

CAVELIER

ABOGA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA 4 N
BOGOTA 8, C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-090727- -00011-0000

Fecha: 2009-10-30 16:22:17 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

611
650
814
660

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 346
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 03090727
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES QUE
COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS
COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA
EL TRATAMIENTO DE PLANTAS**
Solicitante : BAYER CROPS SCIENCE AG
Clase : A01N 043/078
Fecha solicitud : 10 de octubre de 2003

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, **BAYER CROPS SCIENCE AG**, de acuerdo con la sustitución del poder a mí otorgada por el doctor Emilio Ferrero, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. **49918** del 30 de septiembre de 2009, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS**" a favor de **BAYER CROPS SCIENCE AG**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **49918** del 30 de septiembre de 2009, fue notificada mediante edicto No. **23618** desfijado el veintitrés (23) de octubre de dos mil nueve (2009), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el treinta (30) de octubre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS"**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "Por su parte, el documento D1 (antes D2) divulga un agente fungicida caracterizado porque contiene un principio activo y al menos un acelerador de la fórmula (I) $\text{H}_3\text{C}-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_m-\text{H}$.

3.2.2 "La anterioridad D1, hace referencia además al empleo de los aceleradores de agentes para el tratamiento de plantas y a la mejora de la penetración del principio activo.

3.2.3 "Al comparar la materia objeto de esta solicitud con la materia divulgada en D1, se observa que este documento ya había divulgado los mismos etoxilatos de la solicitud t su aplicación como favorecedores de la penetración de ingredientes activos, solo que ahora prueban ingredientes activos del tipo insecticida. Así las cosas, el efecto técnico inesperado y sorprendente señalado así en la solicitud, es decir 'el favorecimiento en la penetración del ingrediente activo', no se puede considerar como tal, teniendo en cuenta que D1 ya había divulgado dicho efecto.

3.2.4 "En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia a partir de las enseñanzas del documento D1 y su propio conocimiento, podría formular una composición como la aquí presentada, donde se combinen los mismos etoxilatos de D1 con un ingrediente activo, por ejemplo, un compuesto insecticidamente activo del grupo de neoniconilos (ampliamente conocidos) para favorecer la penetración de éste.

3.2.5 "Por lo tanto, las composiciones de esta solicitud se derivan de manera evidente del arte previo, son alternativas obvias para un técnico medio en la materia, no representan un efecto técnico sorprendente ni inesperado, de tal manera que no representan un salto cualitativo en la técnica.



3.2.6 "En este punto en particular, cabe aclarar que realizar variaciones en proporciones o cambiar componentes de formulación por otros alternativos conocidos en la técnica son para una persona medianamente versada en la técnica son para una persona medianamente versada en la materia, prácticas comunes de optimización de producto.

3.2.7 "Además los etoxilatos de ácido graso ya habían sido utilizados como favorecedores de la penetración de fungicidas y herbicidas, y ahora su actividad como favorecedores de insecticidas solo corresponde a una alternativa más de aplicación.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución No. **49918** del 30 de septiembre de 2009.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para "**COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS**" a favor de **BAYER CROPS SCIENCE AG**.

V. 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:

5.1 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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" [subrayado fuera del texto]



Con el fin de evitar la subjetividad en el análisis de la obviedad de la invención frente a las enseñanzas del estado del arte, fue necesario que la Doctrina internacional desarrollara un método que delimitara claramente el papel del examinador y le diera certeza a los solicitantes de patentes sobre la forma cómo se estudiaría la patentabilidad de sus invenciones.

Este método se denomina el método problema-solución y ha sido acogido por las Oficinas de Patentes, la jurisprudencia en general y en nuestro caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A este respecto, se considera entonces que un documento o una combinación de éstos sólo deben ser considerados válidos para la afectación de este requisito, cuando una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras sobre la manera como se resuelve el problema técnico, es decir, sobre la invención tal como se encuentra reivindicada.

