

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA 4
BOGOTÁ 8,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-111846-00006-0000

Fecha 2009-06-24 17:06:27 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

3611
8650
4814
9660

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. 05111846
Asunto : Solicitud de patente para: "Combinaciones de productos activos con propiedades nematocidas e insecticidas basadas en compuestos de trifluorbutileno".
Solicitante : BAYER CROPS SCIENCE AG
Fecha de solicitud: Abril 30 de 2004.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 1891 notificado por fijación en lista del 13 de febrero de 2009. Mediante memorial radicado el 6 de abril de 2009 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 1891 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. Reivindicaciones.

Con el fin de atender las observaciones formuladas al capítulo reivindicatorio, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma, la reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente limitando significativamente la

lista de compuestos b) de la combinación acá reivindicada, de forma tal que la nueva reivindicación 1 divulga un numero limitado de posibles combinaciones y las mismas se encuentran debidamente sustentadas en los ejemplos del capítulo descriptivo.

- Adicionalmente, las reivindicaciones 7 y 8 han sido eliminadas. De tal manera que el nuevo pliego reivindicatorio esta constituido por 7 reivindicaciones.

De esta manera, es claro que con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica una combinación en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

4. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que los documentos WO01/02378 (D1) y WO03/029231(D2) afectan el nivel inventivo de la presente invención y enuncia lo siguiente:

- "La anterioridad D1 al igual que la anterioridad D2 divulgan derivados de trifluorbutileno y su aplicación en al lucha contra las pestes animales específicamente contra nematodos. Pero además se resalta la posibilidad de realizar tales como funguicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas. Con el fin de ampliar el espectro de actividad o para evitar el desarrollo de resistencias. Se indica además que en muchos casos esto se traduce en efectos sinérgicos; y posteriormente se listan una gran cantidad de agroquímicos conocidos entre los cuales se encuentran algunos contemplados también en la presente solicitud".
- "En consecuencia un técnico medio en la materia a partir de las enseñanzas de D1 o D2; podría formular una composición como la aquí presentada (agente sinérgico), combinado un derivado de trifluorbutilenos (conocidos) tal como lo sugiere cualquiera de las anterioridades citadas".
- "Acá lo único que se esta presentando es la combinación de compuestos conocidos, observando una actividad conocida y un sinergismo sugerido. Es por esto que los agentes sinérgicos de la presente solicitud son evidentes para un técnico medio en la materia, no se consideran un salto cualitativo en la técnica y definitivamente carecen de nivel inventivo".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea señalar lo siguiente:

Inicialmente, mi representada desea poner de presente a su Despacho que para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología. Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto; y adicionalmente esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección. Si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de nivel inventivo como una invención de selección a pesar de cualquier descripción hecha por la invención anterior.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a continuación a exponer los argumentos por los cuales la presente invención presenta actividad inventiva y por tanto es una invención de selección patentable. Veamos:

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto a la evaluación del nivel inventivo:

B2
B3

"El Examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica"¹;

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)"². (Negrita fuera del texto).

En particular, con respecto a las invenciones de selección, este mismo Manual en particular señala:

"En este caso tienen nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que se encuentran en la formula presentan nivel inventivo"³.

De acuerdo con las anteriores citas, podemos afirmar, que el requisito denominado "nivel inventivo", surge al considerar que una invención implica una actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Adicionalmente, es claro que para la evaluación de nivel inventivo los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención.

Adicionalmente, es claro que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, una invención de selección debe ser reconocida por ser patentable debido al efecto inesperado toda vez que la invención muestra un efecto superior inesperado.

Lo que queda, por lo tanto, es determinar si la presente invención es una invención de selección patentable, y tal determinación se debe hacer con base en el efecto técnico descrito, el cual en esta caso particular, se refiere al efecto pesticida sinérgico.

A este respecto, es importante resaltar que ambos documentos citados por su Despacho (D1 y D2) no sugieren o enseñan específicamente las combinaciones acá reivindicadas y/o que las mismas podrían poseer un efecto pesticida superior.

¹ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 76.

² Ibidem. Página 77.

³ Ibidem. Página 83.

23/3/23

En efecto, D1 y D2 se limitan a presentar una lista de pesticidas como ejemplos y especulan que las mezclas podrían proporcionar un efecto sinérgico (Ver D1 página 8, línea 23-27; D2 página 13, línea 28 - página 14, línea 5). Sin embargo, ninguna de las composiciones divulgadas en la presente invención se nombraron como ejemplos precisos en dichos documentos y mucho menos el efecto pesticida sinérgico de las mismas. De hecho, D2 se refiere a derivados trifluorobutenos nematocidas dentro de los cuales no se encuentran incluidos los derivados trifluorobutenos nematocidas específicos nombrados en la presente solicitud. De tal manera que, la actividad superior de las combinaciones específicas acá reivindicadas representa un resultado sorprendente que no podría ser deducido de ninguna manera a partir de lo revelado en D1 y D2.

Por lo tanto, resulta claro que las enseñanzas de D1 y D2 se refieren a una simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado de composiciones. Este tipo de enseñanzas generales no pueden ser objeto de patente de invención porque las mismas carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que carecen de sustentación científica alguna (que pueden llegar a constituir ciencia ficción) y adicionalmente no anticipan científicamente la solución a un problema técnico.

Así entonces, debido a que la presente invención se refiere a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico debidamente sustentado en la descripción, que constituye a una mejora en los resultados, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar se sumaran los efectos o actividades de sus componentes por separado"⁴.

4.2 Conclusión.

Se considera que la individualización de los compuestos activos comprendidos en la combinación acá reivindicada, solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 y/o D2 que permita concluir lo contrario.

⁴ Ibidem. Página 83.

