

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

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-025188- -00006-0000

Fecha: 2012-10-16 16:13:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 025.188

TÍTULO: “CONCENTRADOS DE SUSPENSIÓN CON BASE OLEOSA”

SOLICITANTE: BAYER CROPSCIENCE AG.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 12.478 del 18 de julio de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG.**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 12.478 del 18 de julio 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 la reivindicación 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14”.



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la **Reivindicación 11** 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.

Título

El Examinador técnico objeto el título de la invención porque no establece el tipo de compuestos comprendidos de acuerdo con la materia reclamada, por lo cual sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria”.

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

NUEVO TITULO DE LA INVENCION:

“COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA LÍQUIDA CON ACEITE VEGETAL”

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“Las reivindicaciones 1 a 8 no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción..”.

“En las reivindicaciones 1, 3 y 4 la expresión “al menos un” precediendo una característica no es concisa, porque hace opcional a las características, los componentes, etc..”.



“Las reivindicaciones 1 a 3 no son concisas puesto que mencionan un compuesto agroquímicamente activo, pero esta expresión abarca tanto insecticidas como fungicidas y herbicidas entre otros, por lo tanto abarca muchos compuestos...”

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:

Se adjunta **NUEVAS REIVINDICACIONES 1 a 6**, donde se ha restringido la solicitud a una generalización razonable de los ejemplos de la invención.

Las reivindicaciones 2, 3, 4 y 5 se han incluido en la nueva reivindicación 1. El resto de las reivindicaciones se han redactado acorde a estos cambios.

Por otra parte, nuestro poderdante esta en desacuerdo con el Examinador en cuanto a que las reivindicaciones no se encuentran adecuadamente sustentadas en la descripción, las realizaciones preferidas no hacen sólo referencia al imidacloprid y tiacloprid como principio activo. (ver hoja 6 línea 16 a hoja 7, línea 2 de la descripción)

“En principio, son adecuados para las composiciones de acuerdo con la invención todos los compuestos agroquímicamente activos que son sólidos a temperatura ambiente. Se da preferencia a insecticidas sistémicos que son sólidos a temperatura ambiente; se prefieren particularmente insecticidas de las clases de los neonicotinoides y cetoenoles que son sólidos a temperatura ambiente; se da preferencia muy particular a **imidacloprid, tiacloprid y espirotetramato**”. (el resultado es nuestro)



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

“También se da preferencia a fungicidas que son sólidos a temperatura ambiente. Los fungicidas particularmente preferidos, los fungicidas son fungicidas de las clases de las estrobilurinas y los azoles que son sólidos a temperatura ambiente. Se da preferencia muy particular a **trifloxistrobin y tebuconazol.**” (el resaltado es nuestro)

También de la lectura de la descripción queda claro cuáles son los dispersantes y penetrantes por ejemplo, en la hoja 7 líneas 3-14 dice:

“En el presente contexto, son penetrantes adecuados **todas aquellas sustancias que se emplean habitualmente para mejorar la penetración de los compuestos agroquímicamente activos en las plantas.** En este contexto, los penetrantes se definen porque penetran desde los licores de pulverización acuosos y/o el recubrimiento de pulverización en las cutículas de la planta, aumentando de esta manera la movilidad de los compuestos activos en las cutículas. El procedimiento que se describe a continuación y en la bibliografía (Baur et al., 1997, Pesticide Science 51, 131-152) puede usarse para determinar esta propiedad. (el resaltado es nuestro)

“Los penetrantes preferidos son alcoxilatos de alcohol de fórmula $R-O(-AO)_mR'$ (I) en la que....” (el resaltado es nuestro)

Respetuosamente no estamos de acuerdo con el Examinador en cuanto a la **falta de concisión de las reivindicaciones.** En nuestra opinión la **finalidad de las reivindicaciones de una patente** es la de definir el ámbito de protección de la misma y no el de definir suficientemente una invención, para lo cual están la descripción y los ejemplos. Es decir, **las reivindicaciones cumplen en la patente un papel, el de definir el ámbito de protección** que deberá ser medido respecto a la contribución del solicitante al estado de la técnica y su divulgación, y



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

por otro lado la descripción cumple el papel de definir suficientemente la invención. Sin embargo, parecería que las exigencias del examinador fueran encaminadas a que las reivindicaciones cumplan el papel que cumple la descripción. Además por eso las reivindicaciones se interpretan a la luz de la descripción para no repetir innecesariamente información recogida en la parte de Descripción. Una reivindicación debe ser clara y concisa por definición, pero eso no significa ni que deba ser extensa, ni que los términos empleados en ella no puedan y deban ser interpretados a la luz de la descripción. Además por definición las reivindicaciones deben contener todas las características esenciales para reproducir una invención pero no elementos superfluos fácilmente determinables por un experto con su conocimiento general común.

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.

