

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS
Calle 72 # 10 - 07, Of. 603
Tel: 2113097
www.cuestaabogados.com
Bogotá, D.C., Colombia
RECURSO DE REPOSICION
Exp. 05 - 20368



SUPERINTEDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 05-020368- -00019-0000
Fecha: 2011-12-22 16:15:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

REF.:	Asunto	: Expediente No.	05 - 020368
	Trámite	: Patente	1
	Evento	: Anualidad	1
	Actuación	: Recursos	1
	Folios	:	9

Actuación : Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución por medio de la cual se niega una patente de invención en fase nacional PCT.

Resolución : 65140 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2011

Expediente No. : 05 - 020368

Título Patente : COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ARBOL DE TE

Solicitud Intl. : PCT/IL2003/000717

Solicitante : BIOMOR ISRAEL LTDA



Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.339.809 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 43.273 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad BIOMOR ISRAEL LTDA, de acuerdo al poder que reposa dentro del expediente, por medio de este escrito presento en tiempo oportuno **RECURSO DE REPOSICION** contra la Resolución No. 65140 de 22 de noviembre de 2011, por medio de la cual se negó la patente de invención en fase nacional PCT titulada **COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ARBOL DE TE**, por no haber cumplido con los requisitos de novedad y nivel inventivo, para lo cual se formulan las siguientes:

I. PRETENSIONES:

1. Que se **ADMITA** el presente recurso de ley y se tengan en cuenta los argumentos y razones que a través de este escrito se formulan;
2. Que se **REVOQUE** la Resolución No. 65140 del 22 de noviembre de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, por medio del cual se negó la patente de invención en fase nacional PCT titulada **COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ARBOL DE TE**, y en consecuencia,
3. Que se **ADMITA** la inscripción de la patente en fase nacional titulada **COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ARBOL DE TE**, con solicitud internacional No. PCT/IL2003/000717, a favor de mi representada, la sociedad BIOMOR ISRAEL LTDA.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

- 2.1. El 10 de agosto de 2006, la solicitante radicó la solicitud de patente de invención titulada **COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TE** a la cual se le asignó el expediente No. **05 20368**.
- 2.2. Una vez publicada dicha solicitud en la gaceta 573 del 28 de febrero de 2007, la Dirección de Nuevas Creaciones procedió a realizar el examen de fondo con base en el artículo 45 de la Decisión 486 de la CAN, sobre el cual emitió el Oficio No. 9904 de fecha 27 de agosto de 2009 refiriéndose a requerimientos de forma respecto a la redacción de las reivindicaciones, por lo que se dio respuesta oportuna a tales requerimientos.
- 2.3. Seguido, se emitió el Oficio No. 5524 de fecha 29 de abril de 2010 haciendo nuevos requerimientos de forma respecto a la claridad del escrito y en respuesta se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio. Adicionalmente, el señor examinador se refiere a que la solicitud no es patentable pues no comprende altura inventiva con base en los documentos JP 2145502 (**D3**) y US 2002/0001601 (**D4**). Como respuesta a tal conclusión, se advirtió que la presente invención comprende una emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque contiene: (i) agua, (ii) aceite del árbol de té y (iii) un compuesto seleccionado de sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico y que ninguna de las anterioridades, **D3** o **D4**, lo define. Se agrega que ninguno de estos comprende el efecto sorprendente de dicha combinación



de la presente invención, advirtiéndolo que son completamente diferentes. Adelante se define que a diferencia, **D3** se refiere a una forma sólida no comparable con una emulsión tal y como la presente; y, **D4**, aún cuando se refiere a una emulsión se define que dicha emulsión contiene ceras, aceites o emulsionantes entre otros ingredientes para formar una composición viscosa y no acuosa que contiene aceite del árbol del té y que resiste la separación bajo condiciones de uso cotidianas cuando se le embala en un tubo flexible como efecto sorprendente y de altura inventiva y se hacen varias referencias a los ejemplos para definir que son composiciones distintas de manera que su actividad inventiva se sustenta adicionalmente con la función de fungicida eficaz que controla el crecimiento de los hongos, sin generar daño a las plantas tratadas.

