

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SIS
CARRERA 4 No. 1
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-090727- -00008-0000

Fecha: 2009-07-02 16:06:51 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

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

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado me refiero al oficio No. **3979** notificado por fijación en lista del 03 de abril de 2009.

2. Mediante oficio No. **3979** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 De la solicitud de patente

Señala el Examinador que el título de la solicitud no refleja el objeto de la invención.

2.2 Análisis de patentabilidad

2.2.1 Nivel inventivo

En esta oportunidad, el Examinador ha citado nuevamente los documentos D1: WO 0054568 y D2: ES 2152937 considerando que éstos afectan el nivel inventivo de la solicitud. De acuerdo con los argumentos expuestos, D1 y D2 pertenecen al mismo campo técnico de la

solicitud, donde D1 sugiere la combinación de imidacloprid con surfactantes y otros aditivos entre los cuales se incluyen compuestos del tipo etoxilato y polietilenglicol o sus derivados.

El Examinador afirma que las composiciones reivindicadas podrían ser derivadas de manera obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 y que el efecto técnico no se considera inesperado ni sorprendente, toda vez que ya se conocía que los surfactantes del tipo etoxilato mejoran la absorción del ingrediente activo en la planta.

3. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se presentan las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo título para la solicitud así como un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones. Las modificaciones realizadas son las siguientes:

- De acuerdo con las observaciones del Examinador, el título de la solicitud ha sido modificado para reflejar con mayor claridad el objeto de la invención. De esta manera el nuevo título es:

COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS

- Por su parte, las reivindicaciones 1, 3 y 9 han sido modificadas adicionando lo revelado en la reivindicación 4 para diferenciar con mayor claridad el objeto de la presente solicitud frente al arte previo.

- De acuerdo con lo anterior, la reivindicación 4 ha sido eliminada del pliego reivindicatorio.

-

De este modo consideramos que las objeciones relacionadas con la falta de claridad de la solicitud han sido superadas. Solicitamos

atentamente a su Despacho tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio que cumple con las disposiciones de la Decisión 486 así como el nuevo título de la solicitud.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

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 del evidente del estado de la técnica.

De esta manera, deseamos poner de presente los siguientes argumentos con el fin de diferenciar mejor la presente solicitud frente a los documentos citados por el Examinador:

Las composiciones para el tratamiento de plantas de acuerdo con la presente invención están definidas por 3 características principales, a saber:

- Etoxilatos de alcoholes grasos lineares de fórmula específica
- neonicotinilos como componentes activos
- la proporción en peso de los compuestos activos respecto a los etoxilatos de alcoholes grasos se encuentra entre 1:0,1 y 1:2,0

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Examinador, consideramos que el análisis de nivel inventivo de la presente invención ha sido realizado en retrospectiva o ex post facto, toda vez que si no se conociera la materia revelada en la invención, sería no sería posible para una persona medianamente versada en la materia elegir del estado del arte las características técnicas de la misma.

Por lo tanto, nos encontramos en desacuerdo con los argumentos del Examinador, toda vez que el análisis de nivel inventivo en retrospectiva o ex post facto se encuentra prohibido en materia de patentes.

145

En primer lugar es relevante indicar que el documento D1 no tiene nada que ver con la presente invención, tal como está reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio. D1 está dirigido al recubrimiento de semillas por medio del uso de una composición, la cual contiene una proteína reticulada formadora de película, opcionalmente por lo menos un pesticida y opcionalmente otros adyuvantes de agricultura. D1 se centra entonces en las propiedades relacionadas con la formación de película para un material proteico. **El imidacloprid sólo es mencionado como uno de los pesticidas "opcionales" entre una pluralidad de otros ingredientes activos posibles.** Los adyuvantes "opcionales" pretenden "proveer ciertas propiedades físicas a la formulación, a la apariencia y propiedades del tratamiento, a las semillas o a la tierra o al ambiente aéreo" (Ver página 3, líneas 23 a 25 de D1). Varios adyuvantes diferentes son mencionados en la página 15 de D1 pero no se revelan los etoxilatos de alcoholes grasos de fórmula 1, tal como se indica en las reivindicaciones de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que no es posible afirmar, como lo hace el Examinador, que D1 ya sugería la combinación, tal como es acá reivindicada.

