

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-038182- -00012-0000

Fecha: 2009-12-03 16:25:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

011
379
412

Referencia : Expediente No. 03.038.182
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA:
"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS"
Solicitante : BAYER CROPS SCIENCE AG
Clase : A01N 043/038, A01N 053/000, A01N 055/004
Fecha de solicitud : Mayo 7 de 2003

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, abogada con Tarjeta Profesional No. 23.555, obrando como apoderada de BAYER CROPS SCIENCE AG, en el asunto antes identificado, de acuerdo con la sustitución de poder que me ha sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 56463 de fecha 30 de Octubre de 2009, para que la misma sea revocada y en su lugar se proceda a conceder el privilegio de patente de invención solicitado. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 12 de Noviembre de 2009 y desfijado el 26 de Noviembre de 2009 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 56463

La Resolución en su parte considerativa afirma que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. Específicamente, la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, pues según sostiene el Examinador la materia reivindicada en la solicitud bajo estudio resultaría obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma a partir de los documentos D1 (WO9736868) y D2 (WO9955673).

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud no carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2.

La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

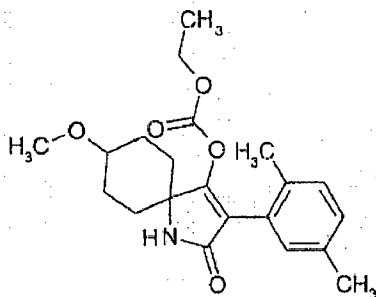
4.1 VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente:

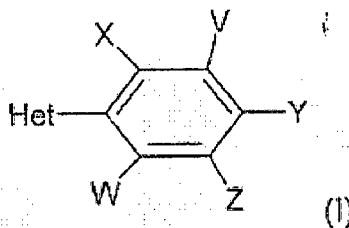
"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

De acuerdo con lo anterior, queremos reiterar que de acuerdo con el último capítulo reivindicatorio presentado, la invención se limitó a las mezclas que comprendían el compuesto I-4 y abamectin en una relación de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren el compuesto I-4 ni tampoco se refieren a este de forma general.

El compuesto I-4 presenta la siguiente estructura:

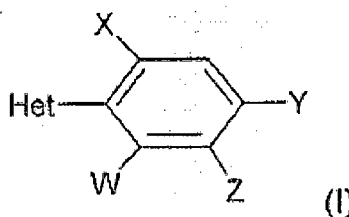


Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente fórmula (I):



En donde W y V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrógeno pero Z no puede ser hidrógeno. Por lo tanto, una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4 no esta cubierta por la materia reivindicada por D1.

Por otro lado, el documento D2 presenta compuestos con la siguiente formula (I):

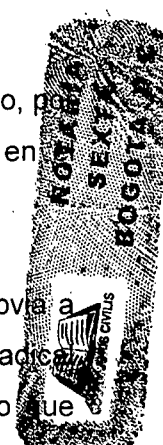


En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrógeno pero Y no puede ser hidrógeno, por lo tanto una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del documento D2.

De acuerdo con lo anterior, existe una diferencia estructural que no permite de forma obvia a una persona versada en la materia realizar una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo sin alguna sugerencia o enseñanza de los documentos citados por su Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto específicamente con abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor.

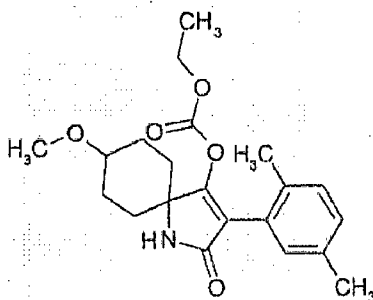
Además, en los documentos citados se menciona la abamectin como uno de los posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se menciona de forma específica que la relación sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba combinar dicha abamectin con un compuesto con la misma estructura y características del compuesto I-4 que se menciona en la presente solicitud.