- 2.4. Adelante, se emite el Oficio 9754 de fecha 16 de Junio de 2011, definiendo adicionalmente que su patentabilidad con base en las nuevas reivindicaciones del folio 114, está afectada de nuevo por las anterioridades JP 2145502 (**D3**) y US2002/0001601¹ (**D4**). **Es de anotar, que en la Resolución objeto del presente Recurso, no se advierte referencia nueva a este documento D4, por lo que no es comprensible porque antes afectó la altura inventiva y en la resolución ya no es relevante.** En respuesta, de nuevo se retoma uno a uno las diferencias de cada anterioridad respecto al efecto sorprendente de la presente invención, invitando a reflexionar al señor examinador en tal sentido, definiendo a lo largo del escrito que la presente invención comprende una formulación diferente a las expuestas de manera que su efecto fungicida que incluye aceite de árbol de té en bajas concentraciones como se expone en los ejemplos, comprende un efecto sorprendente puesto que elimina hongos en su totalidad, a diferencia de las anterioridades. Por ello, se concluye en dicha respuesta que la presente comprende actividad inventiva y por lo tanto altura o nivel inventivo.
- 2.5. Finalmente, su Despacho expide la Resolución No. **65140** por la cual niega la patente de invención titulada **COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ.**

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

1. Artículo 29 de la Constitución Política de 1991.
2. Artículos 50 y siguientes del Código de Contencioso Administrativo.
3. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. Artículo 5Bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.



IV CONSIDERACIONES

- 4.1. El examinador, en el escrito del Resolución, se refiere al documentos D3: JP2145502; y como nuevos al estudio, aporta los documentos D6: JP4041407; y, D8: US2512435, para establecer el examen de patentabilidad concluyendo que afectan la altura inventiva. **En este sentido, cabe anotar que no es claro como el señor examinador ahora incluye dos anterioridades (D6 y D8) que antes no ha expuesto como relevantes, basadas en el mismo capítulo reivindicatorio estudiado del folio 114 y ha eliminado aquella (D4) que defendió como relevante en el Oficio inmediatamente anterior, el Oficio 9754 de fecha 16 de Junio de 2011.** No es claro como antes no fue concedida puesto como se evidencia no era relevante D4 y por el contrario, ahora resulta que no son estos documentos los relevantes sino son dos más diferentes. Además, en conjunto con lo anterior, no es claro como a la luz de los hechos, no se nos ha dado la oportunidad bajo Oficio, de contestar las diferencias que sobre los mismos pueden existir. Según la Decisión 486 de la CAN:

“Artículo 45. Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante(…)” y “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. (...)” El destacado es nuestro.

El encontrar nuevas anterioridades relevantes no estima un nuevo Oficio?. Simplemente se negó con nuevas anterioridades, obviando la oportunidad que ofrece la norma mediante la expedición del Oficio, para argumentar sus diferencias.

- 4.2. Ahora bien, antes de iniciar con los argumentos de sustentación del presente Recurso, es preciso indicar de manera ilustrativa, que la presente Solicitud de Patente fue protegida en: Japón, (nótese que es el mismo país de origen de las anterioridades aquí expuestas) bajo el mismo tenor reivindicatorio, con base en la Patente JP4733981 del 27 de julio de 2011 (corresponde a la solicitud JP20040533802); en Europa bajo el Tratado de la Unión Europea, con número de patente EP1534076 (B1); y, en otros países con patentes tales como EA008064 (B1) y AU2003256044 (B2) y que a la fecha del presente Recurso, se nos ha informado la intensión de concesión en Canadá, de la solicitud homóloga CA2493959. Ahora nos preguntamos, como puede ser patentable en oficinas como la Oficina Europea de Patentes EPO, o en Japón, sobrepasando sus documentos anteriores del mismo origen y mismo idioma D3: JP2145502; y D6: JP4041407.
- 4.3. Ahora bien, es importante ubicar dentro del contexto de la invención el problema técnico que resuelve. El señor examinador a bien lo ha determinado puesto que define en el ítem 6.1.1 que el árbol de té tiene propiedades antifúngicas, las cuales se han aprovechado pero que en plantas se ha observado fitotoxicidad. Por lo que es claro que la intensión de la presente



