

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. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 30 de junio de 2015

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-073094- -00005-0000

Fecha: 2015-06-30 16:14:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 073.094

TÍTULO: "PREPARACIÓN PLAGUICIDA Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN".

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 1.407 del 17 de febrero 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. 1.407 del 17 de febrero de 2015 y del cual se solicitó prórroga.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Titulo

El Examinador Técnico de Patentes objeto el título de la invención porque:

"El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia al termino preparación plaguicida, lo cual lo asociaría con proceso/procedimiento de preparación, por tal razón el título es redundante, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria".

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el Título de la invención, como sigue:

“COMPOSICIÓN PLAGUICIDA Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN”.

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:

“Las reivindicación 1 presenta una serie de inconsistencias que se mencionaran a continuación:

“- La reivindicación se caracteriza por ser “preparación plaguicida” pero este término se asociaría más con un proceso/procedimiento de preparación”.

“- La definición de los componentes dados en esta reivindicación es muy amplia (principio activo plaguicida: un material fundible por calor y/o un material termoplástico; una amina que contiene un grupo que tiene un residuo hidrófobo en un átomo de nitrógeno), puesto que muchos compuestos químicos tendrían estas propiedades químicas y entrarían en estas categorías dando lugar a múltiples composiciones que no presentan debido sustento en la presente solicitud, si bien los ejemplos son de carácter ilustrativo y no limitativo, asumir que otras posibles composiciones presenten un efecto técnico sin comprobarlos, sería una afirmación de carácter especulativo, esto se ve reflejado en los Ensayos Realizados, donde solo se observan los siguientes componentes que presentan debido sustento y los cuales se pueden observar en la siguiente tabla...”.

“- Al ser una reivindicación del tipo composición no muestra las características de una reivindicación de este tipo, si bien menciona los componentes, no menciona las proporciones de los mismos”.

“- El solicitante enseña “una amina capaz de formar un estado asociado con el principio activo plaguicida”, sin embargo esta definición presenta don incongruencias, la primera, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales...”.

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. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

"- La reivindicación 12 al ser una reivindicación del tipo procedimiento, no enseña todas sus características, si bien enseña las etapas, no menciona los parámetros como temperatura,..".

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

La **nueva reivindicación 1** hace referencia a la Composición plaguicida objeto de la invención donde se indica sus componentes, para lo cual incluyó el contenido de las reivindicaciones 2 a 5, 8 y 10 originales.

Se eliminaron **las reivindicaciones 2 a 5, 8 y 10 originales**.

La nueva reivindicación 6 se refiere al procedimiento para producir la composición plaguicida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 a 5.

En la Guía de Examen de Solicitudes de Colombia está reflejado en el Capítulo V punto 5.5.3 lo que es la falsa dependencia. Así ese punto dice:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia". Por ejemplo: Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella:

- 1. Reivindicación 1: Un producto...*
- 2. Reivindicación 2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicación 1"*

Lo que refleja el punto 5.5.3 es que por cuestiones de concisión y claridad se pueden hacer referencia a reivindicaciones anteriores sin que exista una dependencia entre reivindicaciones. Por ejemplo producto para obtener el producto definido en las reivindicaciones X-Y, en vez de redactar de nuevo toda la reivindicación que define el producto obtenido en el procedimiento.

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Por otro lado tampoco incluimos la temperatura porque un experto en la materia sabría a qué temperatura calentar en función del material fundible utilizado. Las reivindicaciones deben ser entendidas a la luz de la descripción y en la descripción se explica

"El procedimiento para la producción de la preparación plaguicida según la presente invención no está particularmente limitado y, por ejemplo, la preparación puede prepararse mediante un proceso de mezclado con calentamiento (preferentemente a una temperatura igual o superior a la del punto de fusión, o una temperatura de reblandecimiento de un material fundible por calor o un material termoplástico)."

Por lo tanto la temperatura será función del material fundible y de su punto de fusión.

Por lo anterior, el solicitante considera que las **reivindicaciones modificadas** están clara y completamente soportadas por el texto de la solicitud tal como se presentó y pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **seis (6) Nuevas Reivindicaciones** en dos folios.

Descripción (Art 28 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

"La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico puesto que se menciona emplear marcas registradas, como se puede apreciar en los ejemplos desarrollados, lo cual no es adecuado para que pueda ser reproducible la invención, puesto que si bien indican los componentes activos, estos pueden modificar su actividad y/o concentración, por el tipo y/o el tiempo de almacenamiento. Se sugiere que se establezca de manera inequívoca su estructura o características químicas."

R/: Nuestro poderdante no está de acuerdo con el señalamiento que hace el Examinador de que la Descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico puesto que se menciona emplear marcas registradas, como se puede apreciar en los ejemplos desarrollados, puesto que en la página 47 línea 19 a la página 48 línea 13, de la

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdcabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

memoria descriptiva de la invención se enumeran ejemplos de diferentes vehículos los cuales son definidos mediante marcas, sin embargo queremos hacer notas al Examinador que en todo los casos la descripción de la sustancia química se da también entre paréntesis.

Por lo tanto con ello sería suficiente para que se cumpliera con los requisitos de claridad de la Descripción de la Invención con referencia a lo señalado por el Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1 y 11 a 12 con el documento **D1 (WO03028453)**, porque:

"(...)"

"De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva".

"Puesto que la reivindicación 11 no enseña alguna característica adicional que le dé novedad a la reivindicación 1, tampoco puede considerarse que cumpla el requisito de novedad".