Por lo tanto, con los documentos citados por su Despacho no se podría decir que la solución que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan o sugieren las



características técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada y una persona versada en la materia no encontraría de forma obvia que la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tendría una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos individualmente.

Por lo anterior, queda demostrado el nivel inventivo de la presente solicitud en vista de los documentos D1 y D2, pues la solicitud de mi representada demuestra efectos sorprendentes que no fueron enseñados o sugeridos en las referencias citadas. Además, una persona versada en la materia no podría suponer de los documentos D1 y D2 que a partir de una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo obtendría de forma específica y obvia un compuesto con la estructura del compuesto I-4 de la presente invención y que al combinarlo con abamectin se obtuviera una mayor actividad en comparación con la actividad de los compuestos individuales, tal y como lo demuestra mi representada porque dichas anterioridades citadas no sugieren o enseñan que se debe mezclar abamectin con un compuesto de la siguiente estructura:



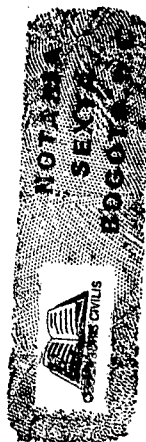
para obtener una mayor actividad sinérgica.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1. Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. 56463 en cuanto niega el privilegio de patente para el capítulo reivindicatorio de la presente invención.

5.2. Que se otorgue la respectiva patente de invención para la reivindicación del último pliego reivindicatorio.



CAVELIER

ABOGADOS

6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

BAYER CROPSCIENCE AG

Alfred-Nobel Strasse 50,

40789 Monheim,

Alemania

7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

8. ANEXOS

8.1 Copia auténtica de la sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor Emilio FERRERO.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23555

COLO-13549-841-004-6
LMAILMAID-162110WPC13549
No. M-2009-162110/LMA



5

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.

Comparecieron

Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que la: rece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia.

Luz Clemencia GÓMEZ
ID # 23555 QNT.



CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **BAYER CROPSCIENCE AG**

Poder conferido el : 12/02/2003

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,

Emilio Ferrero

EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

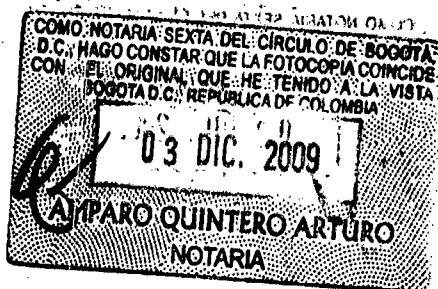
Acepto:

Luz Clemencia de Paez

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

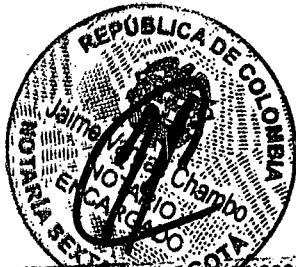
T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **30 OCT 2009**
Ante el
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
Compareció (eron) *Emilio Ferrero*
Feu Clemencia Bobber
Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.
C.C. 438 01 77 47129
C.C. 35 456 74 00123 55
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilio Ferrero
Feu Clemencia Bobber



COMO NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA BOGOTÁ D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
03 DIC. 2009
Arturo Quintero Arturo
NOTARIA

317

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

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

Radicación N° 03-38182

Clasificación internacional: A01N43/38

Concepto Técnico N° 647

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Capítulo descriptivo: folios 54 a 98 tal y como fueron presentados, modificaciones en folios 234 a 287.

Capítulo reivindicatorio: folios 99 a 108 tal y como fueron presentados, folio 233 capítulo reivindicatorio modificado, folio 297 último capítulo reivindicatorio.

Prioridad: Folios 110 a 158, DE10055941.7 2000-11-10.

Traducción de la prioridad al español: Folios 159 a 205.

Primera respuesta del solicitante: Folios 229 a 231.