2 de mayo de 2017
Honorable Jefe de Oficina
Lic. C. J. Corrales
UNESO DE REPOSICIÓN
No. 05 20368

invención no es más que un invento de una emulsión acuosa que sorprendentemente tiene acción fungicida pero que no afecta la planta tratada. Igualmente, el examinador ha determinado la solución, pero lo ha sesgado a un elemento puesto que dice: *"Para resolver el problema técnico en estudio, proporciona una emulsión fungicida acuosa de costo efectivo que comprende aceite del árbol de té"* en el ítem 6.1.2. Aún cuando comprende aceite de árbol de té, debe ser claro que no es la intención proteger cualquier emulsión de árbol de té, es proteger una determinada emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque contiene: (i) agua, (ii) aceite del árbol de té y (iii) un compuesto seleccionado de sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico.

Así que la intención es una integridad de elementos, como una composición que al combinarse de tal forma, su efecto fungicida comprende sorprendentemente una reducción de costo por la cantidad reducida de aceite de árbol de té con efectiva eliminación del hongo, donde una concentración de 0,1% de la emulsión de la invención fue suficiente para impedir la germinación del hongo conidia en un 100%, como se ilustra en los ejemplos y a lo largo de la descripción. Por lo tanto no es una emulsión genérica de aceite de árbol de té, dado que es una emulsión acuosa con eficaz capacidad fungicida que no daña o afecta la planta.

- 4.4. Continuando con la materia mediante la cual el señor examinador fundamenta su parte resolutoria, después de ubicar varios apartes de procesos de interpretación, indica que:

"Visto lo anterior, se advierte que la emulsión acuosa reclamada en la solicitud se considera obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte. (...)" y continúa diciendo *"El documento D3 divulga un agente para el control de enfermedades de cultivos, como por ejemplo podredumbre parda (moho causado por hongos), mediante el uso del aceite de árbol de té (AAT), como ingrediente activo de la composición de la solicitud. Asimismo, revela que el aceite del árbol del té es un aceite esencial que se obtiene por destilación por arrastre con vapor de las hojas y ramitas de las plantas de Melaleuca y, adicionalmente, enseña que su composición se presenta en forma de polvo o preparación granular. De esta manera, el documento D3 muestra que el aceite de árbol de té posee actividad fungicida y ya habla sido utilizado como fungicida en plantas útiles, sin causarles daño alguno. La anterioridad D6 divulga un agente antimicrobiano que comprende como Ingrediente activo aceite de Melaleuca obtenido por destilación con vapor de las hojas de Melaleuca-altaniffolia y que se emplea como agente antimicrobiano para los cultivos de plantas de campo, El documento D6 utiliza el agente antimicrobiano diluido en agua (de 300-600 veces), aplicado sobre flores cortadas, vegetales cortados o campos de cultivo o césped. En cualquier caso, el agente antimicrobiano mata a los microbios y prolonga la vida de las flores cortadas, esteriliza el campo de cultivo y mantiene la frescura de las verduras. Por último, dicho documento revela que el agente es*



seguro para el personal, las plantas y los ambientes circundantes. En otras palabras, el aceite esencial obtenido de la planta Melaleuca-altanifolia (aceite de árbol de té) mata microbios eficazmente, sin alterar los cultivos. De otro lado, el documento D8 divulga emulsiones y los métodos para su obtención. Específicamente, enseña la utilización de emulsificantes del tipo sales de álcali y amonio de ácidos grasos orgánico, tales como ácidos grasos, ácido nafténico, aceite de talol y aceite de ricino y agua (Col. 4, línea 65; Col. 5, línea 25; Col 7 y Col. 8). Adicionalmente, dicho documento enseña unos ejemplos que ilustran diversos métodos para la obtención de emulsiones. (...)” el destacado es nuestro.

- 4.5. Es cierto en parte. Efectivamente, estas anterioridades se refieren a lo que dicta el señor examinador, pero nada tienen que ver con la propuesta de la presente invención. Particularmente, el señor examinador se ha referido al uso del árbol de té y su capacidad fungicida, como si la intensión de la presente fuera proteger el aceite de árbol de té y su uso. No es claro como puede sacar tal conclusión dado que el preámbulo de la reivindicación, dicta: “*emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque....*”.

