

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@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-001017- -00008-0000

Fecha: 2012-11-09 15:41:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 001.017

TÍTULO: “FORMULACION LIQUIDA DE PIRETROIDES”

SOLICITANTE: BAYER CROPSOURCE AG

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.930 del 14 de agosto de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER CROPSOURCE AG** dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.930 del 14 de agosto de 2012.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las composiciones de conformidad con la reivindicación 1 mencionado en las reivindicaciones 5 y 10 no es patentable de conformidad con el Art 14 de la Decisión 486”.

“Aunque las reivindicaciones 4 y 9 se presentan como reivindicaciones de proceso, estas hacen referencia al uso de la composición que comprende

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.

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

piretroides de la reivindicación¹ en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “el esparcimiento...sobre plantas” corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486. Sírvase retirar dichas reivindicaciones de la solicitud”.

“Se le aclara al solicitante que un proceso cuya única etapa es una aplicación o esparcir una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvase retirar dichas reivindicaciones de la solicitud”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 4, 5, 9 y 10**, de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“El capítulo reivindicatorio actualmente no es claro porque se menciona una composición que comprende: (i) al menos un principio activo agroquímico del grupo de los piretroides, (ii) al menos un tensioactivo, (iii) al menos un disolvente no miscible con agua, sin embargo, no menciona la proporción en la que se encuentra presente cada uno de ellos. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso el nombre específico de cada uno de los compuestos utilizados para preparar la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la totalidad del pliego reivindicatorio de manera tal que se mencione de manera específica cada uno de los compuestos de la composición y la proporción en la que se encuentran”.

“El capítulo reivindicatorio carece de claridad porque las expresiones “al menos”, “piretroides”, “tensoactivos”, “disolvente orgánico no miscible en agua” son ambiguas, abarcan un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo y no permiten entender el alcance de la invención. Se requiere entonces que el solicitante

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.

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

limite cada una de las expresiones antes mencionadas al número de compuestos presentes en la composición y al nombre específico de cada uno de los compuestos presentes en la composición”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo a las sugerencias del Examinador Técnico de Patentes procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, como sigue:

- La Reivindicación 1 se **ha modificado** incluyendo el contenido de las **Reivindicaciones 6 y 7** originalmente presentadas.
- La **nueva Reivindicación 2** corresponde con la Reivindicación 8 original.
- Las **reivindicaciones 3 y 4 son nuevas**, están dirigidas respectivamente a composiciones donde se definen unos tensioactivos determinados y concentraciones de los componentes de la composición.

El término "disolvente orgánico no miscible en agua" es perfectamente claro para un experto en la materia y además la descripción explica que se entiende por este término en el contexto de la invención (ver primer párrafo página 4).

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Despacho un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** de la invención que comprende **cuatro (4) Nuevas Reivindicaciones** en dos folios, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 de la Decisión 486.

2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

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@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Novedad.

El Examinador objeta la novedad para las reivindicaciones 1 y 2 los documentos **D1 (ES2144618T3)** y **D2 (US2004053583A1)**, porque:

“Las características esenciales de la composición mencionada en la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas las anterioridades del estado de la técnica D1 y D2, porque:

“El documento D1 el cual enseña un concentrado emulsificante que comprende (página 1, línea: Uno o varios piretroides como deltametrin, ciflutrin, un sistema tensoactivo emulsionante, un disolvente como lactato de etil-hexilo”.

“El documento D2 revela un concentrado emulsificante que comprende: Piretroides, un sistema tensoactivo aniónico o no aniónico, un éster aromático no miscible en agua, concentrado emulsificante que comprende (párrafo 0005-0019)”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 actualmente presentada carece de novedad”.

“La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga novedosa la composición de la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se le reconoce novedad”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad** de la presente invención, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Ninguno de los documentos citados por el Examinador describen una composición que comprenda deltametrina y/o ciflutrina, un tensioactivo de formula (I) al menos un disolvente no miscible en agua, al menos un emulsionante aniónico y al menos un disolvente polar seleccionado del pequeño grupo de disolvente citados en la **Nueva Reivindicación 1 adjunta**. Por tanto la **nueva Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes son novedosas**.

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. 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.