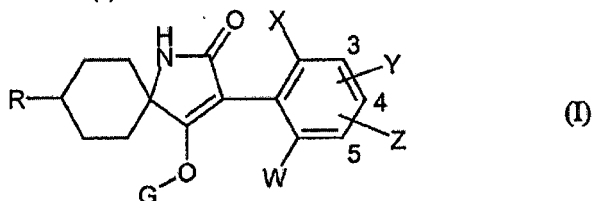
Segunda respuesta del solicitante: Folios 294 a 295 y 298 a 301.

Memorial del recurso de reposición: folios 311 a 315

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

Título: Combinación de productos activos con propiedades insecticidas y acaricidas

Objeto de la solicitud: agente que contiene mezclas constituidas por compuestos de la fórmula (I)

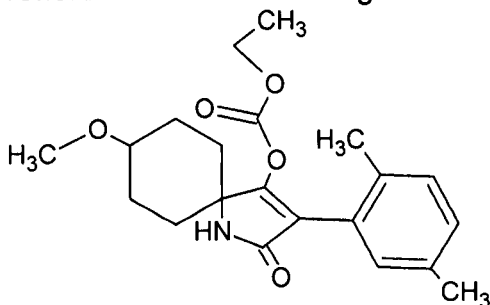


En la cual W y Z son H; X y Y es CH₃; R es OCH₃; G es CO₂-C₂H₅; y Abamectina, en una proporción de mezcla de 50:1 hasta 1:5 en peso.

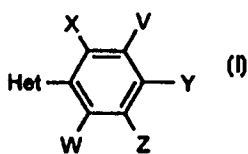
Clasificación Internacional de Patentes: A01N 43/38, A01N 55/04, A01N 53/00

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Afirma el memorialista que "en el último capítulo reivindicatorio presentado, la invención se limitó a las mezclas que comprendían el compuesto I-4 y abamectina en una relación de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren el compuesto I-4, ni tampoco se refieren a este de forma general. El compuesto I-4 presenta la siguiente estructura



Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente fórmula (I):



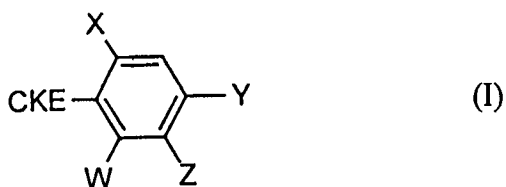
en donde W y V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrógeno pero Z no puede ser hidrógeno. Por lo tanto, una sustitución 2,5 –dimetilo en la parte del radical fenilo, como se presenta en el compuesto I-4 no está cubierta por la materia reivindicada por D1”

Como respuesta a este argumento del memorialista, es de anotar en primer lugar que la solicitante no tenía ninguna justificación técnica al limitar el significado de los sustituyentes de la fórmula (I) de su solicitud, aparte de, aparentemente, tratar de hacerlos distinguir de lo encontrado por esta oficina en el estado de la técnica. Efectivamente, en el texto de la descripción de la solicitud se encuentran compuestos que sí corresponden a los divulgados en D1 y D2 y que así presentan la misma actividad plaguicida. Por lo tanto, dicha exclusión no tenía una fundamentación técnica sustentada en la descripción.

En segundo lugar, la fórmula citada en el memorial del recurso de reposición no corresponde al compuesto I-4 de la descripción de la solicitud denegada ya que en dicho compuesto I-4 G tiene un significado igual a $\text{CO}_2\text{-C}_2\text{H}_5$, mientras que en la fórmula del memorial G es igual a $\text{CO}_2\text{-CH}_3$.