La invención se refiere a una EMULSIÓN ACUOSA, no ha las propiedades del árbol de té o su uso de fungicida. Así las cosas, no es claro el argumento del señor examinador. Además, no se refiere en ningún aparte de como las anterioridades comprenden una reducción de costo donde una concentración de 0,1% de la emulsión de la invención fue suficiente para impedir la germinación del hongo conidia en un 100%, como se ilustra en los ejemplos y a lo largo de la descripción. El examinador busca actividad inventiva en el uso del aceite de árbol de té como fungicida y no la reducción de costo gracias a una formulación que con la menor concentración propuesta, de 0,1% de emulsión, se obtiene mayor eficacia en un 100% de eliminación en conjunto con la protección a la planta. Esto es un avance y un salto cualitativo, puesto que se puede medir como se ilustra en los ejemplos que con una menor concentración con base en la emulsión propuesta se obtiene un resultado sorprendente de eliminación del hongo en un 100%: ALTURA INVENTIVA.

- 4.6. En materia de similitudes, a bien lo prueba el señor examinador en su tabla donde ningún documento, D3, D6 o D8, evidencian tal combinación en las mismas proporciones. Ninguno comprende los mismo elementos que combinados comprendan el efecto fungicida de la presente invención.

- 4.7. En efecto, la invención es novedosa pues no comprende los mismos elementos de las anterioridades. Ahora, el tema es la altura o nivel inventivo, veamos:

- 4.7.1. El examinador afirma que el efecto que logra incluir un emulsificante es que se obtiene una nueva presentación y que una persona versada en la materia incluiría emulsificantes en composiciones que comprenden árbol de té tal como el objeto reclamado en la reivindicación 1. A tal apreciación me permito diferir del señor examinador, dado que lo que aquí se pretende no es una unión o combinación aleatoria de elementos para



conformar un emulsificante, por el contrario, es solucionar el problema de costo, eficacia y que no sea dañino para las plantas. Eses es exactamente el objeto de los ejemplos, hacerle verificar al lector el efecto sorprendente. Como resultado a los parámetros propuestos, la invención propone una emulsión que combina elementos, sobre los cuales se ha hecho un estudio previo y se ha probado en plantas con una concentración de 0,1% con resultados sorprendentes de impedir la germinación del hongo conidia en un 100%, como se ilustra en los ejemplos y a lo largo de la descripción. El efecto sorprendente se verifica en el ejemplo 8 donde con una concentración de 0,1% elimina el 100%; con una concentración de 0,01% elimina un 96% (sorprendente); y, tan sólo con 0,001% de concentración elimina un 63% de hongo conidial. Ninguno de las anterioridades se refiere a ello y ninguna es tan efectiva como la aquí propuesta, por lo que es evidente la actividad inventiva con tal salto cualitativo y por lo tanto comprende altura o nivel inventivo.

- 4.7.2. Tal es el efecto y lo reconocido, que la Oficina de Patentes Europea EPO define:

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET**

International application No. PCT/IL 03/00717

V: Reasoned Statements: The present demand is based on a fungicidal emulsion containing tea tree oil. This formulation is an aqueous emulsion wherein the emulsifier is a high molecular weight organic fatty acid and an alkali or ammonium compounds selected from, sodium, potassium and/or ammonium hydroxides, carbonates, bicarbonates or mixtures thereof.

Such compositions were not disclosed by any of the cited prior-art documents and is thus novel.

Inventive step can be acknowledged on the basis of the results presented in the Examples. Hence, a 0.1% concentration of tea tree oil emulsion was sufficient to prevent the germination of fungal conidia by 100%. This result is surprising, and thus speaks for inventive step.

The present Demand thus appears to satisfy the requirements of Article 33 (1) and (3) PCT.