D2 por su parte revela formulaciones biocidas que contienen etoxilatos de alcoholes grasos como penetrantes. Sin embargo, sólo existe una pequeña superposición entre la clase de etoxilatos de alcoholes grasos mencionados en D2 (alquilo C = 7-13; EO = 1-8) y la clase de etoxilatos de alcoholes grasos tal como se especifican en el pliego reivindicatorio modificado de la presente solicitud (alquilo C = 11-14; EO = 7-9). La definición del penetrante de acuerdo con las reivindicaciones modificadas corresponde a Genapol C-100 utilizado en los ejemplos que se describen en la descripción de la presente solicitud. En efecto, los efectos benéficos de acuerdo con la presente invención sólo pueden ser obtenidos utilizando ese tipo de etoxilatos de alcoholes grasos junto con compuestos neonicotinilos. Esto también es demostrado por los resultados experimentales presentados en respuesta al oficio No. 16794.

Otro aspecto importante de la presente invención que debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar el análisis de nivel inventivo, es la baja proporción en peso de los compuestos activos neonicotinilos respecto a los etoxilatos de alcoholes grasos que se define en el

CAVELIER

ABOGADOS

presente pliego reivindicatorio. Una persona medianamente versada en la materia técnica no hubiera esperado que dicho efecto de alta penetración pudiera ser logrado por medio de la proporción en peso del ingrediente activo respecto al adyuvante entre 1:0,1 y 1:2,0, lo cual es absolutamente inusual en formulaciones pesticidas comunes. En las formulaciones convencionales, los adyuvantes son utilizados en un exceso mucho mayor al 2:1 con respecto al ingrediente activo.

En conclusión, la presente invención está definida por características específicas tal como se indica en el pliego reivindicatorio y que resultan en efectos benéficos e inesperados. No existen enseñanzas técnicas explícitas o implícitas en D1 ó D2 que lleven a la persona medianamente versada en la materia a la presente invención.

Siendo entonces la materia reivindicada en la presente solicitud **no obvia** frente al arte previo y presentando además **un efecto inesperado superior**, los documentos D1 y D2 no pueden ser considerados anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la misma y esta objeción se debe tener por superada.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

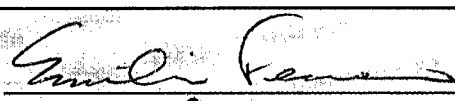
T.P.A. No. 31.929

COLO-13549-841-009-5

JMS\JMS\ID-153114\WPC13549

No. M-2009-153114\JMS

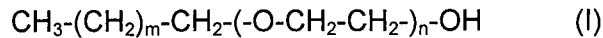
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Alemania Domicilio: Monheim, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: 03.090.727	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Adicionalmente informo que el nuevo título para esta solicitud es el que sigue: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS" .	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta reivindicación por	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

148

REIVINDICACIONES

1. Composición para el tratamiento de plantas que comprende de 0,1 a 30% en peso de etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula



en la que

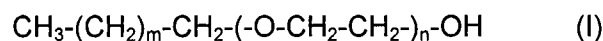
m significa valores promedio comprendidos entre 9,0 y 12,0 y

n significa valores promedio comprendidos entre 7,0 y 9,0,

y un compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en donde la proporción en peso de compuesto insecticidamente activo del grupo de neonicotinilos a etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I) es de 1:0,1 a 1:2,0.

2. Composición para el tratamiento de plantas según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende como compuesto activo del grupo de los neonicotinilos imidacloprid, nitenpiram, acetamiprid, tiacloprid, tiametoxam, clotianidin o dinotefuran.

