

Señor

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-003729- -00014-0000

Fecha: 2008-12-23 16:08:21 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Referencia: Expediente No.03.003.729

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composición fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante elevado".

Solicitante: Bayer CropScience S.A

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A, domiciliada en Lyon, Francia, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, notificada por edicto desfijado el 17 de diciembre de 2008, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la solicitud de patente titulada:

“Composición fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante elevado”.

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente fase nacional tramitada en este expediente contiene ocho (8) reivindicaciones que se presentaron como respuesta al primer examen de fondo el 16 de enero de 2008. En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 8 con fundamento en la falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 21 de enero de 2003 y se le adjudicó el número de radicación 03003729. La presente solicitud fase nacional corresponde a la solicitud internacional No.PCT/FR01/02346 del 19 de julio de 2001.

2.3. La presente solicitud fue publicada en la gaceta oficial No.543 el día 31 de Agosto de 2004 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el primer examen de fondo el día 19 de octubre de 2007, en el cual objetó la claridad de la solicitud, y la novedad de las reivindicaciones 1 a 10 con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos **D1**(ES8307448) y **D2**(US5580567). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 16 de Enero de 2008. Como respuesta a dicho primer examen de fondo se presentó un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 8 reivindicaciones.

2.5. Su Despacho expide el 15 de Febrero de 2008 un segundo examen de fondo, en el cual se objeta la novedad y el nivel inventivo con fundamento en las enseñanzas contenidas en el documento **D1**(ES8307448). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 1 de julio de 2008.

2.6. Por medio de la Resolución 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, notificada por edicto desfijado el día 17 de diciembre de 2008, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 8 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.7. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a la enseñanza del documento **D1**(ES8307448). En forma resumida, el Examinador establece que:

“D1 presenta una composición fungicida agrícola en una emulsión de aceite en agua, basada en iprodiona, donde dicho aceite puede ser un aceite vegetal, tal como aceite de cacahuate, aceite de colza ó aceite de semilla de maíz”.

B

“Es importante anotar en este punto, que aunque para la presente invención es de gran importancia el valor yodo del aceite vegetal escogido, la solicitud no presenta resultados comparativos donde se muestre un salto cualitativo en la técnica ó donde se evidencie la importancia de un valor yodo superior a 90”.

“Si bien es cierto que el documento D1 no presenta específicamente combinaciones de iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la reivindicación 1 de la presente invención, evidentemente divulga la posibilidad de combinar iprodiona con un aceite de origen vegetal y formular una composición fungicida agrícola. Es más, el ejemplo 4 de D1 divulga específicamente una composición que comprende iprodiona y aceite de cacahuete”.

“El poder secante elevado, nunca fue definido de forma cuantitativa en la presente solicitud y el término “elevado” es totalmente subjetivo y no define la invención, pues lo que considera elevado el solicitante, podría no ser elevado para otra persona. En segundo lugar, tanto el poder secante como el valor de yodo son propiedades o características propias o inherentes a la materia, no son características que se deriven de una actividad inventiva...”

“El solicitante anexa una tabla, donde se discriminan los valores de yodo para varios aceites de origen vegetal, y además aclara que estos aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados. Sin embargo, llama la atención que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud solo hace referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados o no, solo hasta ahora se hace referencia a este aspecto. Por lo tanto, la altura inventiva de la materia reivindicada es directamente afectada por lo descrito en D1, documento que tampoco hace referencia sobre la naturaleza de los aceites vegetales”.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar que el problema técnico que resuelve la presente invención es, suministrar una composición fungicida que contiene ipridiona fungicidamente efectiva libre de cualquier

aceite mineral aunque manteniendo o incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dañan las plantas.

Es importante aclarar que las reivindicaciones de la presente invención se limitaron a ocho (8) reivindicaciones dirigidas a composición fungicida, y que el requisito de novedad fue reconocido por su Despacho.

Por lo tanto, los argumentos que se presentan a continuación son para demostrar el nivel inventivo de la presente invención.