El Examinador objeta el nivel inventivo para las reivindicaciones 3 y 6 - 8 con los documentos **D1 (ES2144618T3)**, **D2 (US2004053583A1)** y **D3 (US5334585A)**, porque:

“Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la invención descrita en la reivindicación 3 corresponden a D1, D2 y D3 porque:”

“(…)”

“La diferencia entre la composición definida en la reivindicación 3 y las composiciones enseñadas en las anterioridades D1 a D3 consiste en la selección específica que hace la presente solicitud en el tensoactivo el cual corresponden a los compuestos de fórmula $R-O-(-AO)_mR'$ (I)”.

“El efecto técnico que logra seleccionar de manera específica los compuestos antes mencionados no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que la presencia de dichos compuestos otorgue alguna ventaja técnica a la composición ahora reivindicada sobre las que ya eran conocidas en el estado de la técnica D1 a D3”.

“En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el problema técnico y las enseñanzas de las anterioridades D1, D2 y D3 habría derivado de manera obvia la composición de la reivindicación 3 toda vez que esta corresponde a una simple selección de un alcoxilato de alcohol”.

“Las reivindicaciones 6 -8 no mencionan alguna característica que haga inventiva a la composición antes mencionada y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **nivel inventivo** de la presente invención, 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 Ltda.

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

El documento **D1** (documento ES-2144618 que es equivalente al documento WO-A-1996/001047) se designa por ser la técnica anterior más cercana puesto que el documento **D1** se refiere a la provisión de formulaciones líquidas que comprenden piretroides.

La composición como se reivindica en la Reivindicación 1 difiere de la composición divulgada en el documento **D1** en que contiene adicionalmente un tensioactivo de alcoxilato de alcohol de fórmula (I).

La presencia del alcoxilato de alcohol de fórmula (I) como tensioactivo conduce a una mejora en la actividad y a una mejora en la resistencia a la lluvia (ver ejemplo E).

Esto es evidente de los ejemplos que se divulgan en la descripción de la solicitud. En los **ejemplos de A a E** en las páginas de 24 a 38, las composiciones de acuerdo con la invención se someten a prueba para determinar la actividad en el control de insectos (ejemplos de A a D) y para la resistencia a la lluvia (ejemplo E). Es evidente de **los ejemplos de A a E** que las composiciones de acuerdo con la invención muestran una actividad y resistencia a la lluvia mejores en comparación con la **composición del estado de la técnica** (Decis® EC 25).

Decis® EC 25 contiene un piretroide (deltametrina) como compuesto activo, sal de tetrapropilen-benceno-sulfonato de calcio como emulsionante aniónico y nafta como un disolvente inmiscible en agua aromático y 2-metil-1-propanol como codisolvente polar. Por tanto, Decis® EC 25 está cualificado como un ejemplo de comparación. Esto también se reconoce por el



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

documento **D1** donde también se ha usado Decis® EC 25 con fines de comparación (tabla A) y donde se ha establecido que las formulaciones de acuerdo con el documento **D1** muestran una actividad comparable con las formulaciones comercialmente disponibles (página 14, líneas de 30 a 33 del documento **D1**) tal como Decis® EC 25.

El problema a resolver por la presente invención es la provisión de una composición no acuosa de piretroides que mostrara una mejora en la actividad y en la resistencia a la lluvia.

El problema se ha resuelto por la composición de acuerdo con la nueva reivindicación 1, como se ha analizado anteriormente.

El documento **D1** no enseña añadir un alcoxilato de alcohol de fórmula (I) a la formulación enseñada en el documento **D1**. El documento **D1** no menciona en absoluto alcoxilatos de alcohol de fórmula (I).

Además, el documento **D1** no enseña el problema de mejorar la actividad o la resistencia a la lluvia de la formulación. En contraste a esto, el documento **D1** se refiere a optimizar la irritación de los ojos tras el contacto, como se puede observar de los ejemplos del documento **D1**.

Por otra parte, el documento **D1** reconoce que las composiciones de acuerdo con el documento **D1** no muestran una actividad potenciada sobre Decis® EC 25 comercialmente disponible. Sin embargo, las **composiciones de acuerdo con la invención han demostrado una actividad y resistencia a la lluvia potenciadas** en comparación con Decis® EC 25,

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.

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

como se puede observar de los ejemplos de A a E, en las páginas de 24 a 38 de la solicitud.

Por tanto, la composición de acuerdo con la **nueva reivindicación 1 no es obvia** sobre el documento D1.