Señalar que en la descripción se define lo que se debe de entender por **“penetrante”, “aceite vegetal o mineral”, “dispersante no iónico” y “dispersante aniónico”** en la presente invención.

También es de señalar al Examinador que **no es necesario que cada característica deba ser expresada en términos de una limitación estructural.** Características funcionales pueden incluirse siempre y cuando el experto no tenga dificultades en proporcionar medios para llevar a cabo dicha función sin necesidad de esfuerzo inventivo. Una **característica técnica** es aquella que puede ser interpretada por un experto en la materia como una instrucción relativa al proceso técnico a seguir para alcanzar un resultado. Esta instrucción puede ser funcional.

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

De acuerdo con la opinión del Examinador se ha eliminado la expresión “**al menos**” de las reivindicaciones.

Por lo tanto el solicitante pone a consideración del Despacho un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** de la invención que comprende **seis (6) Nuevas Reivindicaciones** en dos folios, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 de la Decisión 486.

Descripción. (Art. 28 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Descripción, porque:

“En el capítulo descriptivo (folios 103 - 105 o páginas de la solicitud 50-52) se mencionan marcas registradas, tales como, Proteusl® OD110, Confidor® Energy, se sugiere modificar de tal manera que se establezca de manera inequívoca su estructura o características químicas para que pueda ser reproducible la invención”.

R/: Nuestro poderdante se permite aclarar lo siguiente con respecto a la objeción del Examinador:

En los ejemplos se hace referencia a las formulaciones comerciales Proteus® OD110 y Confidor® Energy. Obsérvese que ambas formulaciones son formulaciones de DO (dispersión oleaginosa/ concentrados de suspensiones de base oleaginosa) de deltametrina y tiacloprid o deltametrina e imidacloprid, respectivamente, de las que ninguna contiene aceite de ricino hidrogenado. Por lo tanto, téngase en cuenta estas aclaraciones en la Memoria Descriptiva.



2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la novedad de la invención para las reivindicaciones 1, 9-10 con el documento **D1 (US2002198108)**, para las reivindicaciones 1, 9-10 con el documento **D2 (WO03006135)**, para las reivindicaciones 3-10 con el documento **D3 (CA2451130)**.

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

Ni el documento **D1 (US2002198108)** ni el documento **D2 (WO2003006135)** ni el documento **D3 (CA2451130)** divulgan composiciones que comprendan **un compuesto activo seleccionado de imidacloprid y triacloprid, aceite de ricino hidrogenado, un penetrante o aceite mineral y un dispersante**.

El documento **D1** divulga formulaciones en gel, mientras que la presente solicitud se refiere a formulaciones de base oleaginosa que son líquidas (página 1, 1er párrafo).

Además, el documento **D1** divulga en el ejemplo 4 una composición que contiene aceite vegetal etoxilado, pero ningún aceite vegetal o mineral requerido de forma obligatoria en la Reivindicación 1. Además, en la composición de acuerdo con el ejemplo 4 **no está presente ningún insecticida tal como imidacloprid o tiacloprid**, sino un herbicida en su lugar. **Ninguno de los demás ejemplos del documento D1 hace uso del aceite de ricino hidrogenado.**

El documento **D2** se refiere a composiciones no acuosas que comprenden partículas sólidas, polialquilenglicol y un estabilizante de suspensiones tal como aceite de ricino hidrogenado o cera, para su uso en la higiene personal, tales como cosméticos o



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

champús, o para su uso en contacto directo con alimentos o como adyuvante de pesticidas (véase la página 4, líneas 28 - 33 y la página 5, línea 4). Sin embargo las composiciones de acuerdo con el documento **D2 no contienen un potenciador de la penetración o un aceite vegetal o mineral.**

El documento **D3** se refiere a concentrados de suspensiones de base oleaginosa que comprenden un aceite de una planta tal como aceite de ricino (página 13, línea 14). Sin embargo, los concentrados de suspensiones oleaginosas de acuerdo con el documento **D3 no contienen aceite de ricino hidrogenado.**

Por tanto, las **composiciones reivindicadas son NOVEDOSAS.**

ACTIVIDAD INVENTIVA

La invención reivindicada resuelve el problema de mejorar la resistencia a la lluvia de formulaciones agroquímicas de base oleaginosa.

La presente invención resuelve el problema mediante la combinación de aceite de ricino hidrogenado, un penetrante, un dispersante y un aceite vegetal o mineral en las formulaciones agroquímicas que contienen tiacloprid o imidacloprid como compuesto activo.

Esto resulta evidente a partir de los ejemplos de la presente solicitud (el ejemplo de uso comienza en la página 47) en los que se compara la formulación comercial Proteus OD con los ejemplos I, II y III de acuerdo con la invención y en los que, además, se compara la formulación comercial Confidor Energy con los ejemplos IV y V de acuerdo con la invención.