3.2. El requisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece *“si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Se ratifica que el documento (D1) (ES-8307448) no afecta el nivel inventivo de la presente invención por las siguientes razones:

D1 se refiere a una composición basada en uso de iprodiona en asocio con algunos aceites. Se mencionan algunos aceites vegetales. Un aceite emulsificante que es un ácido graso emulsionado también se utiliza en la composición descrita de acuerdo con este documento. Sin embargo, los aceites minerales son los aceites preferidos para ser combinados con la iprodiona de acuerdo con la descripción de dicho documento. La elección de estos aceites se hace mediante una selección de acuerdo al respectivo valor HLB de estos aceites y no teniendo en consideración el poder secante o los índices de yodo tal como se hace para la presente invención.

El problema a ser resuelto por la invención es suministrar una composición de acuerdo con la reivindicación 1, que se limitó de la siguiente forma:

“Composición fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y por lo menos un aceite escogido de aceite de lino, girasol, soja, maíz, algodón, cártamo y colza, siendo éstos

de origen vegetal y porque poseen un poder secante elevado caracterizado dicho aceite por un índice de yodo que es superior a 90, estando la relación ponderal aceite/iprodiona entre 0,15 y 1,6".

La composición de la presente invención permite alcanzar el mismo o un mejor nivel o eficacia en términos de actividad fungicida de la composición conocida que comprende aceite mineral aunque evitando la presencia de tal aceite mineral que es conocido por ser tóxico para las plantas a ser tratadas y altamente contaminantes para el ambiente.

Estas propiedades mejoradas de la composición de acuerdo con la invención son mantenidas también en condiciones lluviosas en donde las composiciones normales tienden a lavarse de las plantas tratadas requiriendo de esta manera que sea aplicado más producto. Esto se confirma por medio de los ejemplos 1 a 6 de la solicitud demostrando también una fuerte disminución de la cantidad relativa de aceite en la composición de acuerdo con la invención.

D1 no enseña una composición tal como se describe en la reivindicación 1 (limitada a iprodiona y a un aceite de origen vegetal específico, con una específica relación aceite/iprodiona). D1 en el ejemplo 4 se refiere a aceite de maní pero sin mencionar el poder secante de tal aceite ni tampoco existe ninguna mención del valor de yodo de este aceite.

Además, la formulación del ejemplo 4 de D1 ha sido probada en plantas por su eficacia fungicida. Actualmente se prefiere aplicar sustancias fungicidas con aceites minerales porque ofrecen mejores resultados. De hecho, en casi toda la descripción D1 se refiere a aplicar iprodiona en mezcla con un aceite mineral. El único ejemplo de eficacia de D1 se relaciona con la aplicación de la formulación del ejemplo 1 que comprende un aceite mineral. **La presente solicitud cubre un producto que esta libre de aceite mineral que se debe evitar por razones de fitotoxicidad. El poder secante del aceite que se emplea refuerza la alta eficacia de la composición fungicida de acuerdo con la presente invención.**

En la respuesta al segundo examen de fondo se anexó una tabla que suministra detalles sobre varios aceites de origen vegetal, incluyendo sus rangos de valores de yodo. Estos aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados.

Estos aceites se pueden seleccionar por su alto poder secante o su valor de yodo mayor de 90. Estas propiedades en una mezcla de iprodiona con un aceite de origen vegetal, no eran predecibles por una persona experta que conociera D1.

D1 no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fungicida que comprenda iprodiona como sustancia activa.

D1, menos aún, sugiere al experto en la técnica seleccionar tal aceite de origen vegetal en relación con su alto poder secante ni en relación con su valor de yodo mayor de 90 tal como se reivindica en la reivindicación 1.

Tales características de la composición de acuerdo con la invención permiten un comportamiento y propiedades mucho mejores tal como se evidencia en el ejemplo de la presente solicitud. Estas características permiten una mejor eficacia y una mejor resistencia al lavado por la lluvia. Además, permite evitar el esparcimiento de aceite mineral en el ambiente lo que es siempre preferible.