Para los anteriores efectos, el método problema solución enseña que el primer paso en el estudio del nivel inventivo de una invención es determinar cuál es el estado del arte más próximo a la invención frente al cual ésta última debe ser comparada.

Dicho estado del arte más próximo es, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, aquel que resuelve el mismo problema técnico que pretende resolver la invención bajo estudio. Lo anterior, por cuanto esta sería la información a la cual normalmente accedería quien pretende resolver dicho problema técnico.

La aplicación de este método para el estudio del nivel inventivo de las solicitudes a su cargo por parte de las oficinas de patentes de los países miembros de la Comunidad Andina resulta obligatoria teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente es importante poner de presente que el estudio de nivel inventivo llevado a cabo por el Examinador no puede ser un análisis en retrospectiva, toda vez que su tarea debe estar encaminada a ponerse en el lugar del inventor en el momento en el que él busca la solución al problema técnico y sin utilizar la solución reivindicada como punto de partida de dicho análisis.

En resumen, una anterioridad afectaría el nivel inventivo de una solicitud si una persona medianamente versada en la materia, en el momento de buscar la solución al problema técnico, encontrase en dicha anterioridad un problema técnico comparable y asimismo, encontrara enseñanzas o sugerencias que le llevaran de manera obvia a la solución reivindicada.

166

En el presente caso y contrario a lo que afirma el Examinador, D1 no revela o sugiere la combinación de las características principales de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por el contrario, los datos experimentales adjuntados al memorial en respuesta al oficio No. 16794 claramente muestran que la combinación de acuerdo con la presente invención que comprende:

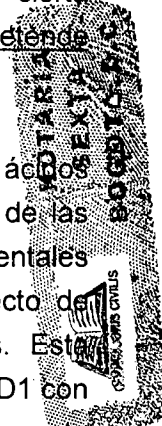
- etoxilatos de ácidos grasos lineares de fórmula específica y
- neonicotinilos como componentes activos,
- en donde la proporción en peso de los componentes activos con respecto a los etoxilatos de ácidos grasos es de 1:0,1 a 1:2,0

exhibe efectos benéficos e inesperados al ser comparada con combinaciones que comprenden otros ingredientes activos, resultado éste que ha sido ignorado por el Señor Examinador.

D1 meramente revela que ciertos compuestos definidos por tres fórmulas generales diferentes pueden favorecer la penetración de ingredientes activos en las hojas de las plantas. Un grupo de dichos compuestos pertenece a los etoxilatos de ácidos grasos, otro pertenece a ésteres del ácido fosfórico y el tercer grupo pertenece a los ácidos dicarboxílicos. Los neonicotinilos no son mencionados en absoluto y mucho menos se menciona la proporción en peso de los ingredientes activos con respecto a los aceleradores de penetración.

Si bien una persona medianamente versada en la materia puede combinar un acelerador de la penetración como se define en D1 con un ingrediente activo en cierta proporción en peso, este no es el avance significado en el estado del arte que pretende reivindicarse en esta invención.

El salto tecnológico que provee la presente invención es que los etoxilatos de ácidos grasos de fórmula específica favorecen la penetración de neonicotinilos en las hojas de las plantas cuando se emplea una proporción en peso específica. Los datos experimentales presentados en respuesta al oficio No. 16794 muestran que el alcance de este efecto de penetración no puede ser obtenido cuando se emplean otros ingredientes activos. Esta enseñanza técnica no puede ser derivada a partir de D1 ni a partir de la combinación de D1 con otro documento del estado del arte, entre ellos D2. Aún cuando la persona medianamente versada en la materia hubiese combinado un etoxilato de ácidos grasos como se define en D1 con un compuesto del grupo de los neonicotinilos, el no hubiese empleado la proporción en peso como se define en la reivindicación 1. Tal como se mencionó en respuesta al oficio No. 3979, en las formulaciones convencionales se emplean adyuvantes con un exceso mayor al 2:1



sobre el ingrediente activo, por lo cual el efecto técnico de la presente invención no puede ser entonces considerado obvio sobre el arte previo.