3. Composición para el tratamiento de plantas caracterizado porque comprende
- del 0,1 al 30% en peso de etoxilato de alcoholes grasos de la fórmula



en la que

m significa valores promedio comprendidos entre 9,0 y 12,0 y

n significa valores promedio comprendidos entre 7,0 y 9,0

- del 1 al 50% en peso de compuesto activo del grupo de los neonicotinilos,
- del 1 al 80% en peso de dimetil sulfóxido ó N-metilpirrolidona ó butirólactona o una mezcla de los mismos y
- del 0 al 20% en peso de aditivos,

en donde la proporción en peso de compuesto activo a etoxilato de alcoholes grasos de fórmula I es de 1:0,1 a 1:2,0.

4. Composición para el tratamiento de plantas según la reivindicación 3, caracterizada porque

m significa el valor promedio de 10,5

n significa el valor promedio de 8,4.

5. Composición para el tratamiento de las plantas según la reivindicación 3, caracterizada porque comprende como ingrediente activo del grupo de los neonicotinilos imidacloprid, nitenpiram, acetamiprid, tiacloprid, tiametoxam, clotianidin o dinotefuran.
6. Composición para el tratamiento de las plantas según la reivindicación 3, caracterizada porque comprende como aditivos compuestos agroquímicamente activos o inhibidores de cristalización o agentes humectantes o emulsificadores o agua o mezclas de los anteriores.
7. Composición para el tratamiento de plantas según la reivindicación 3, caracterizada porque el contenido
 - de etoxilato de alcoholes grasos de la fórmula (I) es del 0,5 al 15% en peso,
 - de compuesto activo del grupo de los neonicotinilos es del 2,5 al 30% en peso,
 - de dimetilsulfóxido o N-metilpirrolidona o butilrolactona o de una mezcla de los anteriores es del 30 al 80% en peso y
 - de aditivos es del 0 al 15% en peso.
8. Composición para el tratamiento de plantas, lista para ser usada, caracterizada porque comprende
 - del 0,01 al 0,2% en peso de etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula

$$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}_2-(\text{-O-CH}_2-\text{CH}_2\text{-})_n\text{-OH} \quad (\text{I})$$
 en la que
 - m significa valores promedio comprendidos entre 9,0 y 12,0 y
 - n significa valores promedio comprendidos entre 7,0 y 9,0,
 - del 0,001 al 0,03% en peso del compuesto activo del grupo de los neonicotinilos,
 - del 0 al 50% en peso de dimetilsulfóxido o N-metilpirrolidona o butilrolactona o de una mezcla de los anteriores y
 - del 0 al 95% en peso de aditivos,

en donde la proporción en peso de compuesto activo a etoxilato de alcoholes grasos de la fórmula (I) es de 1:0,1 a 1:2,0.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 03090727
Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/78.
Concepto Técnico No. 2430

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional: PCT/EP02/03618
Fecha de Presentación Internacional: 2002-04-02

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

1. Documentos estudiados

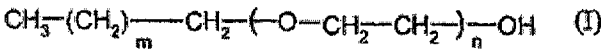
Capitulo descriptivo: Folios 61 al 76 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folios 77 al 79 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 DE 10118076,4 2001-04-11.
Respuesta del solicitante: Folios 123 a 128 y 134 a 136
Capitulo reivindicatorio segunda radicación: Folios 130 a 133
Segunda respuesta del solicitante: Folios 142 a 146
Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 148 a 149

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud:

Composiciones que comprende etoxilados de alcoholes de 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. Respuesta a los argumento del solicitante

- Nivel Inventivo

El solicitante argumenta que la anterioridad D1 se relaciona con una composición para el recubrimiento de semillas y no tiene nada que ver con la materia objeto de esta solicitud. Además menciona que el análisis de nivel inventivo, fue realizado en forma retrospectiva y que D1 no sugería la combinación acá reivindicada.

