

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-003729- -00011-0000

Fecha: 2008-07-01 16:11:48 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

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.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 41**DEL 15 DE FEBRERO DE 2008, OFICIO NO. 2355 (EXAMEN DE FONDO)**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial 03-003729-00010-0000 de fecha 14 de mayo de 2008:

1. Objeciones del Examinador**1.1 Novedad**

El Examinador plantea que encontró que el documento ES8307448 afectaría la novedad de la presente solicitud de patente.

Particularmente, el Examinador considera que dicho documento afectaría la novedad de la

presente solicitud por cuanto:

“La reivindicación 1 de la solicitud en estudio presenta 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.

La anterioridad D1 (página 2, página 3 renglones 10-14) presenta una composición fungicida agrícola en una emulsión de aceite en agua, basada en iprodiona. Dicho aceite puede ser un aceite vegetal tal como aceite de cacahuete, aceite de colza o aceite de semilla de maíz.

Al comparar la composición planteada en la presente solicitud con la composición divulgada en D1 se observa que el documento D1 ya había formulado una composición con iprodiona y por lo menos un aceite de origen vegetal tal como aceite de colza o de maíz. Por lo tanto la reivindicación 1 no es nueva y las reivindicaciones dependientes de ella tampoco lo son, porque no aportan otras características que las pudieran hacer nuevas.

El solicitante argumenta que la anterioridad D1 basa la elección del aceite de acuerdo con el valor HLB y no tiene en cuenta el poder secante o los índices de yodo, como sí lo hace la presente invención. Sin embargo, tal como se indicó en el pasado artículo 45 “el poder secante” y el “índice de yodo” son propiedades inherentes a la materia, que no son producto de una actividad inventiva y por lo tanto no se consideran características de la composición.”

1.2 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece:

“Si bien es cierto que el documento D1 afecta la novedad de la composición fungicida de la presente solicitud, debido a que la expresión “por lo menos” incluye las siguientes composiciones (que no son nuevas respecto a D1):

- ❖ *iprodionay aceite de colsa*
- ❖ *iprodiona y aceite de semilla de maíz*
- ❖ *iprodiona y aceite de semilla de maíz y aceite de colza*

también es posible obtener composiciones nuevas respecto a D1 como por ejemplo iprodiona y aceite de soja y muchas otras posibles combinaciones. Sin embargo esas otras combinaciones nuevas respecto a D1, se derivan de manera obvia del arte previo; debido a que en el documento D1 ya se había sugerido la combinación de iprodiona con aceites de origen vegetal.

De este modo 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" ya había sido solucionado previamente en D1 formulando la iprodiona con un aceite vegetal.

En consecuencia las nuevas combinaciones surgen tan solo como alternativas obvias para una persona medianamente versada en la materia, no presentan un efecto técnico inesperado con respecto al arte previo y en consecuencia carecen de nivel inventivo."

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Novedad y nivel inventivo

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *"una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida..."*

En virtud de la anterior definición, consideramos que el documento D1 no constituye documento del arte previo que afecte la novedad de la presente solicitud por cuanto dicho documento no describe una composición tal como se describe en la reivindicación uno de la presente invención. Solamente el ejemplo 4 de D1 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 de este ejemplo 4 ha sido probar en plantas por su eficacia fungicida. Actualmente se prefiere aplicar sustancias fungicidas con aceites minerales porque ofrecen mejores resultados. De hecho casi toda la descripción D1 se refiere a aplicar iprodiona en mezcla con un aceite mineral. El único ejemplo de eficacia de

4/12/1

D1 se relaciona con la aplicación de la formulación del ejemplo 1 que comprende un aceite mineral.

La referida anterioridad (D1) fue presentada por Rhone Poulenc Agrochemie, el nombre predecesor del solicitante de la presente solicitud de patente.

La antigua patente mencionada (D1) tenía por objeto cubrir un producto basado en ipridiona denominado Kidan.

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.

Por favor encuentre anexa 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 tal como se utilizan en una mezcla de iprodiona con un aceite de origen vegetal, no eran predecibles por una persona experta que conociera D1.