- 4.7.3. Por su parte, como lo afirma el señor examinador, el documento D3 divulga un agente para el control de enfermedades de cultivos, como por ejemplo podredumbre parda (moho causado por hongos), mediante el uso del aceite de árbol de té (AAT). No comprende los mismos elementos o ingrediente y en ningún aparte se verifica el efecto sorprendente de la presente invención. De hecho, el documento se tuvo en cuenta por la Oficina Japonesa pero no impidió su concesión en tal país. Por lo tanto no afecta su altura inventiva a la vista de los expertos Japoneses.
- 4.7.4. El documento D6, también japonés, y también verificado y desestimado por la Oficina Japonesa según su reporte de búsqueda internacional, utiliza un agente antimicrobiano diluido en agua aplicado sobre flores cortadas, vegetales cortados o campos de cultivo o césped. Según el resumen, es eficaz y es seguro para el manejo de los hombres, plantas y ambientes circundantes. En ningún aparte se revela que comprende el efecto inesperado comprobado en los ejemplos de la presente donde se verifiquen concentraciones de manera que elimina el 100% de los hongos



con una concentración de 0,01%. No es claro entonces como saca tal conclusión con base en un resumen de tales condiciones.

- 4.7.5. El documento D8 divulga emulsiones y los métodos para su obtención. Específicamente, enseña la utilización de emulsificantes. No advierte la inclusión de aceite de árbol de té, por lo que no es la misma formulación y no es claro como es comparable con la presente. El objeto de los ejemplos en la descripción de la presente invención, es llevar a indicar al lector, la importancia y resultados de la combinación de varios elementos, con actividad sorprendente que resulta en la altura inventiva. Así las cosas, se demuestra que la combinación aquí propuesta es diferente y sorprendente, pues ningún documento la menciona. La invenciones *per-se*, deben partir de combinaciones de elementos conocidos, pues si no existen como pueden combinarse. Entonces, no es claro a que se refiere con la inclusión de esta anterioridad D8 si no incluye el activo de aceite de árbol de té. El preámbulo de la invención dice "*emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque....*". No se refiere a cualquier emulsión. Se refiere a una emulsión **determinada**. El referir esta patente sin denotar el aceite de árbol de té es tanto como decir que ninguna emulsión puede ser objeto de protección eliminado el espíritu de las patentes.
- 4.8. Por todo lo anterior, el estudio de fondo no reunió todos los requisitos necesarios para establecer la falta de altura inventiva, toda vez que: i) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto a lo que se reivindica, ii) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto a cada una de sus caracterizaciones y iii) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto de todos los elementos que constituyen la invención en sus reivindicaciones, sino que de manera general sólo se evaluó la existencia o no de los un activos en la composición y su uso y no a su conformación integral y su efecto inesperado y particular que presenta actividad inventiva no revelada en los documentos anteriores.

En otras palabras, no se encontró dentro de la anterioridad D3, D6 y D8, una emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque contiene: (i) agua, (ii) aceite del árbol de té y (iii) un compuesto seleccionado de sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico cuya actividad inventiva radica en el efecto sorprendente donde con una concentración de 0,1% elimina el 100% de hongo conidial; con una concentración de 0,01% elimina un 96% (sorprendente); y tan sólo con 0,001% de concentración elimina un 63% de hongo conidial. Sólo se particularizó el uso del activo y la pre-existencia de los elementos; nunca se dio la oportunidad bajo Oficio de refutar dichas nuevas anterioridades y de manera sorprendente para el mismo capítulo reivindicatorio del folio 114, se objetó la altura inventiva en dos circunstancias distintas con documentos diferentes.

- 4.9. Por todo lo anterior, solicito respetuosamente que los anteriores argumentos sean evaluados frente a lo reiterado a lo largo del expediente y en consecuencia se revoque la Resolución No. **65140 del 22 de Noviembre de 2011**, proferida por el Señor Superintendente de Industria y Comercio, sobre la



que se niega la patente de invención titulada **COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TE.**

CONCLUSIÓN

En consideración a lo anterior, solicito a esta Superintendencia se **REVOQUE** en su totalidad la Resolución 65140 de 22 de noviembre de 2011 con fundamento en los argumentos expuesto en el presente recurso de ley, y se expida decisión motivada por medio de la cual se **CONCEDA** la patente de invención titulada **COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TE** en fase nacional en Colombia vía PCT, a favor de la sociedad solicitante **BIOMOR ISRAEL LTDA.**

NOTIFICACIONES

Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en la secretaría de ese despacho o en la Calle 72 # 10 - 07, oficina 603 de esta ciudad de Bogotá.

Del señor Superintendente, respetuosamente,

JUAN CARLOS CUESTA Q.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S.J.

Proyectado por: AFQO