No obstante es importante aclarar que D1 si sugería la combinación acá reivindicada, una vez que se contemplan, dentro del alcance de D1, todos los elementos de la composición de esta solicitud. Lo que no se sugiere en D1 es el uso como favorecedores de la penetración, de los componentes etoxilados. Sin embargo la composición de D1 sugiere la composición de esta solicitud. El argumento del solicitante esta enfocado al uso que se le va a dar a la composición, lo cual no se considera una característica técnica de la composición.

Pese a lo anterior el documento D1 no será teniendo en cuenta para el análisis de patentabilidad puesto que no esta relacionado con la misma aplicación ó uso de la composición de esta solicitud.

Ahora bien, el documento D2 efectivamente revela formulaciones biocidas que contienen etoxilados de alcoholes grasos tal como lo argumenta el solicitante y además revela la misma clase de derivados etoxilados, usados en la composición de esta solicitud.

Aunque el solicitante argumenta que "solo existe una pequeña superposición entre la clase de etoxilatos de D2 y la clase de etoxilatos de esta solicitud..." es justamente esa superposición la que indica que los derivados etoxilatos usados en la composición de esta solicitud son equivalentes a los etoxilatos de D2.

Así las cosas el documento D2 afecta el nivel inventivo de la composición de interés, una vez que revela los mismos derivados etoxilados de esta solicitud y hace referencia específica al favorecimiento de la penetración de ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

Acá simplemente se presenta la combinación sugerida desde D2 de elementos ampliamente conocidos en la técnica. A saber el ingrediente activo y el derivado etoxilado. Mas aun 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 la respuesta de la misma.

Ahora bien, el solicitante falla al afirmar que "...los efectos benéficos de acuerdo a la presente invención, solo pueden ser obtenidos utilizando ese tipo de etoxilatos... junto con compuestos neonicotinilos..." puesto que D2 ya había demostrado un favorecimiento de la penetración de ingredientes activos tipo fungicidas, utilizando justamente los mismos etoxilatos de esta solicitud.

Esto demuestra y esta en concordancia con lo anteriormente expuesto y con lo expuesto en el mismo capitulo descriptivo de esta solicitud, donde se hace referencia al uso de etoxilatos de alcoholes de ácidos grasos (conocidos) para favorecer la penetración de ingredientes activos, en este caso simplemente se escogieron los compuestos neonicotinilos con actividad insecticida.

Los resultados encontrados, son el resultado de una investigación de rutina y no se pueden considerar inesperados ni sorprendentes una vez que D2 ya había divulgado el favorecimiento en la penetración de ingredientes activos, al utilizar etoxilados de ácidos grasos.

Por último es importante aclarar que la proporción de componentes, carece de nivel inventivo, debido a que surge como resultado de un proceso de optimización de rutina, donde se determina la proporción que ofrece mayor penetración. Tal como se había señalado en los estudios de patentabilidad anteriores esta solicitud solo se refiere a una combinación sugerida de elementos conocidos. Cambios en proporciones de componentes, son prácticas rutinarias de optimización de producto que son ampliamente conocidas para un técnico medio en la materia.

4. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2001-04-11 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

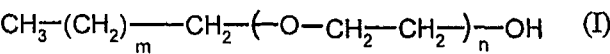
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	ES2152937	Agentes para el tratamiento de plantas	1994-01-19

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicación 1 una composición para el tratamiento de plantas que comprende:

- 0,1-30% de etoxilatos de alcoholes grasos de fórmula (I)



- Compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en donde la proporción es 1:0,1 a 1:2,0 (ingrediente activo:etoxilatos).

En contraste el documento D2 divulga un agente fungicida caracterizado porque contiene un principio activo y al menos un acelerador de la fórmula (I)'



D2 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.

Al comparar la materia objeto de esta solicitud con la materia divulgada en D2 se observa que D2 ya había divulgado los mismos etoxilatos de esta solicitud y ya había divulgado su aplicación como favorecedores de la penetración de ingredientes activos. Solo que ahora que prueban ingredientes activos del tipo insecticida. Así las cosas el efecto técnico inesperado y sorprendente “el favorecimiento en la penetración del ingrediente activo” no se puede considerar inesperado ni sorprendente una vez que D2 ya había divulgado ese efecto.

