

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-033907- -00008-0000

Fecha: 2009-08-10 15:31:00 Dep: 2020 NULCREACION
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Referencia: Expediente No.04.033.907

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Una composición insecticida que comprende un fenil pirazol y un aceite".

Solicitante: Bayer Cropscience S.A.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO.131

DEL 8 DE MAYO DE 2009, OFICIO NO.5161 (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 legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones 6 a 8

En forma resumida su Despacho enuncia lo siguiente:

"La expresión "dosis efectiva y no fitotóxica" resulta ser imprecisa y no define la materia de la invención. En consecuencia las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de claridad.

El método de las reivindicaciones 6 a 8 no divulga un método propiamente dicho. Pues el

método ó proceso es definido por una secuencia lógica de etapas o pasos que conducen a la fabricación de un producto que reviste una forma tangible....

Solo se refiere al uso de la composición de interés; también carece de nivel inventivo debido a que la etapa de "es aplicada" corresponde al proceso de aplicación universalmente conocido y utilizado en el campo de los agroquímicos...."

1.2 Novedad:

Con respecto al requisito de novedad, su Despacho establece que el documento **D3** (WO0119189) afecta la novedad de la presente invención debido principalmente a lo siguiente:

"D3 divulga composiciones donde el ingrediente activo es etiprol y es combinado con aceites de origen vegetal. En consecuencia la materia de la reivindicación 1 carece de novedad a partir de D3 y las reivindicaciones dependientes de ella también.

Ahora bien, el poder secante del aceite vegetal se trata simplemente de una propiedad del aceite, dada en términos del índice de yodo. Sin embargo, esta propiedad no hace que la composición de la reivindicación 1 sea nueva respecto a D3. Acá simplemente se determino el índice de yodo de diversos aceites de origen vegetal y se realizó una selección a partir de dicho parámetro.

2. Respuesta a las observaciones del examinador:

Modificación a una solicitud en trámite:

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 que establece que el solicitante en cualquier momento del trámite puede presentar modificaciones a su solicitud siempre y cuando no se presente una ampliación de la invención originalmente presentada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

En particular se presentan las siguientes modificaciones:

Se cancelaron las reivindicaciones 6 a 8 relacionadas con un método para controlar artrópodos.

Por otro lado, se incluyó en la reivindicación 1 la característica reivindicada en la

reivindicación 5, de esta forma la reivindicación 1 reivindica lo siguiente:

“ Una composición insecticida caracterizada porque comprende etiprol que tiene el nombre químico 5-amino-3-ciano-1-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenil)-4-etilsulfinilpirazol como el compuesto insecticida de la formula general 1 y un aceite de origen vegetal con potencia de secado alta, en donde la proporción de peso del aceite/compuesto de formula general 1 es de 0,15 a 1,6”.

La anterior modificación se efectúa con el fin de distinguir aún más la presente invención de la anterioridad **D3**.

La proporción específica reivindicada en la nueva reivindicación 1 no se revela en **D3**, por lo tanto, la presente invención es nueva con relación a **D3**.

Aunque su Despacho en el Oficio No. 5161, solo nombra el requisito de novedad, mi representada presenta también argumentos a favor del nivel inventivo y asevera que la presente invención también es inventiva respecto a **D3** ya que dicho documento no menciona el efecto sinérgico que se observa al mezclar el compuesto de formula I con aceites de origen vegetal, con potencia de secado alta.

Entre las diferencias de las reivindicaciones de la presente invención con **D3** se tienen:

- El aceite es de origen vegetal con potencia de secado alta. Esta característica se encuentra definida en las páginas 8,9 y 10 de la memoria descriptiva.
- La proporción en peso del aceite/compuesto es de 0.15 a 1,6.

Por lo anteriormente expuesto, una persona medianamente experta en la materia no habría podido predecir que exactamente estas características adicionales conducirían a un efecto sinérgico del compuesto de formula I y del aceite. En particular, porque **D3** no revela ni sugiere dicho efecto.