Volviendo ahora al nivel inventivo de la composición de acuerdo con la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio, 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 aún menos 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.

Finalmente, dice su Despacho que "el poder secante" y el "índice de yodo" son propiedades inherente a la materia, que no son producto de la actividad inventiva y por lo tanto no se consideran características de la composición.

A este respecto el solicitante desea manifestar que en ningún momento se esta reivindicando el "poder secante" o el "índice de yodo" como propiedad y desarrollo de los inventores, solamente la característica novedosa e inventiva de la aplicación de aceites vegetales con

42

unas características especiales en este caso con un “poder secante” y un “índice de yodo” específicos, lo cual no puede considerarse como falta de novedad ni de nivel inventivo.

A este respecto el Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención 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).

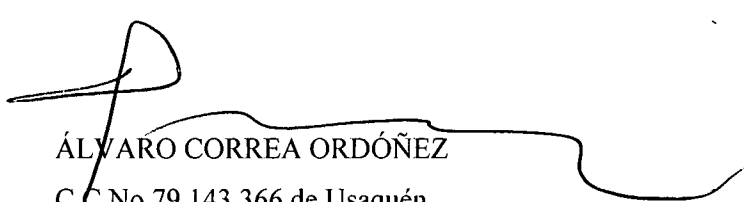
Y agrega el manual: “Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión) definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.”

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 acuerdo con lo anterior resulta inexplicable por que la insistencia de su Despacho de no aceptar algo que, como vimos en el Manual para guía de los examinadores de la región Andina, es y debe ser aceptable sino que, además, es definitivamente aceptable en todas las otras legislaciones del mundo.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que dicha característica de los aceites le otorgan las propiedades nuevas e inventivas a la composición le solicito de la manera más comedida se sirva aceptar los argumentos expuestos y consecuentemente le otorgue el privilegio de patente a la presente solicitud.

Atentamente,



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

Anexos: Tabla sobre varios aceites de origen vegetal



All Vegetable Oils

	Product Description	Kinematic Viscosity at 40°C (mm ² /s)	Viscosity Index	Flash Point (°C)	Pour Point (°C)	Cloud Point (°C)	Acid Value (mg KOH/g)	Iodine Value (g I ₂ /100g)	Gardner Color	Biodegradability (%)
TOD 18.80	High Oleic Sunflower Oil	35 - 45	205	265	-11,6	-8,5	< 0,5	80 - 90	< 6	> 95
45E	High Erucic Rapeseed Oil	40 - 50	200	230	-17,6	-1,5	< 0,5	90 - 110	< 5	> 95
PHT	Low Erucic Rapeseed Oil	31,5 - 38,5	217	250	-18	-13	< 0,5	100 - 120	< 5	> 95
SFO	Refined Sunflower Oil	27,8		316			<0,2	120-134	<4	
SO	Refined Soybean Oil	32		280			<0,5	125-138		
LIN TECHNIPOL SUPRA	Refined Linseed Oil	27					<1	>175	<4	
RICIN T1	Castor Oil	235 - 245	-	> 250	-	-	< 3,0	80-90	< 4	-
RICIN HPB	Pharmaceutical Castor Oil	235 - 245	-	> 250	-	-	<2,0	80-90	< 2	-

8
123

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 03003729

Clasificación Internacional (IPC): A01N 37/32.

Concepto Técnico No. 2483

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: 19 de Julio de 2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Capítulo descriptivo: folios 39 al 61 tal y como fueron presentados.
- 1.2. Capítulo reivindicatorio: folios 62 al 63 tal y como fueron presentados.
- 1.3. Prioridad: folios 1 FR 00/09898 Julio 28 de 2000.
- 1.4. Respuesta del solicitante: Folios 105 a 108.
- 1.5. Nuevo capítulo reivindicatorio: Folio 112.
- 1.6. Segunda respuesta del solicitante: Folios 118 a 123.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Composición fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante elevado. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere 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

Con el fin de reducir las dosis de productos químicos diseminados en el medio ambiente se han asociado ciertos adyuvantes denominados activadores biológicos con composiciones fungicidas, sin embargo, algunas de éstas asociaciones presentan fitotoxicidad en ciertos cultivos. Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio plantea una nueva composición fungicida que presenta mejor selectividad, incluso sobre cultivos sensibles.

3. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 28 de Julio de 2000, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que afectan la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	ES8307448	Un procedimiento para preparar una composición fungicida agrícola a base de iprodiona	1983-11-01

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

4.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La anterioridad 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 cacahuete, aceite de colza ó aceite de semilla de maíz. La reivindicación 1 de la solicitud en estudio presenta 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.

Fácilmente se observa que el documento D1 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.

Por lo tanto 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 (que se considera una propiedad constante del aceite, simplemente D1 no midió dicho parámetro).

Así las cosas 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” ya había sido solucionado previamente en D1 formulando la iprodiona con un aceite de origen vegetal.

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.

En consecuencia 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 carece de nivel inventivo.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

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. Es más, el ejemplo 4 de D1 divulga específicamente una composición que comprende iprodiona y aceite de cacahuete. Así que D1 claramente sugiere la combinación de iprodiona con un aceite de origen vegetal.

El solicitante argumenta que en el ejemplo 4 de D1 no se menciona el poder secante del aceite ni tampoco existe ninguna mención del valor de yodo de dicho aceite. Y anota además que el poder secante del aceite refuerza la alta eficacia de la composición fungicida. A este respecto es importante asentar varias apreciaciones.

Primero 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.

Segundo tanto el poder secante como el valor de yodo son propiedades ó características propias ó inherentes a la materia. No son características que se deriven de una actividad inventiva. Por ejemplo el aceite de colza presentado en D1 posee en principio el mismo poder secante y el mismo índice de yodo del aceite de colza de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, pues se presenta como aceite de colza. Lo que puede suceder es que el documento D1 no mencione dichas características, sin embargo esto no indica que ese aceite no las tenga.

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. Es importante que se entienda que en el análisis de patentabilidad se evalúan novedad y nivel inventivo desde una perspectiva técnica y no desde una perspectiva literaria.

En otro aspecto; 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 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.

De otra parte el solicitante menciona; que respecto al nivel inventivo de la composición de interés, "...D1 no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fúngica que comprenda iprodiona como sustancia activa." De lo cual se puede extraer que un técnico medio en la materia podría llegar fácilmente a plantear el objeto de la presente invención con una simple selección de un aceite vegetal. Y desde este punto de vista es importante aclarar que una selección no es indicativo de altura inventiva, solo corresponde a una actividad rutinaria de una investigación determinada.

Por último el solicitante manifiesta que en ningún momento se esta reivindicando el poder secante ó el índice de yodo como propiedad y desarrollo de los inventores, solamente es una característica novedosa e inventiva de la aplicación de aceites vegetales... posteriormente se cita el Manual Andino donde se indica que puede ser válido caracterizar una composición por parámetros, por ejemplo el índice de yodo. A continuación se harán algunas apreciaciones a este respecto.

Primero el 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. Justamente como lo aclara el solicitante se mencionan como características de la composición. Y teniendo en cuenta que estos parámetros son simplemente propiedades de la

materia definitivamente no pueden ser considerados características de la invención y no se les puede atribuir nivel inventivo.

Segundo, respecto a la frase "...solamente es una característica novedosa e inventiva de la aplicación de aceites vegetales..." se puede concluir que el objeto de la invención se reduce a ¿una simple aplicación ó uso de los aceites vegetales? De ser así, es claro que a partir de los requisitos de la Decisión 486 el objeto de la invención no sería patentable.

Tercero, 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, 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 no es válida la apreciación del solicitante "...resulta inexplicable por que la insistencia de su Despacho de no aceptar algo que... es y debe ser aceptable..." debido la solicitud no debe cumplir las exigencias ó lineamientos del Manual Andino sino que debe cumplir con los requisitos de la Decisión 486.

6. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 8 (folio: 112)

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2483	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
---------------------------	--

Asq