En consecuencia una persona medianamente versada en la materia en vista del estado de la técnica en su totalidad es decir a partir de las enseñanzas del documento D2 y su propio conocimiento, podría formular una composición como la aquí presentada donde se combinen los mismos etoxilatos de D2 con un ingrediente activo por ejemplo un compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos (ampliamente conocidos) para favorecer la penetración de este.

Por lo tanto las composiciones de esta solicitud se derivan de manera evidente del arte previo, solo son alternativas obvias para un técnico medio en la materia, no presente un efecto técnico sorprendente ni inesperado, no representan un salto cualitativo en la técnica y carecen de altura inventa.

Una vez más se aclara que realizar variaciones en proporciones ó cambiar componentes de formulación por otros alternativos conocidos en la técnica son prácticas comunes de optimización de producto para una persona medianamente versada en la materia y carecen de nivel inventivo.

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.

6. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 8 (Folio: 148 a 149)

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2430	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
---------------------------	--

159



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de octubre de 2003, bajo el número 03 - 090727, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "EMPLEO DE ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/03618 del 2 de abril de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 26 de marzo de 2008 y el 2 de julio de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, modificó el título de la solicitud a: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 148 y 149, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

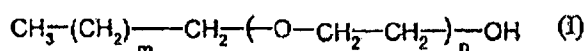
RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I).



Es conocido, 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, consiste 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.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de abril de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 101 18 076.4.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 150 y 152 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1 (antes D2)	ES2152937	Agentes para el tratamiento de plantas	1994-01-19

156

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "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."

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "...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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito...presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

"...el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)"¹

¹ Proceso 11 – IP - 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

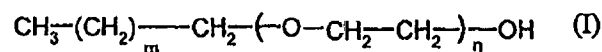
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia.

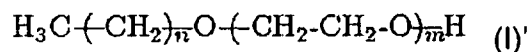
En efecto, la solicitud presenta en su reivindicación 1 una composición para el tratamiento de plantas que comprende:

- 0,1-30% de etoxilatos de alcoholes grasos de fórmula (I)



- Compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en donde la proporción es 1:0,1 a 1:2,0 (ingrediente activo:etoxilatos).

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)'



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.

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 y 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.

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 los neonicotinilos (ampliamente conocidos) para favorecer la penetración de este.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

presentan un efecto técnico sorprendente ni inesperado, de tal manera que no representan un salto cualitativo en la técnica.

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

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.

Teniendo en cuenta lo anterior y acorde al artículo 18 de la Decisión 486, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, ya que para un técnico normalmente versado en la materia, el resultado previsto pudo ser derivado del estado de la técnica.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta que la anterioridad WO 0054568 (antes denominado D1) se relaciona con una composición para el recubrimiento de semillas, y no tiene nada que ver con la materia objeto de esta solicitud. Además, menciona que el documento WO 0054568 no sugería la combinación acá reivindicada.

Al respecto, es importante aclarar que dicha anterioridad sí sugería la combinación acá reivindicada, toda vez que se contemplan dentro del alcance de WO 0054568, todos los elementos de la composición de esta solicitud. Lo que no sugiere dicho documento, es el uso como favorecedores de la penetración de los componentes etoxilados. Sin embargo, la composición divulgada por WO 0054568 sugiere la composición de esta solicitud.

Cabe señalar, que el argumento del solicitante esta enfocado al uso que se le va a dar a la composición, lo cual no se considera una característica técnica de la composición y no puede ser objeto de patentabilidad según lo dispone el artículo 14 de la Decisión 486.

Pese a lo anterior, el documento WO 0054568 no será teniendo en cuenta para la presente decisión, puesto que no esta relacionado con la misma aplicación ó uso de la composición de la solicitud.

Ahora bien, el documento ES2152937 (antes D2), efectivamente revela

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

formulaciones biocidas que contienen etoxilados de alcoholes grasos tal como lo argumenta el solicitante y además revela la misma clase de derivados etoxilados, usados en la composición de esta solicitud.