En cuanto al efecto sinérgico y su incidencia en el nivel inventivo es importante anotar lo siguiente:

Se lee en el Manual¹ para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, página 82, cuando se refiere a la determinación del nivel inventivo en el área de química:

“a) Cuando un compuesto químico o composición química tienen nivel inventivo ?

- presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados).”

Y posteriormente agrega:

“Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar si se sumaran los efectos o actividades de sus componentes tomados por separado.”

Por otro lado en el artículo “Non Obviousness and Inventive Step Requirements in the United States, Europe, Japan, Korea, and Thailand (for Combination Inventions) publicado en el Newsletter: Summer 2008, Volume 15, issue 2 de los autores: Amanda Carmany-Rampey, Tatsuo Takeshige, Hyung-Geun Ji and Sirimas Rianrungrueng, de la University of Washington School of Law dice lo siguiente en relación con las invenciones de combinación y la sinergia:

“The Supreme Court indicated that the apparent obviousness of a combination may be overcome by evidence that the combination yielded a synergistic effect, had unexpected results, or if the prior art would teach away from the combination. The Court did not address the role of secondary considerations in assessing the obviousness of a combination invention and it is unclear if objective evidence of non-obviousness, such as long-felt but unresolved need or commercial success would be sufficient to overcome the presumption of obviousness when the combination does not yield a synergistic effect or unexpected result.”

Y más adelante agrega lo siguiente:

“The EPO guidelines also implicitly differentiate between inventions that build upon the

¹ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, OMPI. 2004.

prior art by combining known elements to address a common technical problem and what is termed “true combinations,” where the individual elements work together to produce a synergistic effect. As opposed to aggregations or juxtapositions, a combination invention exists when the individual elements in the combination address a common technical problem.[67] A “true combination” occurs if the individual elements, when combined, work together to address the common technical problem and produce an effect that is greater than the sum of the individual features acting alone.”

Por otro lado el libro “Modern Intellectual Property Law” de Catherine Colston & Kirsty Middleton, Cavendish Publishing, Pg 167, bajo el título Combination v. juxtaposition or aggregation, establece lo siguiente:

“A set of technical features is regarded as a combination of features if the functional interaction between the features achieves a combined technical effect which is different from, eg greater than, the sum of technical effects of the individual features. In other words, the interactions of the individual features must produce a synergistic effect. If no such synergistic effect exists, there is no more than a mere aggregation of features ...”

En la página web: http://www.maspatentes.com/no_es_invencion.html, aparece la siguiente explicación sobre las invenciones de combinación:

“Por ejemplo un conjunto de características técnicas, es considerado como una combinación de características si la interacción funcional entre las características logra un efecto técnico combinado que es diferente de, por ejemplo mas grande que, la suma de los efectos técnicos de las características individuales. En otras palabras, las interacciones de las características individuales deben producir un efecto sinérgico. Si no existe dicho efecto sinérgico, no hay más que una mera unificación de características. Por ejemplo, el efecto técnico de un transistor individual, es esencialmente el de un switch electrónico. Sin embargo los transistores interconectados para formar un microprocesador interactúan sinérgicamente para lograr efectos técnicos, como procesamiento de datos, que están sobre y por encima de la suma de sus efectos técnicos individuales.”

De todo lo Anterior resulta claro la importancia que tiene la sinergia para demostrar el nivel inventivo de una solicitud.

Más aún en el presente estudio, donde **D3** no menciona de ninguna manera un efecto

20
230

sinérgico.

En consecuencia, la presente invención además de ser novedosa también tiene altura inventiva ya que a partir de **D3** una persona medianamente experta en el arte, no llegaría de manera obvia a las composición insecticida reclamada.

Las modificaciones efectuadas en el capítulo reivindicatorio están totalmente sustentadas en la invención originalmente presentada. Para que las anteriores modificaciones surtan efecto, adjunto el formulario de modificación voluntaria a solicitud pendiente y la tarifa establecida por ese Despacho para este trámite.

