

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 – ASIFI – AIPPI

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2015.

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-144324-00006-0000

Fecha: 2015-02-03 16:20:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 144.324

**TÍTULO: “COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
ECTOPARASITICIDAS”**

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

**TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 11.931 del 23 de septiembre de 2014.**

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. 11.931 del 23 de septiembre de 2014.

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

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 2 y 6 a 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.”.

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 – AIPIPI

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 2 y 6 a 8** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, para dar cumplimiento al Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Descripción (artículo 28)

El Examinador de Patentes objeto la descripción de la invención porque:

“La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda a la solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción”.

“En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia dado que los ensayos presentados se refieren a mezclas específicas en una proporción de combinación definida. Esta evidencia resulta insuficiente para generalizar a la materia reclamada en la reivindicación 1. La solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio”.

“Por lo tanto, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT”.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

“El capítulo reivindicatorio no es claro cuando se utiliza el término “Productos”, ya que no se especifica si es una composición, un kit etc. Se sugiere al solicitante definir de manera clara a qué tipo de productos se refiere”.

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

“En este mismo sentido, el capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión, sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibilidades para la composición reclamada, que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. La solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentran enteramente soportadas en la descripción, sírvase limitar el alcance de la invención.”

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

Las reivindicaciones han sido limitadas a un ámbito más conmensurado a lo que describe la solicitud.

El término “**producto**” ha sido sustituido en las reivindicaciones por “**composición**” para superar la objeción de acuerdo con el Art 30 de la D 486.

En la **reivindicación 1** los **diferentes sustituyentes para el compuesto A se han limitado** básicamente a aquellos que entendemos están soportados por los ejemplos. El 2- y 3- piridilo no está ejemplificado pero entendemos que los ejemplos con el sistema benzodioxol ejemplificado que representa un heterociclo junto con el fenilo otorgan suficiente soporte para reivindicar este sustituyente. En cuanto al **compuesto B de la composición la reivindicación 1 se ha limitado a los grupos de compuestos de la reivindicación 3.**

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 – ASIFI – AIPPI

Las reivindicaciones originales 2,3 y 6 a 9 han sido eliminadas.

Las antiguas reivindicaciones 4-5 y 9-10 se han reenumerado como nuevas reivindicaciones 2-3 y 4-5.

El compuesto 11-1 de WO20092024541 en la nueva reivindicación 3 se ha sustituido por su nombre fluralaner.

Ámbito de las reivindicaciones

Con respecto a las reivindicaciones, el ámbito se ha limitado a una mínima generalización basada en los ejemplos.

Entre otras cosas mencionamos:

- Los diferentes radicales para los compuestos de formula (I) (componente A) se han limitado a aquellos ejemplificados tal y como se comentó anteriormente y solo se ha hecho una mínima generalización y con un ámbito acotado mediante la especificación del número de carbonos posibles en los sustituyentes.
- En relación al componente B se limitó a los grupos de compuestos definidos en la reivindicación 3 original que son aquellos que están ejemplificados y soportados.

No vemos justificado como solicita el Examinador tener que limitar estos componentes por su nomenclatura IUPAC, ya que **estos grupos de**

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

compuestos definidos por su actividad son perfectamente conocidos por un experto en la materia que no solo conoce perfectamente que compuestos individuales pertenecen a dichos grupos sino que además conoce que cada uno de ellos comparten una similitud estructural muy marcada con los compuestos que forman su grupo de compuestos y que es dicha similitud estructural la que proporciona la actividad en cuestión. En este sentido, entendemos que dicha limitación representaría una limitación indebida.

- Tampoco entendemos justificada la objeción del Examinador por la cual solicita que se especifiquen las proporciones de combinación de los componentes, ya que **la invención no se haya en las proporciones exactas de la composición sino en el efecto sinérgico que se demuestra en los ejemplos en la combinación de los componentes A y B de la composición reivindicada.**
- En la **reivindicación 5** se ha especificado **el compuesto A1443** (ejemplo 11-1 de WO2009202541) por su nombre **“fluralaner”**.

Por lo tanto, el solicitante considera que las **reivindicaciones modificadas** están clara y completamente soportadas por el texto de la solicitud tal como se presentó; y por tanto, pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes **un NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **cinco (5) 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. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Nivel Inventivo (Art. 18 D 486)

El Examinador objeta el **nivel inventivo de la invención** para las reivindicaciones 1, 3, 5, 9-10 con los documentos **D1 (WO2010136145)** porque:

"(...)".

"La diferencia entre la materia de D1 y el producto de la presente solicitud radica en que el documento D1 no presenta ningún ejemplo específico de alguno".

"En consecuencia, una persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 para plantear composiciones que comprendan pirazin-2-ilpirazoles de formula (I), junto con ingredientes activos conocidos con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener actividad mejorada o sinergismo".

"En consecuencia, esta oficina considera que el producto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. Análogamente los compuestos de las reivindicaciones 9 y 10 tampoco son inventivos teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D1".

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

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

El Examinador sostiene que la invención reivindicada carece de nivel inventivo básicamente porque el documento **D1** sugiere la posibilidad de combinar los compuestos de fórmula (I) con otros compuestos fungicidas, nematocidas, bactericidas, acaricidas o herbicidas entre otros.

