

Bogotá, D.C. 4 de mayo

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-283336-00003-0000

Fecha: 2015-05-04 14:33:35 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEI/II Eve 378 FASENACIONALI
Act 523 RESPUESTA Folios: 10

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

Referencia: SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
TITULO: COMPOSICIÓN Y KIT DE PARTES DE TIAZOLILISOXAZOLINA
Y UN COMPUESTO FÚNGICAMENTE ACTIVO
EXPEDIENTE: 2013-283336

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DE FECHA
2015-02-03

OFICIO NO. 931

ERNESTO CAVELIER FRANCO, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, domiciliada en Monheim, Berlín, Alemania, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo notificado por fijación en lista de fecha 2014-02-03.

1. Modificación de capítulo reivindicatorio

El solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio, cuyas modificaciones cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 y se encuentran absolutamente soportadas en el contenido de la solicitud original. Las enmiendas efectuadas son las siguientes:

- Se presenta nueva reivindicación 1 que se refiere a **una composición** restringida de las anteriores reivindicaciones 1 a 3, donde sólo se han incluido lo ejemplificado en la invención, lo cual corresponde a las sugerencias suministradas por ese Despacho. Las reivindicaciones 2 y 3 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y en ellas se especifican las proporciones en que los componentes están presentes en la composición y las clases de excipientes que puede incluir dicha composición.
- Por su parte, la reivindicación 4 reclama el kit de partes cuyos componentes corresponden con los compuestos definidos en las antiguas reivindicaciones 1 a 3.

El soporte para estas modificaciones se encuentra en la página 53, donde se indica que *"combinación quiere decir varias combinaciones de compuestos (A) y (B), por ejemplo en una única forma "premezclada", en una mezcla de pulverización combinada compuesta de formulaciones separadas de los principios activos individuales, tales como una "mezcla en depósito, ..."*

- Se mantiene la reivindicación 12 que ha sido renumerada como nueva reivindicación 5.
- Se eliminan las antiguas reivindicaciones 6 a 11.

- El término al menos ha sido eliminado de las reivindicaciones.

2. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso.

Como se mencionó anteriormente, las reivindicaciones de la 6 a la 11 han sido eliminadas. Siendo así, las objeciones sobre uso y segundo uso han sido superadas.

3. Título:

Se propone como nuevo título *"Composición y kit de partes de tiazolilisoxazolina y un compuesto fúngicamente activo"*

4. Claridad de la solicitud

Con respecto a la especificación de la cantidad en la reivindicación 2 respetuosamente discrepamos de la necesidad de dicha limitación ya que consideramos que especificar dichas cantidades no es una característica técnica esencial para definir la invención ya que pueden ser fácilmente determinadas por un experto en la materia en cada caso concreto. Dado que la composición y el kit de partes de las reivindicaciones 1 a 4 son novedosos, pues en el estado de la técnica no existían composiciones o kit de partes que incluyeran los compuestos (A) y (B), resulta injustificado exigir al solicitante que fue el primero en el mundo que desarrolló esta combinación, que limite, sin justificación alguna, el alcance de su invención a una composición con una cantidad determinada de (A) y una cantidad determinada de (B).

Respetuosamente 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 protección sobre la totalidad de su invención, que son las composiciones y el kit de partes que contienen (A) y (B), independientemente de la cantidad en que dichos componentes estén presentes. De lo contrario, la Superintendencia iría contra el sentido mismo de la ley de patentes ya que la protección conferida al solicitante resultaría, sin razón alguna, muy mermada a cambio de que éste divulgue su invención.

Lo mismo ocurre con respecto a la enumeración de los ingredientes de las composiciones. De nuevo consideramos que una limitación de este tipo es innecesaria toda vez que un experto en la materia entendería a qué compuestos se refieren. Especialmente teniendo en cuenta que las reivindicaciones se interpretan a la luz de la descripción para no repetir innecesariamente información, respetuosamente se le recuerda al examinador que las reivindicaciones deben limitarse a las características novedosas de la invención y uno de los requisitos de las reivindicaciones es la concisión. En el presente caso, en la descripción de la memoria originalmente presentada claramente se indican los compuestos a los que se refieren los agentes auxiliares, disolvente, vehículo, tensioactivo y diluyente.