Con las modificaciones efectuadas, se concluye que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

3. Conclusión:

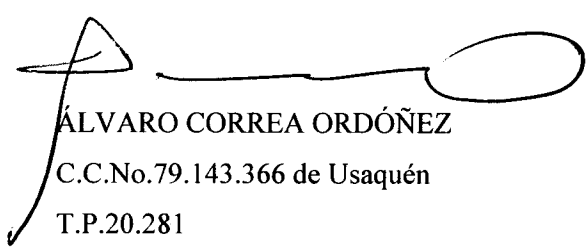
La presente invención además de ser novedosa cumple con el requisito de nivel inventivo ya que una persona medianamente experta en la materia a partir de D3 no hubiera podido predecir que específicamente las características de la composición insecticida de la presente invención (aceite de origen vegetal con potencia de secado alta y con una proporción específica en peso del aceite/compuesto de 0.15 a 1,6) proporcionarían un efecto sinérgico del compuesto de fórmula I y el aceite.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas así como los argumentos arriba expresados, se concluye que la presente invención cumple a cabalidad con los requisitos de claridad, y patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

317
131

Atentamente,



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

Anexos:

Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones.
Formulario de modificación
Recibo

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación de una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BAYER CROPS SCIENCE S.A.

Dirección: 55, avenue René Cassin, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, Francia

Nacionalidad o Domicilio: Lyon, Francia

Lugar de Constitución: Francia

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número Cual

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 60.

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: office.bogota@bakernet.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 79.143.366 TP 20.281

4

Numero de expediente

04.033.907

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada

Presento a su despacho nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones para subsanar las observaciones hechas en el examen de fondo.

6

Comprobante de Pago No.

09-48566

Fecha

JULIO-6-2009

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2000-F03

239
133

REIVINDICACIONES

1. Una composición insecticida caracterizada porque comprende etiprol que tiene el nombre químico 5-amino-3-ciano-1-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenil)-4-etilsulfinilpirazol como el compuesto insecticida de la formula general 1 y un aceite de origen vegetal con potencia de secado alta, en donde la proporción en peso del aceite/compuesto de formula general 1 es de 0,15 a 1,6.
2. La composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el aceite vegetal posee un valor de yodo mayor a 70.
3. La composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el aceite vegetal posee un valor de yodo mayor a 150.
4. La composición insecticida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual el aceite vegetal es escogido entre semilla de

134 ~~10~~
134

linaza, girasol semilla de soya, maíz, semilla de algodón
alazor y aceites de semilla de rape.

25/11/13

00000000000000000000

2009/009

RECEIPTA DE PAGO DE 49,860
14/08/2009

RECEIPTA DE PAGO DE 49,860

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1. MARCA Y LEMA COMERCIAL	1	49,860	49,860

RECEIPTA DE PAGO DE 49,860

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1. MARCA Y LEMA COMERCIAL	1	49,860	49,860

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-033907-00008-0000

Fecha 2009-08-10 15:31:00 Dep. 2020 NULCREACIONE
Tra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALI
Act 444 RESPUESTAREQUIL Folios 11

RESPONSABLE:

RECEIPTA DE PAGO DE 49,860

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

Radicación No. 04033907

Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/56.

Concepto Técnico No. 3510

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

No. Sol. Internacional: PCT/EP02/12188

Fecha de Presentación Internacional: 2002-09-23

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

Capítulo descriptivo: Folios 31 a 53 tal y como fueron presentados.

Capítulo reivindicatorio: Folios 54 a 59 tal y como fueron presentados.

Prioridad: Folio 1 FR 01/12273 2001-09-24.

Respuesta del solicitante: Folios 107 a 112.

Segundo capítulo reivindicatorio: Folios 115 a 116.

Segunda respuesta del solicitante: Folios 125 a 131.