Adicionalmente es relevante anotar que solicitudes equivalentes de la presente invención han sido otorgadas en: Europa, Argentina, Australia, Chile, China, Egipto, Indonesia, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Taiwán, Ucrania, Vietnam y otros doce países, por lo que no resulta comprensible que el resultado de patentabilidad en Colombia resulte diametralmente opuesto al efectuado por dichas oficinas de patentes.

Con respecto a lo anterior, cabe resaltar el hecho de que esta misma invención ha sido otorgada en uno de los países que conforman la Comunidad Andina: Perú y que posee la misma legislación en patentes de nuestro país.

5.2 Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

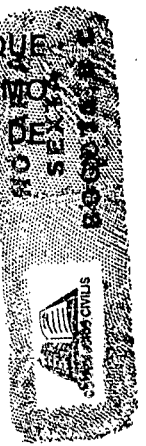
- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **49918** del 30 de septiembre de 2009, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: **"COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS"** a favor de **BAYER CROPSCIENCE AG**.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

BAYER CROPSCIENCE AG

Alfred-Nobel Strasse 50,
40789 Monheim,
Alemania



CAVELIER

ABOGADOS

NOTARIA

SEXTA

BOGOTÁ, D.C.

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

ANEXOS

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

Señor Superintendente,

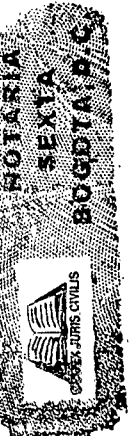
Luiz Clemencia Góchez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555

COLO-13549-841-009-5

JMS\JMS\ID-160630\WPC13549

No. M-2009-160630\JMS



7

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **30 OCT 2009**
Ante el
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
Compareció (aron) Luz Clemencia López
TP # 23555
Quien(es) exhibió(aron) ta(s) C.C. TP # 23555
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.

Luz Clemencia López
TP # 23555 C.S.



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.

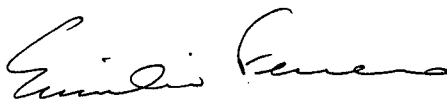
Poderdante : **BAYER CROPSCIENCE AG**

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

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

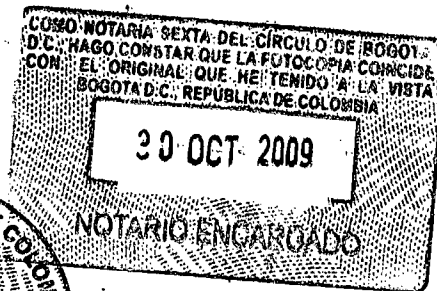
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



8

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **30 OCT 2009**
Ante el
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
Compareció (eron) *Emilio Fereido*
Felix Almonacid Lopez
Quien(es) emitid(eron) la(s) C.C.
C.C. 438.017.9 + 319.29
C.C. 35.456.344.00 + 3.555
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 Fereido
Felix Almonacid Lopez

COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTÁ D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA
30 OCT 2009
NOTARIO ENCARGADO



[Faint handwritten mark]

170

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO

Radicación No. 03090727

Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/78.

Concepto Técnico No. 4293

Patente de Invención



Vía PCT (fase nacional)

Cap. II



No. Sol. Internacional: PCT/EP02/03618

Fecha de Presentación Internacional: 2002-04-02

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

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: Folios 61 al 76 tal y como fueron presentados.

Capítulo reivindicatorio: Folios 77 al 79 tal y como fueron presentados.

Prioridad: Folio 1 DE 10118076,4 2001-04-11.

Respuesta del solicitante: Folios 123 a 128 y 134 a 136

Capítulo reivindicatorio segunda radicación: Folios 130 a 133

Segunda respuesta del solicitante: Folios 142 a 146

Nuevo capítulo reivindicatorio: Folios 148 a 149

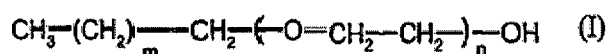
Memorial de recurso: Folios 162 a 168

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud:

Composiciones que comprende etoxilados de alcoholes grasos como favorecedores de la penetración para el tratamiento de plantas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I)



Se conoce ya que los etoxilatos de ácidos grasos pueden emplearse como favorecedores de la penetración para un gran número de productos activos, agroquímicos. El problema técnico planteado en la solicitud radica en que únicamente se observa el efecto deseado cuando la formulación empleada presenta un contenido relativamente elevado de etoxilatos de alcoholes grasos. Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea que los etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I) pueden emplearse como favorecedores de la penetración para productos activos, insecticidas.