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Las formulaciones comerciales Proteus OD y Confidor Energy contienen los mismos compuestos activos (tiacloprid y deltametrina / imidacloprid) que las composiciones de acuerdo con la invención, pero no contienen aceite de ricino hidrogenado.

En todos los experimentos en los que se han comparado las formulaciones comerciales Proteus OD con las formulaciones correspondientes de acuerdo con la invención (tablas 1-4) la cantidad de tiacloprid eliminado por lavado fue significativamente mayor para la formulación comercial, que no contiene aceite de ricino hidrogenado.

Asimismo, en el ejemplo en el que se ha comparado la formulación comercial Confidor Energy con las formulaciones correspondientes de acuerdo con la invención (tabla 5), la cantidad de imidacloprid eliminado por lavado fue significativamente mayor para la formulación comercial, que no contiene aceite de ricino hidrogenado.

Por tanto, a partir de los resultados de los ejemplos de uso de las tablas 1 a 5 de las páginas 38 a 39 de la memoria descriptiva, resulta evidente que las composiciones que comprenden aceite de ricino hidrogenado de acuerdo con la invención presentan una resistencia a la lluvia mejorada.

Ninguna de las referencias citadas aborda el problema de mejorar la resistencia a la lluvia del imidacloprid o del tiacloprid. Por el contrario, en el documento **D1** se usa el aceite de ricino hidrogenado como agente gelificante ([0060]). En el documento **D2** se usa el aceite de ricino hidrogenado como estabilizante de suspensiones (página 5, línea 4). El documento **D3** no enseña en absoluto a usar aceite de ricino hidrogenado.

Por tanto, **el experto en la técnica, no** obtiene motivación alguna para modificar las formulaciones divulgadas en las referencias citadas con el fin de **mejorar 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

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 - AIPII

resistencia a la lluvia de una formulación agroquímica de imidacloprid o tiacloprid.

Por tanto, la invención reivindicada también implica una actividad invetiva.

Por lo tanto, queda claramente demostrado que **existen diferencias sustanciales** entre los documentos **D1, D2 y D3** y la **composición agroquímica** que se desea proteger en la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante; para lo cual pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **seis Reivindicaciones (6)** 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. 12.478 del 18 de julio de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“CONCENTRADOS DE SUSPENSIÓN CON BASE OLEOSA”** a nombre de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE AG.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 6.

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

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19'270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Composición agroquímica líquida, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:

- del 1 al 40% en peso de un compuesto agroquímicamente activo que es sólido a temperatura ambiente, donde el compuesto agroquímicamente activo se selecciona del grupo: tiacloprid, imidacloprid,
- del 0,5 al 3% en peso de aceite de ricino hidrogenado,
- del 5 al 50% en peso de un penetrante,
- del 15 al 75% en peso de un aceite vegetal o mineral,
- del 2,5 al 30% en peso de un dispersante no iónico y/o al menos un dispersante aniónico.

2. Composición agroquímica líquida, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:

- del 1 al 40% en peso de un compuesto agroquímicamente activo que es sólido a temperatura ambiente, donde el compuesto agroquímicamente activo es espirotetramato,
- del 0,5 al 3% en peso de aceite de ricino hidrogenado,
- del 5 al 50% en peso de un penetrante,
- del 15 al 75% en peso de un aceite vegetal o mineral,
- del 2,5 al 30% en peso de un dispersante no iónico y/o al menos un dispersante aniónico.

3. Composición agroquímica líquida, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:

- del 1 al 40% en peso de un compuesto agroquímicamente activo que es sólido a temperatura ambiente, donde el compuesto agroquímicamente activo es fungicida,
- del 0,5 al 3% en peso de aceite de ricino hidrogenado,

- del 5 al 50% en peso de un penetrante,
- del 15 al 75% en peso de un aceite vegetal o mineral,
- del 2,5 al 30% en peso de un dispersante no iónico y/o al menos un dispersante aniónico.

4. Composición agroquímica líquida, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:

- del 1 al 40% en peso de un compuesto agroquímicamente activo que es sólido a temperatura ambiente, donde el compuesto agroquímicamente activo es tebucanazol,
- del 0,5 al 3% en peso de aceite de ricino hidrogenado,
- del 5 al 50% en peso de un penetrante,
- del 15 al 75% en peso de un aceite vegetal o mineral,
- del 2,5 al 30% en peso de un dispersante no iónico y/o al menos un dispersante aniónico.

5. Procedimiento para potenciar la resistencia a la lluvia de composiciones agroquímicas líquidas, **CARACTERIZADO PORQUE** se añade aceite de ricino hidrogenado a una composición concentrada o a una composición lista para el uso.

6. Procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 5, **CARACTERIZADO PORQUE** se añade aceite de ricino hidrogenado en una concentración final del 1 al 2,5% en peso a una composición concentrada.