Si el solicitante limitara el alcance de la reivindicación a composiciones con algunos excipientes específicos, abriría la posibilidad a que un infractor aproveche su desarrollo y utilice la mezcla de (A) y (B) con un excipiente diferente que cumpla una función similar a los que el solicitante ha enunciado en la descripción o reclamado en las reivindicaciones. En este sentido, una limitación de este tipo dejaría sin protección al inventor y al solicitante, quienes son los que han realizado el esfuerzo de invertir en la investigación y el desarrollo de la composición reivindicada, y permitiría que un tercero sin esfuerzo alguno, cambie un excipiente por otro no indicado en las reivindicaciones, y haga uso de la invención sin que ello constituya una infracción. Nuevamente,

se hace énfasis en que tal composición estaría contra el sentido mismo de la ley de patentes ya que la protección conferida al solicitante resultaría, sin razón alguna, muy mermada y se promovería el aprovechamiento de la invención por parte de terceros que con una modificación obvia podrían hacer uso de una mezcla de (A) y (B), sin que ello constituya una infracción.

De otra parte, el solicitante establece que la nueva reivindicación 1 tiene sustento en el contenido de la descripción y que la norma Andina no señala que deban presentarse ejemplos de cada una de las alternativas de la invención cubiertas en las reivindicaciones. Tan es así, que el literal e) del artículo 28 de la Decisión 486 es claro en señalar que la descripción debe incluir la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes. En vista de esta disposición, no existen razones para indicar que las nuevas reivindicaciones no son claras porque algunas de las alternativas cubiertas por las reivindicaciones no se encuentran ejemplificadas.

En cuanto a las objeciones de claridad relacionadas con la descripción, el solicitante dirige la atención del examinador a la definición de "combinación" encontrada en la página 53, donde se indica que "De acuerdo con la invención, la expresión "combinación" quiere decir varias combinaciones de compuestos (A) y (B), por ejemplo en una única forma "premezclada", en una mezcla de pulverización combinada compuesta de formulaciones separadas de los principios activos individuales, tales como una "mezcla en depósito", y en un uso combinado de los ingredientes activos individuales cuando se aplican de manera secuencial, es decir, uno después de otro con un periodo de tiempo razonablemente corto, tal como unas pocas horas o días. Preferentemente, el orden de aplicación de los compuestos (A) y (B) no es esencial para desarrollar la presente invención."

Considerando la información anterior es evidente que el solicitante pretendía protección para la composición, para el kit de partes y para el uso combinado de los ingredientes activos individuales. Dado que en el nuevo capítulo reivindicatorio se ha eliminado el término "combinación" y se ha limitado el alcance a la composición y al kit de partes, se considera que esta objeción ha sido superada.

5. Nivel inventivo

Según la acción oficial en comento, la novedad de la presente invención ha sido reconocida. En cuanto a la actividad inventiva el estado de la técnica más cercano es el documento WO2008/091594 (D2). El documento D2 describe una mezcla de fungicidas de tiazoliisoxazolinas con otros fungicidas. La diferencia entre D2 y la presente invención es el uso del compuesto A (tiazoliisoxazolina). La presente tiazoliisoxazolina es un compuesto nuevo y no está descrito en D2 (o D1/D3).

El objeto de la presente invención es dar mezclas alternativas.

Ni en D1, ni D2, ni D3 se sugiere o se enseña las composiciones reivindicadas o el uso del compuesto (A). Es más la actividad inventiva está claramente soportada por los ejemplos biológicos dados en la descripción de la invención de la presente solicitud que muestran el efecto sinérgico de las mezclas reivindicadas.

Específicamente llamamos la atención del examinador al contenido de las tablas 1 a 5 de las páginas 120 a 124, donde muestra la eficacia de los componentes (A) y (B) de forma independiente y la eficacia hallada para la mezcla de los componentes (A) y (B) para el tratamiento de tomate infectado con una suspensión de esporas acuosa de *Phytophthora*

infestans. Como el examinador podrá corroborar, en todos los casos evaluados, la eficacia hallada para la mezcla de los componentes (A) y (B) es muy superior a la eficacia calculada. Siendo así, es evidente que existe un efecto sinérgico y sorprendente que maximiza la eficacia del tratamiento contra *Phytophthora infestans* y es un hecho que ninguna persona versada en la materia, incluso a la luz de los documentos citados en el oficio N°931.

Como se indicó en la descripción, la invención no sólo producen la potenciación aditiva del espectro de acción con respecto al fitopatógeno que se ha de controlar, que en principio era lo esperado, sino que logra un efecto sinérgico que extiende el intervalo de acción del componente (A) y del componente (B) de dos formas. En primer lugar, las tasas de aplicación del componente (A) y del componente (B) se disminuyen mientras que la acción permanece igual de buena. En segundo lugar, la combinación aún logra un alto grado de control fitopatógeno aun cuando los dos compuestos individuales se han vuelto totalmente ineficaces en un intervalo de tasa de aplicación bajo de este tipo. Esto permite, por un lado, una ampliación sustancial del espectro de fitopatógenos que se pueden controlar y, por otro lado, un incremento en la seguridad en uso.