"(...)"

"De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva".

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad** de la presente invención, el solicitante discrepa de la opinión del Examinador, así:

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. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

La **nueva reivindicación 1** con todos los elementos que se citan en ella no está descrita en el documento **D1** por lo tanto se debe de reconocer la **NOVEDAD** de la misma.

Además, con respecto al nivel inventivo de la invención, las composiciones que comprenden un ingrediente activo pesticida y un material fundible por calor y/o un material termoplástico para la liberación sostenida del ingrediente activo son conocidas en el estado de la técnica respecto al documento **D1**.

En contraste con el estado de la técnica, las **composiciones de la presente invención** contienen también **una amina que tiene un grupo que presenta una molécula hidrofóbica**, la cual es capaz de formar un estado asociado con el ingrediente pesticida.

Esta característica permite la obtención de un material granular con una liberación mantenida estable permitiendo que se mantenga los buenos efectos biológicos en un periodo de tiempo muy amplio (ver en la descripción pág. 47 línea 19 a la página 48, línea 13). Además la **presente composición es fácil de producir y a bajo coste** (ver página 3, líneas 13-16).

El **problema técnico objetivo que resuelve la presente invención es una nueva composición** que permite una liberación sostenida mantenida de un pesticida dado y que puede ser producido a bajo coste.

La solicitud tiene ejemplos y ejemplos comparativos en la Tabla 3.

La comparación del ejemplo 1 (3 partes de tefuriltriona incorporado en 29 partes de bifenil en presencia de 1.15 partes de difenilamina) con el ejemplo comparativo 2 (difenilamina reemplazada por bifenil) muestra que la **liberación del ingrediente activo es más lenta en la ausencia de la amina** (76.8% vs 95.6% de tefuriltriona disuelta en el día 21).

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelaw@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

Por lo tanto claramente se muestra claramente que el **ratio de disolución de la tefuriltriona incorporada en el bifenil puede ser modulada por la adición de difenilamina**. Este **efecto es inesperado** en vista de las enseñanzas del documento **D1** que no tienen ninguna indicación del efecto de ciertas aminas en el pesticida.

Por lo tanto, la **composición plaguicida, que contiene como principio activo plaguicida, un herbicida para malas hierbas de arrozales y un material fundible por calor y/o un material termoplástico, el cual es una cera, un hidrocarburo aromático policíclico o una mezcla de ellos, y una amina tal como se encuentra descrita en la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante no está comprendida** en el documento **D1** del estado de la técnica mencionado por el Examinador Técnico en su concepto, por lo cual cumplen con los requisitos de **NOVEDAD y NIVEL INVENTIVO**.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO TITULO: "COMPOSICIÓN PLAGUICIDA Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN"**; Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **seis (6) Nuevas Reivindicaciones** en dos folios; que cumplen 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. 1.407 del 17 de febrero de 2015.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **"COMPOSICIÓN PLAGUICIDA Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN"** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 inclusive.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (6) 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 S.A.S.

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

Atentamente,



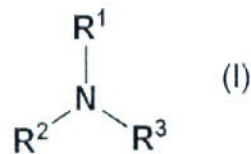
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. 19.270.955 Bogotá

T.P. 43.308 del Consejo Superior de la Judicatura

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición plaguicida que contiene como principio activo plaguicida, un herbicida para malas hierbas de arrozales y un material fundible por calor y/o un material termoplástico, el cual es una cera, un hidrocarburo aromático policíclico o una mezcla de ellos;

la composición plaguicida contiene, además, una amina que se representa con la siguiente fórmula general (I)



en la que R¹ es un grupo que tiene de 3 a 20 átomos de carbono como el grupo que contiene un residuo hidrófobo y el cual se selecciona del grupo consistente en: un grupo fenilo, grupo bencilo, grupo piridilo, grupo pirrolilo, grupo quinolilo, grupo toluidilo, grupo indolilo, grupo imidazolilo y grupo piracilo sustituidos o no sustituidos.

y R² y R³ son, independientemente, un átomo de hidrógeno o un grupo hidrocarburo saturado o insaturado, sustituido o no sustituido.

2. La composición plaguicida según la Reivindicaciones 1, en la que la amina es, al menos, una amina seleccionada del grupo que consiste en anilina, difenilamina, N,N-dimetilanilina, N-metilanilina, N,N-dietilanilina, N-etilanilina y dibencilamina.
3. La composición plaguicida según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, en la que la amina es, al menos, una amina seleccionada del grupo que consiste en difenilamina, N,N-dimetilanilina y N-metilanilina.
4. La composición plaguicida según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en la que el principio activo plaguicida comprende, al menos, un compuesto seleccionado del grupo que consiste en pirimisulfan, triafamone, tefuriltriona, cetospiradox, mesotriona, sulcotriona y tembotriona.
5. La composición plaguicida según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, que comprende, además, un vehículo;

- siendo el vehículo, al menos, uno seleccionado del grupo que consiste en montmorillonita cálcica, atapulgita, pómez, perlita, diatomita, vermiculita, talco y arcilla.
6. Un procedimiento para producir la composición plaguicida según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5; comprendiendo el procedimiento:
- una etapa de mezcla bajo calor de un herbicida para malas hierbas de arrozales, una amina representada por la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, , un material fundible por calor y/o un material termoplástico, el cual es una cera, un hidrocarburo aromático policíclico o una mezcla de ellos, y un vehículo.