Nuevo capítulo reivindicatorio: Folios 133 a 134.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud (modificado): Una composición insecticida que comprende un fenil pirazol y un aceite. Folio 67.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición insecticida útil para controlar artrópodos destructores ó plagas y en particular con una composición insecticida que comprende un compuesto de fenil pirazol como el material activo en combinación con un adyuvante de aceite.

Reivindicaciones 1-4

Una composición insecticida

Con el fin de reducir las dosis de productos químicos roseados en el ambiente se han utilizado ciertos adyuvantes denominados activadores biológicos con composiciones insecticidas, sin embargo el uso de algunos de estos productos se restringe cuando se observan casos de fitotoxicidad sobre ciertos cultivos. Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio plantea una composición insecticida donde se combina un adyuvante específico con un compuesto de fenil

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Por lo tanto la descripción sí cumple con el requisito de claridad y comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio define la materia de la invención de forma clara y concisa y se encuentra lo suficientemente sustentado por la descripción. Por lo tanto el capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de definición claridad, concisión y sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud solo comprende una invención que relaciona un mismo concepto inventivo. En consecuencia la solicitud sí cumple con el requisito de unidad de invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f)) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ningún elemento que no sea considerado una invención. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 sí se consideran invenciones.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna excepción a la patentabilidad. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 sí son patentables.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna reivindicación relativa a un uso ó un segundo uso. El objeto de la invención es una composición. En consecuencia la materia de las reivindicaciones 1-4 es una invención.

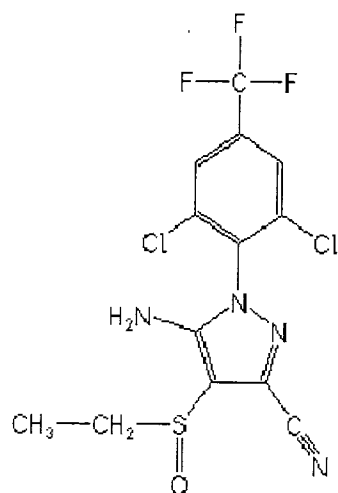
8. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT fue 2001-09-24, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con fecha de publicación anterior a esta. Sin embargo no se encontraron documentos que afecten la patentabilidad del objeto de la presente solicitud de patente.

9. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

9.1 Novedad (artículo 16 D486)

La presente Solicitud de Patente divulga una composición insecticida caracterizada porque comprende etiprol y un aceite de origen vegetal con potencia de secado alta, en donde la proporción en peso del aceite/etiprol es de 0.15 a 1.6.

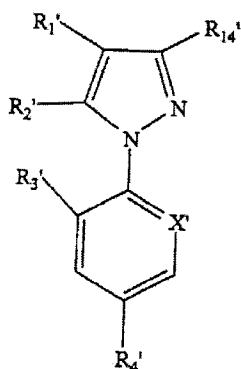


etiprol

Después de realizada la comparación con el estado de la técnica no se encontró ningún documento que divulgara los mismos elementos presentados en la solicitud en estudio. Por lo tanto la composición fungicida presentada en el capítulo reivindicatorio es novedosa.

9.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Ahora bien, el documento WO0119189 divulga composiciones para el control de insectos que comprende como ingrediente activo un compuesto de la fórmula 1A en combinación con un portador adecuado, entre los cuales se citan los aceites de origen vegetal.



FORMULA 1A

Al comparar la composición de esta solicitud con la composición de la anterioridad citada se observa que la combinación específica entre etiprol con un aceite de origen vegetal en la proporción establecida en esta solicitud no hay sido divulgada ni sugerida.

Así las cosas y en vista del sinergismo observado, la composición de las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud de patente no se deriva de manera evidente del arte previo, produce en efecto sorprendente y tiene nivel inventivo.

9.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La invención de la presente solicitud es susceptible de aplicarse industrialmente. Por lo tanto cumple con el requisito de aplicación industrial.

10 Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 4 (Folios: 133 a 134).

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 3510	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
----------------------------------	---