En tercer lugar, en la fórmula (I) de D1 el sustituyente Z corresponde a un grupo metilo exactamente en la misma posición 5 donde se encuentra el sustituyente Y del compuesto I-4 de la solicitud denegada. Es decir, en D1 el sustituyente Z corresponde al sustituyente Y de D1 y ambos son iguales a metilo. Por lo tanto, si se había divulgado la sustitución 2,5-dimetilo, incluyendo también una sustitución en la posición 6; es decir, una sustitución 2,5,6-trimetilo. La diferencia radica en que el sustituyente W en la fórmula del último capítulo reivindicatorio no podía ser metilo, mientras que en D1 no significa hidrógeno. No obstante, esta diferencia no parece tener importancia porque en el primer capítulo reivindicatorio original de la solicitud denegada, W sí podía ser metilo y en la tabla de la descripción el radical fenilo puede contener tres o cuatro grupos metilo y aún así los compuestos pueden tener la misma actividad. Por lo tanto, se considera que D1 sí había divulgado los compuestos de la fórmula (I) de la solicitud, tal como se divulgó.

Con respecto al documento D2, afirma el memorialista que en él se divulgaron compuestos de la fórmula (I)



En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrógeno pero Y no puede ser hidrógeno. Concluye el memorialista que “una sustitución 2,5-metilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del documento D2”. Esta oficina debe reconocer que efectivamente y sólo con respecto a los significados de Y, al memorialista le asiste la razón y esta oficina está de acuerdo en que dicha sustitución 2,5-metilo no estaba divulgada en D2.

No obstante, esta oficina no puede estar de acuerdo con la afirmación del memorialista en cuanto a que “existe una diferencia estructural que no permite de forma obvia a una persona versada en la materia realizar una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo sin alguna sugerencia o enseñanza de los documentos citados por su

Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto específicamente con abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor”. El desacuerdo se fundamenta en que el propio solicitante demuestra en su solicitud que la actividad buscada se presenta para compuestos que tienen los sustituyentes en las mismas posiciones de los sustituyentes del documento D1. Por lo tanto, la tesis de que una diferencia estructural tan pequeña logra un efecto significativo en la actividad no tiene ningún sustento.

Agrega el memorialista que “en los documentos citados se menciona abamectin como uno de los posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se menciona de forma específica que la relación sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba combinar dicha abamectin con un compuesto de la misma estructura y características del compuesto I-4 que se menciona en la presente solicitud”. A este respecto, esta oficina se permite aclarar que la solicitud fue denegada por falta de nivel inventivo y no por falta de novedad, como argumenta el memorialista. Si en alguno de los documentos encontrados en el estado de la técnica y usados para desvirtuar la patentabilidad de la solicitud se hubieran mencionado concretamente el compuesto I-4, la solicitud se habría negado por falta de novedad. El hecho de que abamectin sea parte de un listado no indica que un técnico en la materia no los considere una clara sugerencia de su uso junto con alguno de los compuestos de la fórmula (I) de la solicitud. Por otro lado, cualquier persona medianamente versada en la materia sabe que una relación de mezcla entre dos sustancias en donde la primera puede pasar de ser 50 veces (¡5000 %!) **mayor** que la segunda sustancia a ser la primera sustancia 5 veces **menor** (500%) (¡!) que la segunda, es un intervalo en el que cabe un número infinito de posibilidades de mezcla y que esa no es la manera de caracterizar un efecto sinérgico, para el cual se deben especificar claramente no solo las relaciones de mezcla, sino también las concentraciones de las sustancias.

Opina el memorialista que, con base en sus argumentos, “no se podría decir que la solución que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan o sugieren las características técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada y una persona versada en la materia no encontraría de forma obvia que la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tendría una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos.” A este respecto, esta oficina sostiene que en D1 sí se habían divulgado compuestos idénticos a los de la solicitud en combinación posible con abamectina y que se había predicho el efecto sinérgico. Un técnico en la materia solo necesitaba realizar una investigación de rutina variando algunos sustituyentes en la fórmula I de D1 para mezclar con uno de los posibles agroquímicos de D1, como abamectina, para llegar al resultado predicho por los autores de D1.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 2437 de 2009 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para la reivindicación 1 del folio 297.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha: 2010-02-05
-------------------------------------	-------------------