

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

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. 14-274210- -00002-0000
Fecha: 2015-08-24 17:11:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 274.210

TÍTULO: “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE
COMPRENDEN PIRIDIETILBENZAMIDAS Y OTROS
PRINCIPIOS ACTIVOS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No.
5.429 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. 5.429 del 26 de
mayo de 2015.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título de la Invención porque:

“El título no permite identificar el alcance de la invención ya que define de forma general las combinaciones en términos de su familia química o su actividad biológica, por lo anterior, se sugiere restringir el título incluyendo las características técnicas inventivas. Además, es necesario que el título permita

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

distinguir la presente solicitud de la solicitud original y sus divisionales”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a las observaciones del Examinador procedió a modificar el título de la invención el cual lo pone a consideración, como sigue

“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLUOPIRAM Y LA CEPA GB03 DE BACILLUS SUBTILIS”

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 y Bacillus subtilis cepa GB03, 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.”.

“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 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”.

“La reivindicación 3 no es clara porque define los excipientes en términos de su función dentro de la composición, se recuerda, que los excipientes se

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 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

deben definir en términos de su nombre común y proporciones dentro de la composición, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias”.

“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 precesiones 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 pero como decimos conocidas en función de los aditivos, y demás ingredientes utilizados en la composición. Por lo cual queremos **recaltar 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

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

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. Por favor note que la **invención es la combinación de fluopiram y la cepa GB03 de Bacillus subtilis** y que no son necesarios para la invención más aditivos, solo son una posibilidad a añadir. De nuevo señalar que consideramos 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

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

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.

Por otro lado, el solicitante manifiesta que no se adjunta el Certificado de Depósito para la **cepa la cepa GB03 de *Bacillus subtilis***, porque él no realizó dicho depósito, además, esta cepa está disponible al público como producto comercial.

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.

E

XAMEN 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 (US5215747)** 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 al microorganismos Bacillus subtilis cepa GB03, mientras que la combinación divulgada en el documento D1 incluye al microorganismo Bacillus firmus”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría dentro de la combinación divulgada en el documento D1 al microorganismos Bacillus subtilis cepa GB03 de acuerdo con lo revelado 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 por ejemplo con Bacillus firmus, pero el documento **D1** no dice nada de lo que se puede esperar de la cepa GB03 de Bacillus subtilis. El documento **D1** tampoco da **ningún dato biológico en relación a la combinación Fluopiram y la cepa GB03 de Bacillus subtilis.**

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

Los **Bacillus firmus** y la cepa **GB03** de **Bacillus subtilis** son especies de bacterias muy diferentes. El *Bacillus amyloliquefaciens* es una gram positiva, las bacterias asociadas a las plantas las cuales estimulan el crecimiento de la planta y suprime el hongo fitopatogénico (ver documento **D2**, [0035]), mediante la producción de metabolitos secundarios. En contraste el *Bacillus firmus* es una bacteria de tierra la cual tienen actividad nematocida. El experto en la materia no esperaría que el compuesto fungicida tuviera una actividad pesticida ya que las plagas animales o de hongos son formas de vida completamente diferentes que pertenecen a diferentes reinos. Por lo tanto el **experto en la materia no esperaría que la cepa GB03 de Bacillus subtilis** siendo fungicida, en combinación con fluopiram tuviera un efecto sinérgico insecticida, o nematocida o acaricida.

El documento **D2 (US5215747)** describe el uso del **Bacillus subtilis** en combinación con fungicidas químicos para controlar microorganismos indeseados en plantas (reivindicación 1). El concepto inventivo en esta solicitud es el control de plagas animales como insectos y nematodos. El técnico en la materia sabe que un compuesto fungicida no tiene actividad insecticida o nematocida. Por lo tanto la **actividad nematocida/insecticida de la combinación de Flupiran y la cepa GB03 de Bacillus subtilis es sorprendente**. De nuevo el documento **D2** menciona un amplio rango de fungicidas ([0048]) pero **no menciona el fluopiram**. Los datos muestran la combinación de productos que comprenden la cepa de *Bacillus subtilis* en combinación con metalaxil o PCNB (página 5, línea 1 a 10 y tabla 1), un fungicida que es estructuralmente diferente del fluopiram y también tiene un

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

modo diferente de acción. **No hay ninguna enseñanza para que un técnico en la materia de los fungicidas listados selecciones Fluopiram.**

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 y la cepa GB03 de Bacillus subtilis**, 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 fluopiram y la cepa GB03 de Bacillus subtilis**, 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 TITULO DE LA INVENCION “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLUOPIRAM Y LA CEPA GB03 DE BACILLUS SUBTILIS”**; - Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **doce (12) 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. 5.429 del 26 de mayo de 2015.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada **“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN**

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

FLUOPIRAM Y LA CEPA GB03 DE BACILLUS SUBTILIS” a nombre de la sociedad
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, para las nuevas Reivindicaciones 1 a
12 inclusive.

Atentamente,

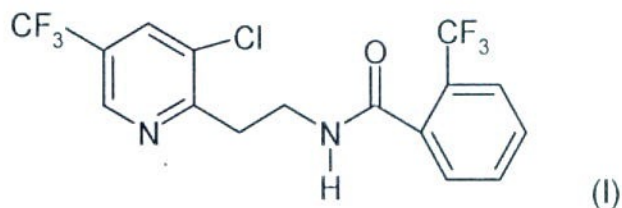


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

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) cepa GB03 de *Bacillus subtilis*.

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, giberlinas y agua.
4. La composición según la reivindicación 3 donde 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 donde 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 donde el humectante se seleccionan entre: alquilnaftalenosulfonatos, tales como diisopropil- o

diisobutilnaftalenosulfonatos.

7. La composición según la reivindicación 3 donde 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 donde el antiespumante se selecciona entre silicona y estearato de magnesio.
9. La composición según la reivindicación 3 donde el conservantes se selecciona entre: diclorofeno y alcohol bencílico hemiformal.
10. La composición según la reivindicación 3 donde 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 donde el adhesivos se selecciona entre: polivinilpirrolidona, poli(acetato de vinilo), poli(alcohol vinílico) y tilosa.
12. La composición según la reivindicación 3 donde las gibelinas se seleccionan entre: las gibelerinas A1, A3 (= ácido giberélico), A4 y A7.