

Señor Superintendente
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 13-258840- -00006-0000
Fecha: 2015-11-18 16:58:42 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Referencia : Expediente No. 13258840
Asunto : Solicitud de patente para: "**Emulsiones estables de aceite en agua de alta resistencia**".
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC

Ja

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la (s) sociedad (es) **DOW AGROSCIENCES LLC** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 79660 del 30 de septiembre de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**EMULSIONES ESTABLES DE ACEITE EN AGUA DE ALTA RESISTENCIA**" a favor de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **79660** del 30 de septiembre de 2015, con fecha de publicación listado el seis (06) de octubre de dos mil quince (2015), fecha de vencimiento 06 de noviembre de 2015, y fecha del término legal 23 de noviembre de 2015.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 Nc. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 53 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada **“EMULSIONES ESTABLES DE ACEITE EN AGUA DE ALTA RESISTENCIA”**.

3.1.2 Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) **DOW AGROSCIENCES LLC** advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

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. **79660** del 30 de septiembre de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“EMULSIONES ESTABLES DE ACEITE EN AGUA DE ALTA RESISTENCIA”** a favor de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.

La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, tal como se demuestra a continuación:

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo.

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple no sólo con el requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“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 de manera evidente del estado de la técnica”.

CAVELIER

A B O G A D O S

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

El Examinador insiste que la presente solicitud carece de nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos US6713433 (D1), GB2267825 (D2), US4440562 (D3) y US4822405 (D4) por las siguientes razones:

5.1.1 La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 de la presente solicitud y las composiciones herbicidas divulgadas en cualquiera de los documentos D1, D2 o D3 consiste en que en la solicitud se mencionan los tensioactivos en bloque de EO/PO no iónico, incluyendo las proporciones de los mismos. Sin embargo el empleo de este tipo de tensioactivos en composiciones herbicidas ya es mencionado en D4 que divulga una composición herbicida que comprende: 5 a 45% de derivado de dinitroanilina en un solvente inmiscible en agua; 0.5% a 10% de sal ácido imidazolinil; 0.5 a 5% de bloque polímero butil-omega-hidroxipoli (oxipropileno) con poli (oxietileno) con un promedio peso molecular de 2400 a 3500 con un copolímero alfabutil- omega-hidoxi-oxido etileno-oxido propileno que tiene HLB de 12 (Col. 3 , Lns. 31, 32, 36 -45, 67, 68 y Col. 4, Lns. 1-6).

5.1.2 La diferencia entre el método de mezclado mencionado en las reivindicaciones 19-20 de la presente solicitud y el proceso enseñado en el documento D1 o D2 o D3 consiste en la presencia del co-polímero en bloque de EO/PO no iónico (característica de la composición). Pero los documentos si mencionan los pasos de mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y el orden en que se agrega. Sin embargo el empleo de este tipo de tensioactivos en composiciones herbicidas ya es mencionado en D4 así que agregar un componente más a un proceso que solo es mezclar no es determinante. D4 que divulga una composición herbicida que comprende: 5 a 45% derivado de dinitroanilina en un solvente inmiscible en agua; 0.5% a 10% de sal ácido imidazolinil; 0.5 a 5% de bloque polímero butil-omegahidroxipoli (oxipropileno) con poli (oxietileno) con un promedio peso molecular de 2400 a 3500 con un copolímero alfa-butil-omega-hidoxi-oxido etileno-oxido propileno que tiene HLB de 12 [Col. 3 , Lns. 31, 32, 36 -45, 67, 68 y Col. 4, Lns. 1-6].

5.1.3 La forma tan amplia en la que define los componentes (ingrediente activo herbicida, tensioactivos de copolímero en bloque, estabilizador de emulsión) así como sus características (inmiscible en agua, soluble en agua, equilibrio de hidrófilo lipófilo (HLB), peso molecular..., soluble en aceite, emulsión homogénea estable..., es estable a temperaturas..., no presenta separación o precipitación", "tamaño de gota de la emulsión) no es clara; si bien estos términos y características son conocidos para un persona versada en la materia, en cuestión de definir la materia que desea reivindicar no es concisa porque está abarcando un sin número de posibles composiciones que no delimitan la presente invención.

5.1.4 Es claro que D4 no divulga el mismo peso molecular de la reivindicación 1, sin embargo el documento D4 menciona una composición herbicida que menciona un copolímero de bloque el cual presenta las características de un copolímero en bloque de EO/PO no iónico. De esta manera y como se indicó en el requisito de nivel inventivo: *"...la persona medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición herbicida descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 o D3, junto con el hecho del empleo de este tipo de tensioactivos mencionada en D3"*.

Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En primer lugar, es importante aclarar que aunque el documento D4 se refiere al uso de surfactantes no iónicos en emulsiones herbicidas aceite en agua del tipo EO/PO, también indican que este tensoactivo tiene un peso molecular entre 2.400 y 3.500, un HLB de 12 y una viscosidad a 25°C de 2.000 CPS. Es claro para una persona versada en la materia que las propiedades que definen el comportamiento físico y químico de un tensoactivo en una emulsión son las relacionadas con su peso molecular, balance hidrofílico lipofílico (HLB) y su proporción en la composición. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que todas estas propiedades están en un rango diferente al indicado en las reivindicaciones de la presente solicitud y por lo tanto, una persona versada en la materia no se hubiera visto motivada a modificar cada una de estas propiedades a los rangos específicos expuestos en la composición herbicida reivindicada. Adicionalmente, de acuerdo con "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD", las características técnicas esenciales de un producto deben estar incluidas en las reivindicaciones y por tanto, dado que la naturaleza fisicoquímica de esta composición se diferencia del arte previo, esta información debe conservarse y evaluarse en el pliego reivindicatorio.

Adicionalmente, es importante resaltar que un efecto inesperado y por tanto, una ventaja de la composición herbicida reivindicada en la presente solicitud, es la alta estabilidad exhibida a bajas temperaturas (a 5°C) durante cuatro semanas como se demuestra en el

CAVELIER

A B O G A D O S

ejemplo 1, mientras que el documento D4 realizó experimentos similares encontrando estabilidad hasta por dos días. Así pues, frente a este importante aspecto, los documentos citados por el Examinador como parte del estado de la técnica, no mencionan ni sugieren una composición estable a esta temperatura durante un periodo similar de tiempo.

Por otra parte, respecto a la falta de claridad objetada según el Examinador, es importante aclarar que la claridad tanto de la descripción como del pliego reivindicatorio son un pre-requisito para la búsqueda de los documentos que conformen el estado de la técnica para posteriormente realizar el examen de patentabilidad. Por lo tanto, cuando se realizó el examen de patentabilidad y se reconoció la novedad de la composición herbicida, también se reconoció que el alcance de la materia a proteger estaba definida de forma clara y concisa, razón por la cual es posible entender la invención y el alcance de la misma sobre las enseñanzas de los documentos del arte previo, de manera que sea posible presentar objeción alguna de novedad o nivel inventivo frente a la presente invención.

Por lo tanto, consideramos que los documentos citados D1, D2, D3 y D4 no pueden ser consideradas anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud y que la negación de la patente se ha dado con violación del artículo 18 de la Decisión 486. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el nivel inventivo de la presente solicitud debió ser reconocido.

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. 79660 del 30 de septiembre de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“EMULSIONES ESTABLES DE ACEITE EN AGUA DE ALTA RESISTENCIA”** a favor de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC**.

VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

DOW AGROSCIENCES LLC

Indianápolis, Indiana

Estados Unidos de América

IX. PRUEBAS

- 9.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

X. 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 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. N° 23.555