Frente a lo que sostiene el Examinador solo decir que el documento **D1** **no describe ni un solo ejemplo donde se describa o sugiera ninguna combinación como las específicamente reivindicadas y mucho menos donde se demuestre el efecto sinérgico que se obtiene de las mismas tal y como se demuestra en los ejemplos de la presente solicitud (ver páginas 47-56 de la Descripción).**

El Examinador sostiene que el problema técnico objetivo de la presente invención es **¿Cómo diseñar combinaciones sinérgicas que comprendan un derivado pirazin-2-ilpirazoles de formula (I) y otro ingrediente activo, pues bien no hay ningún fundamento técnico que proporcione una indicación o motivación a un experto en la materia de que las combinaciones reivindicadas iban a proporcionar un efecto sinérgico para combatir insectos/ectoparásitos en animales domésticos.**

Entendemos que el Examinador está cayendo en lo que comúnmente se conoce como un análisis *ex post facto* que básicamente consiste básicamente en entender que una idea o invención es obvia una vez que esta se ha desarrollado. El Examinador debe hacer una análisis basado lo más posible en la vida real y ponerse en situación de los inventores en 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@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

momento en que descubrieron el potente efecto⁴ sinérgico de las combinaciones reivindicadas y objetivamente no hay nada en el documento **D1** que sugiriese que las combinaciones reivindicadas iban a proporcionar tal efecto.

Por las anteriores razones, el solicitante manifiesta que contrariamente a lo que dice el Examinador las **Combinaciones de Compuestos Activos Ectoparasitcidas si proporcionan un efecto sinérgico mayor para combatir insectos/ectoparásitos en animales domésticos con respecto al documento D1 del estado de la técnica, por lo que cual se logra como resultado una invención que involucra definitivamente NIVEL INVENTIVO.**

Por lo tanto, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **cinco (5) 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. 11.931 del 23 de septiembre de 2014.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS ECTOPARASITICIDAS”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 5 inclusive.

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@mdeaw.com
mdeawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPI

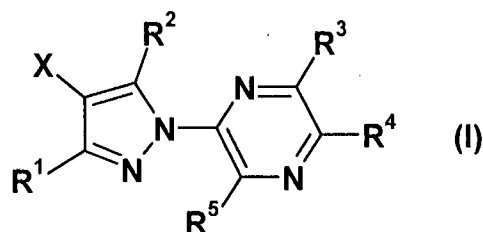
Atentamente,



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

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Composición que comprende, como componente A, un compuesto de fórmula general (I)



en la que

X representa fenilo, 2-piridilo o 3-piridilo, cada uno de los cuales está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, C₁-C₆alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alcoxi, amino, C₁-C₆ alquilamino, C₁-C₆ dialquilamino,; y fenilo, 2-piridilo y 3-piridilo que están opcionalmente sustituidos con uno o más átomos de halógeno, ciano, nitro, alquilo, alcoxi o haloalquilo, donde los grupos alquilo, y/o alcoxi vecinos en el sustituyente fenilo, sustituyente 2-piridilo o sustituyente 3-piridilo junto con los átomos de carbono a los que están unidos pueden formar un sistema cíclico de cinco a seis miembros que contiene 0 a 2 átomos de oxígeno, donde dos átomos de oxígeno no se unen directamente entre sí y cuyo resto alquilo se puede sustituir opcionalmente con uno o más átomos de halógeno y/o radicales alquilo adicionales,

R¹ representa C₁-C₆ alquilo; C₃-C₆ cicloalquilo; C₁-C₆ haloalquilo,

R² representa amino opcionalmente sustituido, donde el amino puede ser monosustituido o disustituido independientemente con C₁-C₆ alquilo,; y

R³, R⁴ independientemente entre sí representan hidrógeno,

R⁵ representa C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alcoxi, o N-óxidos o sus sales,

y como componente B, un compuesto activo de los siguientes grupos de compuestos activos: (I-2) antagonistas del canal de cloruro activado por GABA; (I-3) moduladores del canal de sodio/bloqueadores del canal de sodio dependiente de voltaje; (I-4) agonistas del receptor de acetilcolina nicotínico; (I-5) moduladores del receptor de acetilcolina alostéricos (agonistas); (I-6) activadores del canal de cloruro;(I-17); agonistas octopaminérgicos; (I-25) sinergistas tales como MGK264 y butóxido de piperonilo (PBO).

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende, como

componente A, un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

A-1	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina
A-2	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina
A-3	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-metil-1H-pirazol-5-amina
A-4	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-etil-1H-pirazol-5-amina
A-5	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-etil-1H-pirazol-5-amina
A-6	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-isopropil-1H-pirazol-5-amina
A-7	4-(7-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-ciclopropil-1H-pirazol-5-amina
A-8	4-(7-bromo-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina
A-9	4-(7-bromo-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina
A-10	4-(7-bromo-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-etil-1H-pirazol-5-amina
A-11	4-(7-bromo-1,3-benzodioxol-5-il)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-etil-1H-pirazol-5-amina
A-12	1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-4-[7-(trifluorometil)-1,3-benzodioxol-5-il]-1H-pirazol-5-amina
A-13	1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-4-[7-(trifluorometil)-1,3-benzodioxol-5-il]-1H-pirazol-5-amina
A-14	4-(3,5-dicloro-4-metoxifenil)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina
A-15	4-[3,5-dicloro-4-(dimetilamino)fenil]-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina

3. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende, como componente B, un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: endosulfano (alfa-), lindano; fipronilo, piriprolo, fluralaner; aletrina, bioaletrina, permetrina, fenotrina, resmetrina, tetrametrina; ciflutrina (beta-), cihalotrina (lambda-), cipermetrina (alfa-, zeta-), deltametrina, fenvalerato, flucitrinato, flumetrina, fluvalinato (tau-); etofenprox, silafluofeno; clotianidina, dinotefurano, imidacloprida, nitenpiram, tiacloprida; espinosad, espinetoram; doramectina, eprinomectina, ivermectina, milbemicina oxima, moxidectina, selamectina; amitraz, cimiazol, demiditraz; butóxido de piperonilo, MGK264.

4. 4-(3,5-Dicloro-4-metoxifenil)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina.

5. 4-[3,5-Dicloro-4-(dimetilamino)fenil]-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina.