

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 SAS

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

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2015

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-133020- 00016-0000

Fecha: 2015-08-24 17:08:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 133.020

TÍTULO: “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLUORIPAM E IMICIAFOS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 5.466 del 26 de mayo de 2015.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 5.466 del 26 de mayo de 2015.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 se encabeza como una combinación entre los compuestos fluopiram e imiciafos, sin embargo, de acuerdo con los ejemplos sustentados lo definido corresponde a composiciones, por lo que, se sugiere cambiar el encabezado combinación por composición. Además, las reivindicaciones deben ser claras en cuanto al tipo producto que reclaman.”

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 SAS

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

“La reivindicación 2 no es clara porque reclama una procedimiento de preparación sin definirlo en términos de una serie lógica y ordenada de etapas, además, no establece en estas las condiciones, ingredientes y parámetros que permiten alcanzar el objeto propuesto. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias”.

“Las Reivindicaciones 2-3 incluyen las expresiones “composiciones insecticidas y/o acaricidas y/o nematocidas” y “combatir plagas animales” que refieren el uso composición reivindicada, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar dichas expresiones”.

“La reivindicación 3 no es clara porque define los excipientes en términos de su función dentro de la composición...”.

“La reivindicación 4 no es clara porque la expresión “por ejemplo” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la característica y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir una expresión concreta de acuerdo con los ejemplos sustentados”.

“La reivindicación 10 no es clara porque reclama la inclusión de arcillas modificadas sin caracterizarlas, se sugiere hacer las precisiones necesarias”.

“Las reivindicaciones 2-12 no son concisas porque las definiciones de los excipientes son generales, por lo que se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los excipientes probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados a través de ejemplos concretos de acuerdo con lo presentado en la tabla No 1...”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a las observaciones del Examinador técnico de Patentes procedió a **modificar el capítulo reivindicatorio** como sigue:

Se cambió el encabezamiento de la Reivindicación 1 para que sea clara y ahora se encabeza como **“Composiciones que comprende los principios activos...”**.

Con respecto a la **Reivindicación 2** el solicitante desea aclarar que el experto medio de la técnica sabría cómo mezclar los aditivos y los ingredientes activos y el orden de las etapas, etapas que serán diferentes

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 SAS

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

pero como decimos conocidas en función de los aditivos, y demás ingredientes utilizados en la composición. Por lo cual queremos **recalcar** que la **Reivindicación 2** es de procedimiento y que si una composición es nueva e inventiva lo son el procedimiento de obtención de la misma y los usos dados a la misma.

De esta manera, consideramos que queda superada la objeción del amplio ámbito de protección y que no debería hacer falta detallar más las condiciones/parámetros a las que se lleva a cabo el procedimiento de la invención, ya que por definición una reivindicación independiente debe estar definida mediante todas las características técnicas, las menos posibles, pero las esenciales necesarias para definir una invención y que permitan a un experto reproducir la invención en todo el campo reivindicado. Toda limitación innecesaria que contengan las reivindicaciones servirá para que a un posible infractor le resulte más fácil reproducir una invención sin infringir las reivindicaciones y eso con todo el respecto atenta simple y llanamente contra el sentido mismo de la ley de patentes ya que la protección conferida al solicitante resulta muy mermada a cambio de que éste divulgue su invención.

En las **Reivindicaciones 2 y 3** se **eliminaron** las expresiones “*composiciones insecticidas y/o acaricidas y/o nematocidas*” y “*combatir plagas animales*”.

En la **Reivindicación 3** los **aditivos** que se citan son conocidos por el experto de la técnica y sabría qué aditivos caen dentro de los términos utilizados. La **invención es la combinación de fluopiram e Imiciafos** y no son necesarios para la invención más aditivos, solo son una posibilidad a

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 SAS

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
mdeawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

añadir. De nuevo señalamos que dicha limitación haría la reivindicación muy vulnerable de cara a su posible infracción por terceros que no tendrían más que modificar las cantidades de uno de los componentes para no infringir la reivindicación. Por eso no se debería impedir que el solicitante obtenga una mayor protección sobre su invención, ya que lo contrario iría contra el sentido mismo de la ley de patentes ya que la protección conferida al solicitante resultaría muy mermada a cambio de que éste divulgue su invención.

En la **Reivindicación 4** se eliminó el término "*parafinas por ejemplo*".

Por último, el término "*arcillas modificadas*" es claro para un técnico en la materia.

Las **Reivindicaciones 2-12** son concisas porque un experto en la materia conoce qué términos incluye y toda limitación innecesaria que contengan las reivindicaciones servirá para que a un posible infractor le resulte más fácil reproducir una invención sin infringir las reivindicaciones y eso con todo el respecto atenta simple y llanamente contra el sentido mismo de la ley de patentes ya que la protección conferida al solicitante resulta muy mermada a cambio de que éste divulgue su invención.

Por lo expresado anteriormente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** el cual consta de **doce (12) nuevas reivindicaciones** en dos folios.

