

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

ACF

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. 14-274215- -00002-0000

Fecha: 2015-08-24 17:07:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 274.215

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.
5.427 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. 5.427 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:

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

“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 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 EL VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA (CPGV)”

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 virus de la granulosis de cydia pomonella (CpGV), 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

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

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 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.

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

De esta manera, consideramos que queda superada la objeción del amplio ámbito de protección y que no debería hacer falta detallar más las 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. La invención es la combinación de fluopiram y el virus de la granulosis de *Cydia pomonella* (CpGV) y que no son necesarios para la invención más aditivos, solo son una posibilidad a añadir. De nuevo señalamos 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.

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 – ASIFI – AIPPI

Por eso no se debería impedir que el solicitante obtenga una mayor protección sobre su invención, ya que lo contrario iría contra el sentido 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.

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D 486)

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

El Examinador objeta el nivel inventivo para las reivindicaciones 1 – 12 con los documentos D1 (US20100249193) y D2 (WO9595741) 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 virus de la granulosis de cydia pomonella (CpGV), mientras que la combinación divulgada en el documento D1 no incluye al mencionado virus”.

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría dentro de la combinación divulgada en el documento D1 al virus de la granulosis de cydia pomonella (CpGV) 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 seleccionados pero el documento **D1 no describe la combinación de fluopiram y el virus de la granulosis de Cydia pomonella (CpGV)**. El documento **D1** tampoco da ningún dato biológico de dicha combinación. El documento **D1** describe unas cuantas mezclas con agentes biológicos pero **ninguno de ellos es un baculovirus**. Por lo tanto no da ninguna enseñanza del efecto sinérgico de la combinación reivindicada.

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

El documento **D2 (WO9505741)** describe composiciones insecticidas que comprenden diferentes baculovirus, bajo los cuales también es mencionado el CpGV en la página 2, línea 24 y al menos un agente químico o biológico. El documento **D2 no describe una actividad ni insecticida ni nematocida**. El documento **D2** describe como agente químico concreto insecticidas como inhibidores de la alimentación (antifeedants), por ejemplo carbamatos o piretroides. Los agentes biológicos son *Bacillus thurengensis* y extractos de Neem (página 2, línea 25 a página 4, línea 10 y tabla 1). El **fluopiram no es mencionado**, lo cual no es sorprendente ya que **fue publicado por primera vez en 2004 en la solicitud WO2004/16088**.

Por lo tanto, el documento **D2 no da ninguna enseñanza sobre el fungicida a elegir y en particular inhibidores de la dehidrogenasa succinato o piridilbenzamidas como fluopiram para ser combinado con un baculovirus** y desarrollar un efecto sinérgico insecticida, nematocida o acaricida. **Tampoco se enfatiza el uso de CpGV como un baculovirus** particularmente útil, SeMNPV, ACMNPV son los ejemplos elegidos, SeMNPV, ACMNPV, HASNPV, HzSNPV, PxGV son descritos en detalle en la tabla 1. No hay ninguna enseñanza en el documento **D2** o en la combinación del documento **D1** y el documento **D2** para llegar a la combinación sinérgica de la invención.

Por otro lado queremos señalar que siempre son requeridos datos para soportar las invenciones y demostrar la actividad inventiva, pero los documento **D1 y D2** citados como relevantes **no muestra la combinación**

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 – ASIFI – AIPPI

de Fluopiram y el virus de la granulosis de *Cydia pomonella* (CpGV), 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 fluoripam virus de la granulosis de *cydia pomonella* (CpGV), 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 EL VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA (CPGV)”**; - 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. 5.427 del 26 de mayo de 2015.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada **“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLUOPIRAM Y EL VIRUS DE LA GRANULOSIS DE CYDIA POMONELLA (CPGV)”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 12 inclusive.

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

Atentamente,



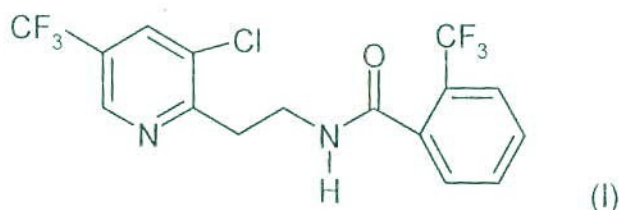
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

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) virus de la granulosis de *Cydia pomonella* (CpGV).

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 tristrilfenol 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.