

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO F
CARRERA 4 N.
BOGOTÁ 8, CC

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-123121- -00015-0000

Fecha: 2011-04-01 17:15:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Trb. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

111
150
114
43

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04123121
Asunto : Solicitud de patente para: **PRODUCTO FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA**
Solicitante : OMS INVESTMENTS, INC.
Clase : A01N 025/000, A61K 009/014, A61K 009/016
Fecha solicitud : 07 de diciembre de 2004

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **OMS INVESTMENTS, INC.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **9474** del 23 de febrero de 2011, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"PRODUCTO FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA"** a favor de **OMS INVESTMENTS, INC.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **9474** del 23 de febrero de 2011, fue notificada mediante edicto No. **3939** desfijado el veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el primero (01) de abril de dos mil once (2011). 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 **"PRODUCTO FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA"**

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

3.2.1 "Para el caso concreto, no se aceptó el capítulo reivindicatorio modificado (Fls. 196 y 197) debido a que dicho capítulo reivindicatorio implica, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, ampliación de materia y, por lo tanto, no fue admitido a estudio.

3.2.2 "Lo anterior, toda vez que en el capítulo allegado se indica que el gránulo fertilizante comprende una primera capa de recubrimiento hecha de polímero termoplástico poroso. Sin embargo, en la descripción presentada no se encuentra alguna referencia a una primera capa de recubrimiento que comprenda un polímero termoplástico poroso.

3.2.3 "[...] cada uno de los documentos D1 a D4 había revelado sustancias químicas de liberación controlada que comprenden una barrera de aislamiento (lo que la solicitante denomina 'desbloqueo' para la expresión inglesa 'lock of') con el objeto de prevenir fugas del compuesto antes del uso y para retardar la liberación a su ambiente de aplicación. Las capas de barrera están compuestas de sustancias hidrofóbicas tales como grasas o ceras de hidrocarburo. Estos revestimientos proporcionan la función de encerrar la sustancia activa y dejan salir controladamente el producto agrícola sólo al contacto con una sustancia que inicia el proceso de liberación, lo que la solicitante denomina 'accionamiento' (ver páginas 6, líneas 14 y 15; Fl. 144). Estas sustancias que inician ('accionan') el proceso de liberación del producto e incluyen agua y microorganismos.

3.2.4 "La única diferencia entre la solicitud bajo estudio y las enseñanzas de D1, donde el producto comprende un material de núcleo con un componente activo agroquímico, el cual se encuentra recubierto de resinas naturales o sintéticas, es decir que en D1 no se dan indicaciones sobre el grosor de las capas del recubrimiento. Sin embargo, en D2 sí se había divulgado el grosor de la capa de revestimiento entre 2 y 20 micrómetros, lo cual anticipaba el objeto reivindicado en la solicitud estudiada. Por lo tanto, a partir de las enseñanzas de D1, un técnico de nivel medio versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud, tomando en cuenta que



en D2 se indicaba que el grosor de las capas desempeña un papel en la liberación controlada del producto agroquímico.

- 3.2.5 "Por su parte, D3 y D4 dan instrucciones a la persona versada en la materia para que recubra el producto agroquímico (un fertilizante) de tal manera que no queden grietas ni rendijas. Luego, si bien no indican cuantitativamente el valor del grosor del recubrimiento, sí le indican al versado en la materia, de manera cualitativa, que dicho grosor debe ser tal que no queden grietas ni rajaduras.
- 3.2.6 "Por lo anterior, la solicitud bajo estudio no posee altura inventiva y por ello no se ajusta al requisito contenido en el artículo 18 de la Decisión 486.

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

1. Revocar la Resolución No. **9474** del 23 de febrero de 2011
2. Conceder el privilegio de patente de invención para "**PRODUCTO FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA**" a favor de **OMS INVESTMENTS, INC.**



V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso. En particular, nos encontramos en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo tal como se demostrará a continuación.

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente del artículo 18, se considera que una invención resulta inventiva cuando no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo, para una persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad. Lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda (Ver proceso 13-IP-2010).

Consecuentemente, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

En este sentido, nos apartamos nuevamente de la opinión del Examinador respecto a la obviedad de la presente invención y consideramos que se está pasando por alto que la presente invención no sólo resulta no obvia sino que además aporta un efecto técnico inesperado y de relevancia en el campo tecnológico de la invención. Por lo tanto, solicitamos atentamente la reconsideración de la objeción por falta de nivel inventivo, en vista de lo siguiente:

De manera general, ninguna de las referencias D1 a D4 revelan un producto de liberación controlada y específicamente no hace referencia a un producto liberación controlada con las capas de recubrimiento (a) (ii) y (b) tal como se reivindica en la presente solicitud. Sin presencia de capas de recubrimiento discretas (a) (ii) y (b), los gránulos del arte previo no pueden funcionar como partículas de desbloqueo.