3. Fundamentos del recurso

El interesado argumenta que "una anterioridad afectaría el nivel inventivo de una solicitud si una persona versada en la materia, en el momento de buscar la solución al problema técnico, encontrase en dicha anterioridad un problema técnico comparable..."

Al respecto cabe anotar que el documento D2 indica que " es tarea de la presente invención indicar un agente para el tratamiento de plantas que contenga

un aditivo, que acelere la penetración en las cutículas de las hojas directamente en el lugar de acción.” Lo cual se corresponde al mismo propósito de la solicitud en estudio, tal como se desprende de lo divulgado en el folio 61 “ la presente invención se refiere a un nuevo empleo de los etoxilados de los alcoholes grasos como favorecedores de la penetración para determinados productos activos con propiedades insecticidas” por tanto el problema técnico a solucionar es el mismo, dado que lo que realmente se busca es favorecer la penetración del principio activo.

De otra parte si bien es cierto que los neonicotinilos no son mencionados, el documento D2 enseña el uso de derivados etoxilados como los de la solicitud en estudio que facilitan la penetración del ingrediente activo, en dicho documento además se revela un estudio sobre las propiedades de los aceleradores de la penetración y los factores que inciden en la concentración a la hora de la formulación. Por lo tanto el documento D2 afecta el nivel inventivo de la composición reivindicada, una vez que revela los mismos derivados etoxilados de esta y hace referencia específica al favorecimiento de la penetración de ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

En lo referente a las tablas que menciona el interesado estas no fueron incluidas originalmente en la solicitud, de otra parte no son claras ni representativas porque no se indica la forma de ejecución de los ensayos así como tampoco existe un punto de referencia que permita determinar alguna ventaja, además de hecho ya se conoce en el arte previo las formulaciones de principios activos pesticidas con favorecedores de la penetración como los alcoholes grasos etoxilados.

Con respecto a las proporciones específicas realmente no se puede afirmar que sean específicas, y lo único que se deriva de dichas proporciones es que la formulación se ajusta de acuerdo al principio activo aún dentro de compuestos análogos como ocurre con la presente solicitud, lo cual resulta obvio para una persona del nivel medio en conjunto con lo divulgado en el arte previo, tal como se había dicho en el concepto técnico anterior simplemente se presenta la combinación sugerida desde D2 de elementos ampliamente conocidos en la técnica. A saber el ingrediente activo y el derivado etoxilado; más aún dicho derivado es bien conocido en la técnica y es comercializado bajo el nombre de Genapol C-100, tal como se indica en la descripción de la solicitud y en las correspondientes respuestas del interesado.

Las formulaciones de este tipo de productos una vez se conoce, como en este caso los componentes de acuerdo a efecto que se quiere lograr, son producto de ensayos rutinarios para determinar las proporciones o porcentajes óptimos de cada componente en la formulación. De manera que esto no constituye un salto en la regla técnica que pueda proporcionar actividad inventiva; como ya se indicó anteriormente el arte previo enseña las combinaciones de compuestos plaguicidas con compuestos etoxilados de alcoholes grasos, indicando los factores a tener en cuenta de acuerdo al principio activo, donde además se da a conocer las propiedades de los compuestos etoxilados de alcoholes grasos que favorecen la penetrabilidad dada su no volatilidad y su coeficiente de difusión entre otros.

4. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se ratifica el concepto técnico 2430 (folios 150 a 153) y se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 8 (Folios: 148 a 149)

CONCEPTO TECNICO No. 4293	EXAMINADOR TECNICO Código No.202013
---------------------------	--