De los anteriores argumentos es claro, que un experto en la materia a partir de las enseñanzas de D1 no hubiera podido llegar de manera evidente a la composición de la reivindicación 1 de la presente invención, y por lo tanto, D1 no puede afectar de ninguna manera el nivel inventivo de la presente invención.

Finalmente, se reitera que en la página 41 del Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención¹ establece que: "Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso o excepcionalmente **por sus parámetros.**" (resaltado mio).

Y agrega el manual: "Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión) definidos como combinaciones matemáticas de varias

¹ Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, OMPI, 2004

21/12
X

variables.”

La única condición que establece el manual para la aceptación de dichos parámetros son que: “Los parámetros se deben poder determinar de una forma clara, precisa e inequívoca por medio de procedimientos objetivos usuales en el arte.”

De lo anterior es claro que una invención de producto puede también estar definida mediante parámetros. Por lo tanto, la composición fungicida de la reivindicación 1 de la presente invención que comprende iprodiona y un aceite de origen vegetal con un poder secante alto y con un índice de yodo superior a 90, y que además establece claramente la relación ponderal aceite/iprodiona, cumple a cabalidad con el requisito de novedad, tal como lo ha reconocido su Despacho, y posee nivel inventivo.

Respetuosamente solicitamos a su Despacho que analice nuevamente los argumentos arriba expuestos así como la tabla presentada en la respuesta al segundo examen de fondo, en la cual se muestra rangos de valores de yodo para varios aceites de origen vegetal como sustento del nivel inventivo de la presente solicitud de patente.

4. PETICIÓN

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas :

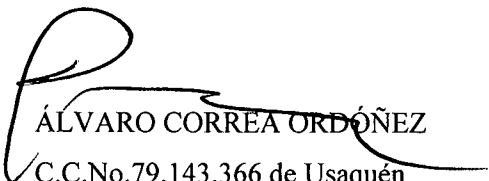
1. Se revoque la resolución No. 47041 del 21 de noviembre de 2008 en cuanto a que la solicitud de patente de invención contenida en el expediente de la referencia, si tiene nivel inventivo, es decir cumple con el artículo 18 de la Decisión 486.
2. Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada: “Composición fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante elevado”.

8143

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

MGT/BOGDMS-142533-V1-P2002_000064-0922.DOC



Y PRESENTACION PERSONAL

Ante el Notario Once del Circulo de Santafé de Bogotá, compareció ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

Quién exhibió la C.C. No. 79.143.366 expedida en USAQUEN T.P. 20.281

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente memorial son suyas y que el contenido del mismo es cierto

Memorial dirigido a INTERESADO

23 DIC 2008

Santafé de Bogotá, D.C.

Firma del Declarante

Autorizó anterior D. Ingeniero

REPUBLICA DE COLOMBIA

OFICINA 11 DEL CIRCULO DE NOTARIA

FE DE BOGOTA, D.C.

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

ZULMA NAVARRO DE BAUTISTA

NOTARIA ONCE

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN**

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

ASUNTO

Radicación	03003729
Trámite	011
Evento	379
Actuación	412
Oficio	
Folios	4

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo ☐ de Utilidad

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional: PCT/FR01/02346

Fecha de Presentación Internacional: 2001-07-19

TÍTULO:

"Composición fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante elevado"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: Folios 39 al 61 tal y como fueron presentados.

Capítulo reivindicatorio: Folio 112 última modificación.

Argumentos del solicitante: Folios 136 a 143.

2. Objeto de la invención

2.1. Objeto de la invención:

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición fungicida para el tratamiento de enfermedades fúngicas de los cultivos y que contiene especialmente al menos un aceite vegetal con poder secante elevado.

Reivindicaciones 1-8
Composición fungicida

El solicitante indica que el problema técnico que resuelve la presente invención radica en, suministrar una composición fungicida que contiene iprodiona fungicidamente efectiva libre de cualquier aceite mineral, manteniendo ó incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dañan plantas.

3. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

3.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente solicitud de patente reclama una composición fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y por lo menos un aceite escogido de aceite de lino, girasol, soja, maíz, algodón, cártamo y colza.

El documento ES-8307448 presenta una composición fungicida agrícola en una emulsión de aceite en agua, basada en iprodiona. Donde dicho aceite puede ser un aceite vegetal tal como aceite de cacahuete, aceite de colza ó aceite de semilla de maíz.

Al comparar las composiciones fungicidas anteriores se observa que la anterioridad citada ya había divulgado composiciones fungicidas basadas en iprodiona junto con aceites de origen vegetal. Aunque D1 contempla aceites de origen mineral, también incluye aceites de origen vegetal y claramente sugiere la combinación de iprodiona con aceites de origen vegetal. Más aún D1 hace relevancia en la importancia de las composiciones oleosas a base de iprodiona y su ventaja en términos de manipulación y mayor eficacia fungicida. Es importante anotar que aunque para la presente invención es de gran importancia el valor yodo del aceite vegetal escogido, la solicitud no presentó resultados comparativos donde se muestre un salto cualitativo en la técnica ó donde se evidencie la importancia de un valor yodo superior a 90.

Entonces un técnico medio en la materia podría formular composiciones fúngicas a partir de las enseñanzas de D1, mezclando iprodiona con un aceite de origen vegetal y esperar una actividad fúngica mejorada tal como lo sugiere D1. Pero esta vez teniendo en cuenta el valor yodo de los aceites vegetales utilizados. En consecuencia el problema técnico planteado en la presente solicitud "la necesidad de sustituir los aceites minerales, debido a los daños ambientales y el riesgo de toxicidad para la planta tratada" ó tal como lo plantea el recurso "suministrar una composición fungicida que contiene iprodiona... libre de cualquier aceite mineral manteniendo ó incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dañan plantas" ya había sido solucionado previamente en D1 formulando la iprodiona con un aceite de origen vegetal.

Por lo tanto el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud es una alternativa obvia para una persona medianamente versada en la materia, no presenta un efecto técnico inesperado debidamente sustentado y por consiguiente definitivamente carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Tal como lo indica el solicitante, el documento ES-8307448 (que de ahora en adelante se llamara D1) divulga una combinación entre iprodiona y aceites tanto de origen mineral como vegetal. Y aunque los preferidos en esa solicitud, son los aceites de origen mineral, también se sugiere la combinación de ese fungicida con aceites de origen vegetal. Más aún el ejemplo 4 de la anterioridad citada presenta un ejemplo específico donde se combina iprodiona con un aceite vegetal, de cacahuete.

Ahora, si bien es cierto que el documento D1 no presenta específicamente combinaciones de iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Evidentemente divulga la posibilidad de combinar iprodiona con un aceite de origen vegetal y formular una composición

fungicida agrícola. Así que D1 claramente sugiere la combinación de iprodiona con un aceite de origen vegetal.

Nuevamente el solicitante resalta la importancia en la elección de los aceites, mediante una selección de acuerdo al valor HLB, según la anterioridad ó mediante el poder secante y los índices de yodo, según la presente invención. Y cita específicamente que "...D1 no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fungicida que comprende iprodiona..." y que "D1 menos aún, sugiere... seleccionar tal aceite de origen vegetal en relación con su alto poder secante ni en relación con un valor de yodo mayor de 90..."

A este respecto es importante asentar varias apreciaciones.

Primero el alto poder secante ó el índice de yodo se encuentran ubicados en la parte característica de la reivindicación, donde en términos generales se presentan todas las características nuevas e inventivas de la materia de interés. Y es claro que dichos parámetros se presentan como características de la composición. Y teniendo en cuenta que estos son propiedades de la materia, definitivamente no pueden ser considerados características de la invención y no se les puede atribuir una altura inventiva.