Con respecto al documento D2 **tampoco enseña el uso de un alcoxilato de alcohol además de un emulsionante aniónico** y tampoco enseña el **uso obligatorio de un codisolvente polar además de un disolvente inmiscible en agua**. Además, el documento D2 no enseña ni sugiere que las formulaciones que contienen un tensioactivo de alcoxilato de alcohol y un codisolvente polar muestran una mejora en la actividad y al mismo tiempo una mejora en la resistencia a la lluvia, como se puede observar de los ejemplos de A a E, en las páginas de 24 a 38 de la presente solicitud en estudio.

Esto no es sorprendente puesto que el documento D2 se refiere a la mejora de formulaciones con respecto a la estabilidad y a la irritación ocular ([0001] y [0043]) y **no con respecto a la actividad y a la resistencia a la lluvia, objeto de la solicitud en estudio**.

Por tanto, la **materia objeto reivindicada tampoco es obvia** sobre las enseñanzas combinadas del documento D1 y el documento D2.

Con relación al documento D3 (US5334585 que es equivalente al documento EP-A-500 401) este se refiere a formulaciones acuosas (por ejemplo, el documento D3 en todos los ejemplos y en la Reivindicación 1) y,

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.

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

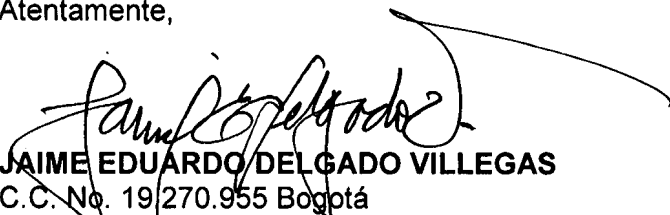
Abogados Consultores – Marcas y Patentes

por tanto, no se han tenido en consideración por la persona experta en la técnica.

Con base en el **Nuevo Capítulo Reivindicatorio** adjunto, la Composición de la presente solicitud de patente de nuestro poderdante **tiene diferencias técnicas sustanciales** con respecto a las composiciones descritas en los documentos **D1, D2 y D3** del estado de la técnica y **no se derivan de manera evidente**, por lo cual tiene **NIVEL INVENTIVO**. El solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **cuatro nuevas Reivindicaciones (4)** 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. 13.930 del 14 de agosto de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“FORMULACION LIQUIDA DE PIRETROIDES”** a nombre de la sociedad **BAYER CROPSOURCE AG** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 4 inclusive.

Atentamente,



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

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende

- un principio activo agroquímico del grupo de los piretroides que consiste en beta-ciflutrina y/o deltametrina,
- un tensioactivo de fórmula (I)



en la que

R representa alquilo lineal o ramificado con de 4 a 20 átomos de carbono,

R' representa H, metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-butilo, i-butilo, t-butilo, n-pentilo o n-hexilo,

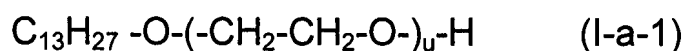
AO representa un resto óxido de etileno, un resto óxido de propileno, un resto óxido de butileno o mezclas de restos óxido de etileno y óxido de propileno o restos óxido de butileno y

m representa números desde 2 hasta 30,

- un disolvente no miscible con agua,
- un emulsionante aniónico,
- un codisolvente polar seleccionado de dimetilsulfóxido, N-alquilpirrolidona, gamma-butirolactona, palmitato de etilhexilo, S-lactato de 2-etilhexilo, ciclohexanona y dimetilpropilenurea.

2. La composición según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** el emulsionante aniónico es una sal de metal alcalino o de metal alcalinotérreo de un ácido alquilsulfónico o ácido alquilarilsulfónico.

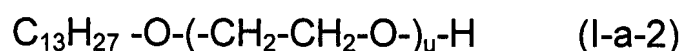
3. La composición según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** los tensioactivos son alcoxilatos de isotridecanol de fórmula (I-a-1)



en la que

u representa el valor promedio 8,4;

o de fórmula (I-a-2),



en la que

u representa el valor promedio 15.

4. La composición según la Reivindicación 1 **CARACTERIZADA PORQUE** la cantidad de compuesto activo en la formulación es de 2% a 6% en peso, y
donde la cantidad de tensioactivo en la formulación es de 20% a 50% en peso, y
donde la cantidad de emulsionante aniónico en la formulación es de 1% a 12% en peso, y
donde el disolvente no miscible en agua es un disolvente aromático y donde la cantidad de disolvente aromático y co-disolvente polar es de 40% a 70% en peso.