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 SAS

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

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D 486)

El Examinador objeta el **nivel inventivo** para las reivindicaciones 1 – 12 con los documentos **D1 (US20100249193)** y **D2 (EP2039772)** porque:

“(…)”

“La diferencia entre la combinación, definida en la reivindicación 1 y la combinación revelada en el documento D1 consiste en que la combinación reclamada incluye los compuestos fluopiram e imiciafos, mientras que la combinación divulgada en el documento D1 incluye los compuestos fluopiram y piraclofos”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría al compuesto imiciafos dentro de la combinación revelada en el documento D1 de acuerdo con lo divulgado en el documento D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.”.

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-12 no mencionan características técnicas esenciales acerca de la combinación, tampoco se pueden considerar inventivas.”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante se permite manifestar lo siguiente:

El documento **D1 (US20100249193)** describe mezclas sinérgicas de fluopiram con una serie de insecticidas/nematicidas seleccionados pero el documento **D1** no describe qué se puede esperar del Imiciafos. El

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 SAS

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

documento **D1** tampoco da ningún dato biológico en relación con la combinación entre los derivados de O-etil S-propil fosforotioato.

En el párrafo [0047] de la página 40 del documento **D2 (EP2039772)** sólo se describe la opción general de mezclar Fluopiram, con otro ingrediente activo. El documento **D2** no dice nada del desarrollo del efecto sinérgico, el cual es el concepto inventivo de la presente solicitud. Tampoco el **imiciafos** es explícitamente mencionado, en cambio se cita un amplio rango de fungicidas e insecticidas, por lo tanto no hay una guía clara para el experto en la materia de cuál es el compuesto de entre todos hay que seleccionar y que efecto se puede esperar de él.

Por otro lado queremos señalar que siempre son requeridos datos para soportar las invenciones y demostrar la actividad inventiva, pero los documentos **D1** y **D2** citados como relevantes **no muestra la combinación de Fluopiram e Imiciafos**, ni dan ningún dato.

Por lo expresado anteriormente, el **nuevo capítulo reivindicatorio (nueva reivindicación 1)** y las **nuevas reivindicaciones 2 a 12** son **NUEVAS E INVENTIVAS** a la luz de los documentos **D1** y **D2** del estado de la técnica puesto que **NO enseñan, NI sugieren las Composiciones que comprenden fluoripam e imiciafos**, tal como se encuentran definidas en la presente solicitud de patente de nuestro poderdante.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **doce (12) nuevas reivindicaciones en dos folios**; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD**,

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 SAS

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

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. 5.466 del 26 de mayo de 2015.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada **“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLUORIPAM E IMICIAFOS”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 12 inclusive.

Atentamente,



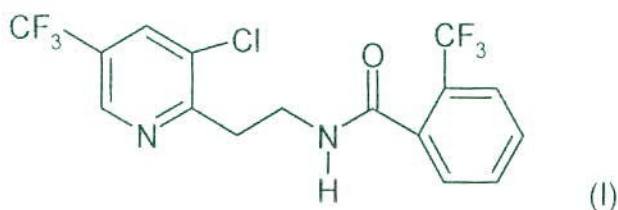
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (12) en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Composiciones que comprenden los principios activos

(I-1) N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida de fórmula (I)



(fluopiram)

y

(II) imiciafos

2. Un procedimiento para preparar composiciones, **CARACTERIZADO PORQUE** se mezclan la combinación de principios activos como se definen en la reivindicación 1 con diluyentes y/o tensioactivos.
3. Una composición que comprende la combinación de los principios activos de la Reivindicación 1 y un aditivo seleccionado entre: diluyentes y disolventes o agentes de dilución, colorantes, humectantes, dispersantes y/o emulsionantes, antiespumantes, conservantes, espesantes, adhesivos, gibelerinas y agua.
4. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el diluyentes es agua, y los disolventes o agentes de dilución se seleccionan entre: xileno, tolueno o alquilnaftalenos, clorobencenos, cloroetilenos o cloruro de metileno, ciclohexano o fracciones de aceite mineral, aceites minerales y vegetales, butanol o glicol, acetona, metiletilcetona, metilisobutilcetona o ciclohexanona, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, y agua.
5. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el colorante se seleccionan entre: Rodamina B, C.I. Pigmento Rojo 112 y C.I. Disolvente Rojo 1.
6. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el

humectante se seleccionan entre: alquilnaftalenosulfonatos, tales como diisopropil- o diisobutilnaftalenosulfonatos.

7. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el dispersantes y/o emulsionantes se seleccionan entre: polímeros de bloque de óxido de etileno/óxido de propileno, alquilfenol poliglicol éteres y tristririlfenol poliglicol éteres y sus derivados fosfatados o sulfatados, lignosulfonatos, sales de poli(ácido acrílico) y condensados de arilsulfonato/formaldehído.
8. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el antiespumante se selecciona entre silicona y estearato de magnesio.
9. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el conservantes se selecciona entre: diclorofeno y alcohol bencílico hemiformal.
10. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el espesantes se selecciona entre: derivados de celulosa, derivados de ácido acrílico, xantano, arcillas modificadas y sílice finamente dividida.
11. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** el adhesivos se selecciona entre: polivinilpirrolidona, poli(acetato de vinilo), poli(alcohol vinílico) y tilosa.
12. La composición según la Reivindicación 3, **CARACTERIZADO PORQUE** las gibelinas se seleccionan entre: las gibelerinas A1, A3 (= ácido giberélico), A4 y A7.