Ahora, dejando de lado estas características y analizando el llamado "alto ó elevado poder secante" se aclara nuevamente que este nunca fue definido de forma cuantitativa en la presente solicitud y el término "elevado" es totalmente subjetivo y no define la invención. Pues lo que considera elevado el solicitante, podría no ser elevado para otra persona.

Y tercero, aunque la anterioridad citada no lista un gran número de posibles aceites vegetales para formular en la composición fungicida, si hace referencia a los aceites vegetales en general y cita dos específicamente; el aceite de cacahuate y el aceite de colza, este último se incluye en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Por lo tanto un técnico medio en la materia con esta información podría combinar la iprodiona ya no con aceite de cacahuate, sino con otros aceites de origen vegetal como aceite de colza ó aceite de girasol, etc.

Ahora resulta contradictorio que el solicitante insista en resaltar la importancia de una simple selección del aceite, debido a que un técnico medio en la materia podría realizar esta acción y llegar formular la composición fungicida acá reivindicada. Una selección no es indicativo de altura inventiva, solo corresponde a una actividad rutinaria de una investigación determinada.

Así las cosas dichas propiedades sobre las cuales el solicitante destaca la altura inventiva de su composición, no son consideradas características nuevas ni inventivas y por esto la composición propiamente dicha tampoco se considera inventiva.

En otro aspecto; el solicitante menciona que la composición de esta solicitud posee propiedades mejoradas. Además señala que "D1 no enseña una composición...limitada a iprodiona y un aceite de origen vegetal, con una relación específica aceite/iprodiona" Para lo cual se aclara que D1 no afecta la novedad de la presente solicitud y que no hace referencia a la relación aceite/iprodiona. D1 sugiere la combinación de iprodiona con aceites de origen mineral y vegetal y cita el aceite de cacahuate y al aceite colza como posibilidades entre los aceites de origen vegetal. La composición acá reivindicada se deriva de las enseñanzas de D1 debido a que sigue presentando una composición fungicida que comprende iprodiona como ingrediente activo, pero ahora se listan otros aceites vegetales y se especifica una proporción determinada. Sin

embargo estas características son el resultado de una optimización de producto, que corresponde a una práctica rutinaria en el área de agroquímicos.

Ahora bien, el solicitante una vez hace referencia a la tabla donde se discriminan los valores de yodo para varios aceites de origen vegetal y además aclara que estos aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados ó refinados. Sin embargo el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud solo hace referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados o no, solo hasta ahora se hace referencia a este aspecto. Por lo tanto la altura inventiva de la materia reivindicada es directamente afectada por los planteamientos de D1, documento que tampoco hace referencia sobre la naturaleza de los aceites vegetales.

Por último el solicitante manifiesta que según el Manual Andino es posible realizar la caracterización de un producto por medio de parámetros en este caso el poder secante ó el índice de yodo. A continuación se harán algunas apreciaciones a este respecto.

La definición por parámetros se utiliza de forma excepcional cuando el producto ó proceso no puede definirse de otra manera. Sin embargo una composición fungicida puede ser claramente descrita por sus componentes y la proporción de estos. De modo tal que, el poder secante elevado y el índice de yodo pueden continuar considerándose parámetros propios de la materia, en este caso del aceite. Nuevamente se aclara que ninguno de los capítulos reivindicatorios radicados, indicaron que los aceites de la composición eran refinados.

Por último es importante aclarar que el Manual Andino es solamente una guía para el trámite de solicitudes de patentes, sin embargo no es una reglamentación oficial, ni tampoco un tratado absoluto; en el Manual ni siquiera se identifican cuales son las excepciones a las que se hace referencia en el numeral 4.6.7 *Definición por parámetros* "...ó excepcionalmente por sus parámetros." Por lo tanto la solicitud no debe cumplir las exigencias ó lineamientos del Manual Andino sino que debe cumplir con los requisitos de la Decisión 486.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la negación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 – 8, folio 112.

Bogotá, D. C.,

CONCEPTO TECNICO No. 149	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
--------------------------	--