La reivindicación 1 específicamente menciona:

1. Un producto de liberación controlada que comprende:

(a) un gránulo de fertilizante de liberación controlada recubierto que comprende (i) un material de núcleo particulado que comprende al menos un constituyente fertilizante soluble en agua y (ii) al menos una capa de recubrimiento de liberación controlada sobre el material de núcleo particulado;

(b) una capa de recubrimiento exterior sobre el gránulo de fertilizante de liberación controlada, la capa de recubrimiento exterior comprende uno o más de: ceras de hidrocarburos, cera natural, resina de vinilo, poliolefina, polímero basado en estireno, polímero acrílico, poliéster, derivados de celulosa, poliamida, poliamina, policarbonato, polimida, polisulfona, polisulfuro, polisacárido, poliuretano, resina fenólica, resina epóxica o aminoplástico;

en donde el espesor de la capa de recubrimiento exterior está entre 5 y 100 micrones y la liberación del material de núcleo a partir del producto de liberación controlada es menor al 10 por ciento en peso del constituyente activo del material de núcleo, después de que el producto ha sido expuesto a la humedad y hasta que la liberación



es iniciada por la aplicación de un material activador que comprende agentes biológicos de liberación, agentes químicos de liberación o mezclas de éstos.

La persona medianamente versada en la materia podrá entonces notar que el producto reivindicado es capaz de interactuar con un agente de desbloqueo para la liberación controlada del componente agroquímico. Esta liberación de tipo 'desbloqueo' hace posible que la liberación del ingrediente activo del material de núcleo, desde el producto recubierto, sea completamente suprimida a menos de que exista una interacción con el agente de desbloqueo. Estos resultados son confirmados por la tabla 3 de la descripción.

Ahora bien, el documento D1 revela una composición de liberación controlada con un soporte poroso químicamente impregnado. La presente invención difiere entonces de D1 en las capas de recubrimiento (a) e (ii), por lo menos una capa de recubrimiento de liberación controlada sobre el material de núcleo particulado y en (b), relacionado con una capa de recubrimiento exterior sobre el gránulo de fertilizante de liberación controlada. Tal como se revela en la descripción de la invención, la combinación de las capas (a) (ii) y (b) permite que el producto sea capaz de interactuar con el agente de desbloqueo para liberar el componente activo. Esta liberación de tipo 'desbloqueo' hace posible que la liberación del ingrediente activo del material de núcleo, desde el producto recubierto, sea completamente suprimida a menos de que exista una interacción con el agente de desbloqueo.

D2 por su parte, revela un gránulo de fertilizante recubierto con un copolímero fundido que es luego enfriado para ser endurecido sobre el producto fertilizante. Esta técnica de recubrimiento forma una sola capa de material de recubrimiento, de manera que no es capaz de actuar como un agente de desbloqueo o de exhibir características de tipo 'desbloqueo'.

El documento D3 revela un producto fertilizante recubierto con azufre. En una modalidad, el producto fertilizante puede tener un recubrimiento de aceite y un recubrimiento de azufre sobre dicho aceite. En este caso, tanto el aceite como el azufre actúan como la capa de liberación controlada, de modo que la capa de aceite por sí sola no constituye una capa de liberación controlada. Si ambos materiales pudiesen lograr la capa de recubrimiento de liberación controlada (a) de la reivindicación 1 de la presente invención, en todo caso, no habría una capa (b). Adicionalmente, la capa reivindicada (b) no incluye azufre como material. Consecuentemente, la invención reivindicada se diferencia estructuralmente del producto revelado en D3.

Finalmente, el documento D4 se relaciona con un producto fertilizante recubierto con azufre, en donde agentes microbianos tóxicos son sellados empleando una capa de sellado de aceite antes de la aplicación de una capa de azufre. Al igual que con el documento D3, el aceite



y el azufre constituyen el producto de liberación controlada como tal, de forma que la capa de aceite por sí sola no es la capa de liberación controlada. Si ambos materiales pudiesen lograr la capa de recubrimiento de liberación controlada (a) de la reivindicación 1 de la presente invención, en todo caso, no habría una capa (b). Adicionalmente, la capa reivindicada (b) no incluye azufre como material. Consecuentemente, la invención reivindicada se diferencia estructuralmente del producto revelado en D4.

En vista de la anterior información, ninguna de las referencias D1 a D4, solas o en combinación, revela o sugiere un producto fertilizante de liberación controlada capaz de interactuar con un agente de desbloqueo que permite la liberación controlada del activo. Esta liberación de tipo 'desbloqueo' hace posible que la liberación del ingrediente activo del material de núcleo, desde el producto recubierto, sea completamente suprimida a menos de que exista una interacción con el agente de desbloqueo.

Por lo tanto, la estructura reivindicada resulta en un producto con unas características específicas que no habían sido reveladas o sugeridas por el arte previo y que además aportan una contribución a la técnica: la capacidad significativamente mejorada de control de liberación de agentes, comparado con el arte previo.

5.1.2 Conclusión

Ninguno de los documentos citados por el Examinador, solo o en combinación ofrecen una solución al problema técnico específico de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera combinación de enseñanzas del arte previo, como afirma el Examinador. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

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. **9474** del 23 de febrero de 2011, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: **"PRODUCTO FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA"** a favor de **OMS INVESTMENTS, INC.**

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

OMS INVESTMENTS, INC.

100 Wilshire Boulevard, Suite 1230

Santa Monica

California 90401-1148

Estados Unidos de América

VIII. NOTIFICACIONES

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

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-09029-841-001-1
JMS\JMS\ID-190050\WPCL9029
No. M-2011-190050\JMS

2

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **01 ABR 2011**
Ante el
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
Comparecdo (eron): *Luz Clemencia*
Suarez de Páez
Cédulas: *CC + 35.456.344*
ID + 23.555
Y declaro(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 Suárez de Páez
ID 23555 @55