Aunque el solicitante argumenta que "...solo existe una pequeña superposición entre la clase de etoxilatos de D2 (ahora D1) y la clase de etoxilatos de esta solicitud...", es justamente esa superposición la que indica que los derivados etoxilatos usados en la composición de esta solicitud son equivalentes a los etoxilatos de ES2152937 o D1.

Así las cosas, el documento ES2152937 afecta el nivel inventivo de la composición de interés, debido a que revela los mismos derivados etoxilados de la solicitud y hace referencia específica al favorecimiento de la penetración de ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

La solicitud, simplemente presenta la combinación sugerida desde D1 de elementos ampliamente conocidos en la técnica, a saber, el ingrediente activo y el derivado etoxilado. Mas 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 la respuesta de la misma.

Señala el solicitante, que "...los efectos benéficos de acuerdo a la presente invención, solo pueden ser obtenidos utilizando ese tipo de etoxilatos... junto con compuestos neonicotinilos...", sin embargo, cabe señalar que D1 ya había demostrado un favorecimiento de la penetración de ingredientes activos tipo fungicidas, utilizando justamente los mismos etoxilatos de esta solicitud.

Esto demuestra, en concordancia con lo expuesto anteriormente y el capítulo descriptivo de la solicitud, donde hace referencia al uso de etoxilatos de alcoholes de ácidos grasos (conocidos) para favorecer la penetración de ingredientes activos, que en este caso simplemente se escogieron los compuestos neonicotinilos con actividad insecticida.

Los resultados expuestos en la solicitud, son el resultado de una investigación de rutina y no se pueden considerar inesperados ni sorprendentes, toda vez que D1 ya había divulgado el favorecimiento en la penetración de ingredientes activos, al utilizar etoxilados de ácidos grasos.

Es importante aclarar, que la proporción de componentes se deriva del estado de la técnica, debido a que surge como resultado de un proceso de optimización de rutina, donde se determina la proporción que ofrece mayor penetración. Tal como se había señalado en el análisis de fondo, esta solicitud solo se refiere a una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

combinación sugerida de elementos conocidos. Además, cambios en proporciones de componentes, son prácticas rutinarias de optimización de producto ampliamente conocidas para un técnico medio en la materia.

Finalmente, señala el solicitante el análisis de nivel inventivo de la presente invención fue realizado en retrospectiva o ex post facto.

Al respecto, se aclara al solicitante que el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el experto medio en la materia, así como con el conocimiento divulgado en documentos previamente publicados. De tal suerte, con los conocimientos generales comunes que tenía un experto medio y los que sobre la materia pertenecían al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr el objeto de la presente invención, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 30 SET. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.
202067

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA

161

COMO CONTINUAR LA CONSULTA	
RESOLUCION 49918 de fecha 30/09/2009	
Establece Notificar a:	FERRERO EMILIO
Con notificación directamente a:	FERRERO EMILIO
Vinculación del Notificado al Asunto :	APODERADO
Presentó Recurso :	SI en Fecha 30/10/2009
Notificación :	POR LISTADO ≈ Listado No. : 176, Consecutivo No. 23618 del Año 2009 • NOTIFICAR
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) :	FIJADO el: 09/10/2009 y DESFIJADO el 23/10/2009
Fecha de Notificación :	23/10/2009 (dd/mm/aaaa)
Forma de Comunicar la Notificación :	LOCAL
Fecha V/miento Notificación Personal:	08/10/2009 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individual :	
Despacho Comisorio:	
Renuncia a Término:	
Estado General de la providencia • RESOLUCION 49918 de fecha 30/09/2009 • (en fecha:2009-11-23 09:59:24.000)	
Providencia Recurrída	SI
Fecha de Notificación	23/10/2009 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema
Fecha de Ejecutoria	
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)	
CARRERA 4A N. 72 - 35 de la ciudad de BOGOTA D.C. , Procesada en fecha 30/09/2009	
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2009-10-01 08:00:00	

←