Incluso, el mismo examinador reconoce que existe un efecto sinérgico cuando señala en *"Aunque la descripción muestra las diferentes posibles combinaciones que pueden ser obtenidas a partir de los distintos componentes A y B (Pág. 17-43), no es posible evidenciar el efecto sinérgico proclamado para todas ellas, ya que únicamente se proporciona evidencia del mismo para algunas de ellas (Pág. 102 - 118), por lo que no es posible establecer que todas las posibles combinaciones presenten el mismo efecto sinérgico."* (Énfasis fuera del texto)

La afirmación anterior deja en claro que la Superintendencia reconoce el efecto sinérgico de las combinaciones, que realmente se refieren a composiciones pues los ejemplos establecen que se mezcla 1 parte en peso del principio activo y no señala que se mezcla una cantidad del compuesto (A) con el compuesto (B), mencionadas en las páginas 102 a 118. Siendo así, por lo menos dichas combinaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad. Dado que el solicitante ha restringido el alcance de las reivindicaciones a dichas composiciones y el efecto sinérgico de tales composiciones es un hecho admitido por la ese Despacho, la existencia de nivel inventivo debe ser reconocida, no solo porque el examinador así lo hizo en su concepto técnico, sino porque ninguna persona versada en la materia a la luz de la información suministrada por D2 o los documentos D1 y/o D3 podría haber concluido que era posible modificar la estructura del ingrediente activo que allí se reporta, justo para obtener un compuesto de la fórmula I, tal como se define en la reivindicación 5 del nuevo pliego de reivindicaciones, y predecir que dicho nuevo compuesto tendría un efecto sinérgico justo con el compuesto (B) que ahora se define en la reivindicación 1.

Sumado a lo anterior, el solicitante llama la atención del examinador sobre las cantidades de compuesto (A) empleadas en las composiciones de la presente solicitud, las cuales son del orden de 0,01 ppm o menos, mientras que la cantidad de compuesto 149 empleada en las combinaciones divulgadas en D2 son de 0,05 ppm o más. En vista de esta enorme diferencia en la cantidad requerida para tener un efecto con el compuesto divulgado en D2, resulta sorprendente que una cantidad 5 veces menor del compuesto de la presente invención logre efectos de protección como los evidenciados en las tablas 1 a 5.

La diferencia en las cantidades hace que los ejemplos de D2 nos sean comparables con los de la presente invención. Además, el hecho que el examinador tome como único factor de

comparación la de I-1 con folpet deja en evidencia un análisis retrospectivo, pues lo lógico para demostrar la falta de nivel inventivo del compuesto de fórmula I sería comparar el comportamiento del componente de forma individual y aplicando las mismas cantidades sobre la planta infectada. Siendo así, es un hecho que el componente (A) de la presente solicitud es inventivo, puesto que se requieren al menos 0,05 ppm del componente 149 de D2 para tener algún efecto benéfico sobre las plantas infectadas, mientras que el componente de fórmula I de la presente invención ofrece protección adicionando una cantidad de 0,01 o menos de componente activo.

Incluso para el caso específico que cita el examinador, se encuentra que en la tabla 2, la cantidad de componente (A) es de 0,01ppm y la de componente (b) es de 10, para producir una eficiencia del 56%, mientras que en la tabla A de la página 257 del documento D2, la cantidad del compuesto 149 adicionada para obtener una eficiencia de 86% es de 0,1ppm. Dada la diferencia en las cantidades, no es posible comparar un ensayo con otro y menos aún, concluir, como lo hace el examinador que no se evidencia un efecto técnico inesperado asociado al cambio en la estructura del componente (A) de la composición.

