con la única diferencia de no mencionar específicamente el piretroide bifentrina pero sí otros del mismo grupo para lograr una composición similar a la reclamada.

Es así como un técnico medianamente versado en la materia a partir de los dos documentos presentados en la oposición, llegaría fácilmente a la composición ternaria preferida por la presente solicitud sin ningún tipo de esfuerzo inventivo simplemente realizando una variante de compuesto dentro del mismo grupo insecticida sin conseguir un salto relevante dentro de la técnica o una mejora sorprendente ante lo ya conocido.

- ✓ Ahora bien, no siendo suficiente la documentación encontrada que desvirtúa totalmente la novedad y el nivel inventivo para la solicitud colombiana, encontramos un tercer documento que contiene **específicamente la mezcla entre el piretroide bifentrina y el neonicotinoide imidacloprida** lo cual no se había visto mediante los dos documentos anteriormente referidos, veamos:

* La publicación americana **US 2009/0215832** del 27/08/2009 llamada ***“Method of combating turf pests with a combination of imidacloprid and bifenthrin”*** revela un método de control de insectos usando bifentrina e imidacloprida y sus posibles composiciones con sus excipientes específicamente detallados:

(57)

ABSTRACT

This invention relates to a method of controlling surface insect pests of turf using bifenthrin and imidacloprid.

(...)

Es así como encontramos nuevamente que la combinación preferida por las reivindicaciones 3, 5 y 7 dependientes de la 1, no tiene nivel inventivo ya que dicha composición se considera obvia si la combinamos con cualquiera de los documentos previamente relacionados y que demuestra una vez más cómo mediante un camino diferente, el técnico medianamente versado en la materia

que quisiera lograr una combinación ternaria de estos tres tipos de insecticidas, llegaría a ella fácilmente a ella sin ningún esfuerzo, veamos:

NIVEL INVENTIVO CO 13-004-042		
CARACTERÍSTICAS DE LA COMBINACION PREFERIDA de acuerdo a las reivindicaciones 3, 5 y 7	US 2009/0156399	US 2009/0215832
BIFENTRINA (piretroide)	SI	SI
IMIDACLOPRIDA (neonicotinoide fenilpirazol)	no menciona específicamente imidacloprida	SI
NOVALURON (benzoilfenilurea)	SI	no menciona

- ✓ Quisiéramos enfatizar en el hecho de que aun habiendo presentado dos (2) documentos iniciales en los cuales se evidenció de forma clara y contundente que la presente solicitud colombiana en trámite **carece totalmente de novedad** y que por tal motivo no merece privilegio de exclusividad, vimos necesario evidenciar que aun seleccionando los compuestos específicos preferidos por el solicitante en las reivindicaciones 3, 5 y 7 no habría tampoco ninguna posibilidad de otorgar crédito inventivo a la presente solicitud en trámite mediante la combinación de solamente dos documentos entre los tres (3) encontrados cualesquiera que estos fueran, es decir, se reafirma nuevamente que nada de lo que se pretende proteger será nuevo y mucho menos inventivo.

En consecuencia, mediante las tres anterioridades presentadas y las composiciones sugeridas allí, queda demostrado que la solicitud colombiana en trámite y la materia que pretende proteger era absolutamente conocida y no representa ningún aporte novedoso, además, tal y como se demostró minuciosamente, tampoco serán inventivas sus reivindicaciones dependientes que hacen referencia a la combinación preferida.

Dada la contundencia de todos los anteriores análisis, queda irrefutablemente demostrado, que cualquier modalidad particular generada por la solicitud colombiana en trámite que contenga **un piretroide, un neonicotinoide y una benzoilfenilúrea**, era absolutamente conocida y por ende, el problema técnico ya había sido solucionado, de tal forma que la presente solicitud colombiana en trámite carece de todos los requisitos de patentabilidad siendo además

improcedente de acuerdo a lo establecido por la Decisión 486 toda vez que pretende proteger métodos de tratamiento.

Por todo lo anterior, ruego se analicen los argumentos expuestos con el rigor y detenimiento habituales y que en consecuencia se decrete, además de la negación de la solicitud en comento, el archivo del expediente que la contiene.

III. PRUEBAS

- Publicación americana **US 2009/0215832** del 27/08/2009 llamada "***Method of combating turf pests with a combination of imidacloprid and bifenthrin.***" Abstract.

Señor Superintendente,



JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
C.C. 79.152.473 de Usaquén
T.P. 44655 del C. S de la J.



US 20090215832A1

9

(19) **United States**(12) **Patent Application Publication****Royalty et al.**(10) Pub. No.: **US 2009/0215832 A1**(43) Pub. Date: **Aug. 27, 2009**(54) **METHOD OF COMBATING TURF PESTS
WITH A COMBINATION OF IMIDACLOPRID
AND BIFENTHRIN**(86) PCT No.: **PCT/US2006/008929**

§ 371 (c)(1),

(2), (4) Date: **Jan. 16, 2009**(76) Inventors: **Reed Nathan Royalty, Cary, NC
(US); Jeffrey A. Michel, Orlando,
FL (US); Michael Anthony
Ruizzo, Raleigh, NC (US)****Related U.S. Application Data**(63) Continuation-in-part of application No. 11/085,451,
filed on Mar. 21, 2005.**Publication Classification**

Correspondence Address:

BAYER CROPSCIENCE LP**Patent Department, 2 T.W. ALEXANDER DRIVE
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709 (US)**

(51) Int. Cl.

A01N 43/40 (2006.01)**A01P 7/04** (2006.01)(52) U.S. Cl. **514/341**(21) Appl. No.: **11/886,618**(57) **ABSTRACT**(22) PCT Filed: **Mar. 13, 2006**This invention relates to a method of controlling surface
insect pests of turf using bifenthrin and imidacloprid.