134
124

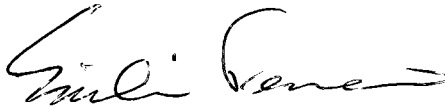
Adicionalmente, teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades citadas no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención por cuanto no divulgan específicamente las combinaciones reveladas en la presente solicitud de patente, y además las combinaciones reivindicadas presentan un efecto pesticida sinérgico (debidamente sustentado en la descripción), estos documentos **no** son anterioridades válidas que puedan afectar su nivel inventivo. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1 y D2.

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

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13549-841-037-6

MGM\MGM\ID-152537\WPC13549

No. M-2009-152537\MGM



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

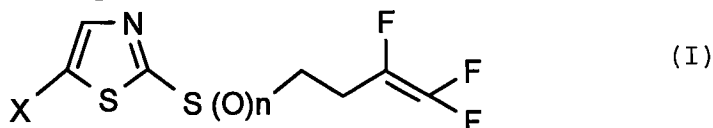
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

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, Monheim 40789, 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: <u>05.111.846</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 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.	
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 ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

1.- Agentes sinérgicos, caracterizados porque tienen un contenido en una combinación de productos activos, que abarca:

(a) uno o varios productos activos de la fórmula (I)



en la que

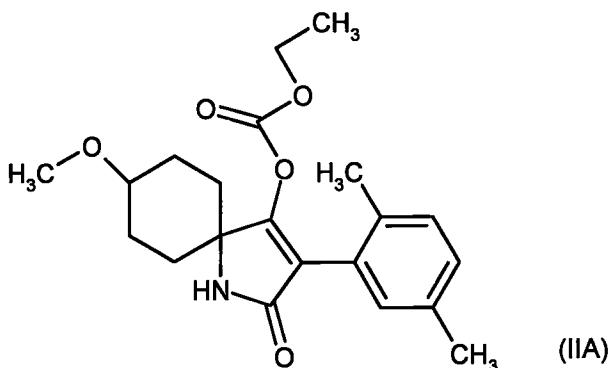
X significa halógeno, y

n significa 0, 1 o 2,

("productos activos del grupo 1")

y

(b) uno o varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil, y compuestos de la fórmula (IIA):



2.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan uno o varios compuestos de la fórmula (I), en los que

X significa flúor, cloro o bromo, y

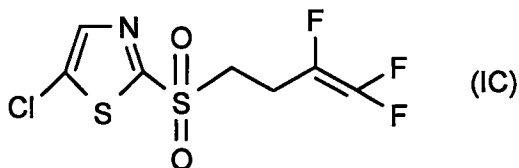
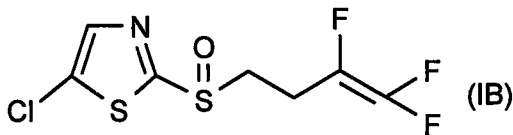
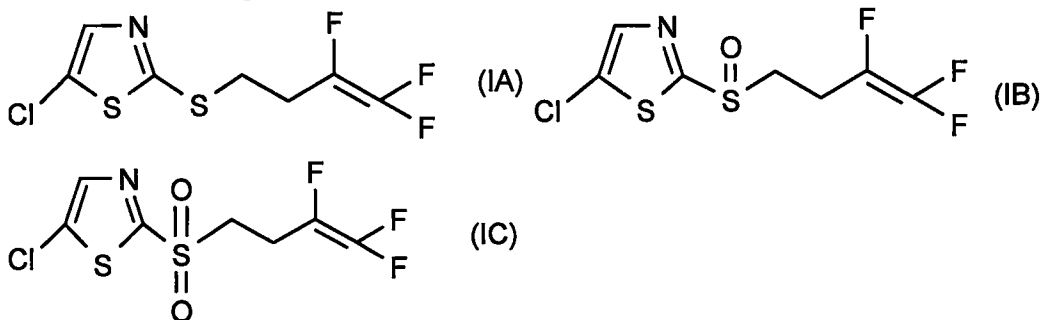
n significa 0 o 2.

3.- Agentes sinérgicas, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan uno o varios compuestos de la fórmula (I), en los que

X significa flúor o cloro, y

n significa 2.

4.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque, abarcan, como producto activo del grupo 1, uno o varios compuestos de la fórmula (IA), (IB) o (IC)

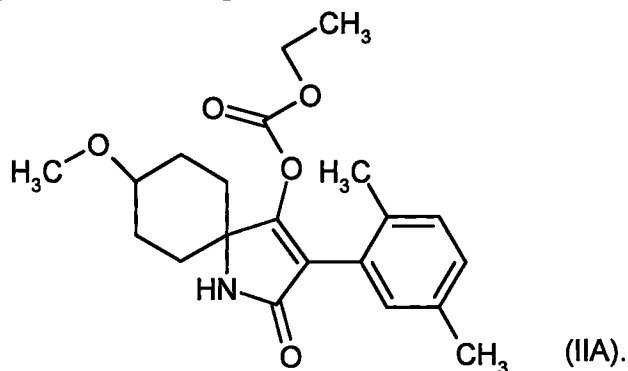


137

5.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan como producto activo, del grupo 1, los compuestos de la fórmula (IC).

5 6.- Agentes sinérgicos, de conformidad con las reivindicaciones 1 hasta 5, caracterizados porque abarcan, como producto activo del grupo 2, uno o varios de los productos activos siguientes:

10 Aldicarb, Clotianidin, Imidacloprid, Fipronil, Espinosad, Teflutrin, Tebupirimfos, compuesto de la fórmula (IIA)



15 7.- Procedimiento para la obtención de agentes sinérgicos, caracterizado porque se mezcla un agente, de conformidad con una de las reivindicaciones 1 hasta 6, con agentes tensoactivos y/o con agentes extendedores.

20 MGM\MGM\ID-152584\WPC13549