Del señor Director,

POSSE HERRERA RUIZ



ERNESTO CAVELIER FRANCO
CC. 19.081.620 de Bogotá
T.P. 11519

ANEXOS

1. Formulario de modificación de solicitud en trámite.
2. Capítulo reivindicatorio modificado como se precisó en el presente memorial

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Personas Naturales ☐

Persona Jurídica ☒

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

CAVELIER FRANCO ERNESTO

19.081.620 de Bogotá

11519

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 7 No. 71 – 52 Torre A Piso 5	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
ernesto.cavelier@phrlegal.com	3257313	3257300

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general **PROT.PODER 13-102341**

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No _____

Título: _____

Aparece: _____

Debe ser: _____

Modificación:

Expediente No 2013-283336

Título: COMPOSICIÓN Y KIT DE PARTES DE TIAZOLILISOXAZOLINA Y UN COMPUESTO FÚNGICAMENTE ACTIVO

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

☐ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☒ Poder, si fuere el caso, PROT.PODER 13-102341

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

ERNESTO CAVELIER FRANCO

Firma

Ernesto Cavalier

C.C 19.081.620 de Bogotá

Tarjeta Profesional

11519

REIVINDICACIONES

1. Composiciones que comprenden:

(A) una tiazolilisoxazolina de fórmula (I)

seleccionado del grupo que consiste en:

- 5 (I-1) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,
- (I-5) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,
- 10 (I-6) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,

Y un principio activo adicional (B) seleccionado de los siguientes grupos:

- 15 (2.1) bixafen, (2.2) boscalid, (2.6) fluopiram, (2.8) fluxapiroxad, (2.12) isopirazam (racemato anti-epimérico 1RS,4SR,9SR), (2.27) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazole-4-carboxamida, (2.29) N-[9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazole-4-carboxamida,
- 20 (3.1) ametoctradin, (3.3) azoxistrobin, (3.4) cyazofamid, (3.9) famoxadone, (3.10) fenamidona, (3.12) fluoxastrobin, (3.16) picoxistrobin, (3.17) piraclostrobin, (3.22) trifloxistrobin, (4.6) fluopicolide, (5.4) clorotalonilo, (5.5) hidróxido de cobre, (5.8) oxiclورو de cobre, (5.16) folpet, (5.23) mancozeb, (5.25) metiram, (5.29) propineb, (5.30) azufre y preparaciones de azufre
- 25 incluyendo polisulfuro de calcio, (7.7) pirimetanilo, (9.5) mandipropamid, (10.10) propamocarb clorhidrato, (14.4) fluazinam, (15.9) cimoxanilo, (15.24) fosetil-aluminio, (15.41) ácido fosforoso y sus sales, (15.60) 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c']dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona.

2. Composición de acuerdo con las reivindicaciones 1, que comprende

compañeros de mezcla (A):(B) en una proporción en peso de 1:100 a 100:1.

3. Composiciones que comprenden combinaciones de principios activos de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, y que comprenden además agentes auxiliares, disolventes, vehículos, tensioactivos o diluyentes.

5 4. Kit de partes que comprende:

(A) una tiazolilisoxazolina de fórmula (I)

seleccionado del grupo que consiste en:

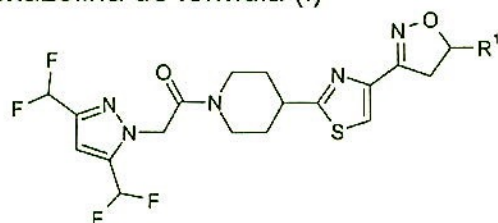
- 10 (I-1) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,
- (I-5) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,
- 15 (I-6) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-en-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona,

Y un principio activo adicional (B) seleccionado de los siguientes grupos:

- 20 (2.1) bixafen, (2.2) boscalid, (2.6) fluopiram, (2.8) fluxaproxad, (2.12) isopirazam (racemato anti-epimérico 1RS,4SR,9SR), (2.27) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazole-4-carboxamida, (2.29) N-[9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazole-4-carboxamida,
- 25 (3.1) ametoctradin, (3.3) azoxistrobin, (3.4) cyazofamid, (3.9) famoxadone, (3.10) fenamidona, (3.12) fluoxastrobin, (3.16) picoxistrobin, (3.17) piraclostrobin, (3.22) trifloxistrobin, (4.6) fluopicolide, (5.4) clorotalonilo, (5.5) hidróxido de cobre, (5.8) oxiclورو de cobre, (5.16) folpet, (5.23) mancozeb, (5.25) metiram, (5.29) propineb, (5.30) azufre y preparaciones de azufre incluyendo polisulfuro de calcio, (7.7) pirimetanilo, (9.5) mandipropamid, (10.10) propamocarb clorhidrato, (14.4) fluazinam, (15.9) cimoxanilo, (15.24)

fosetil-aluminio, (15.41) ácido fosforoso y sus sales, (15.60) 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c']dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona.

5. Tiazolilisoxazolina de fórmula (I)



(I)

5

en la que

R¹ es

