



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de septiembre de 2000, bajo el número 00068826, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "FORMULACIONES PLAGUICIDAS QUE CONTIENEN TENSOACTIVO DE POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y TENSOACTIVO DE LIGNOSULFONATO ALCOXILADO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de dicha solicitud, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "SISTEMA TENSOACTIVO QUE COMPRENDE UN POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y UNA SAL DE LIGNOSULFONATO ALCOXILADO Y FORMULACIÓN PLAGUICIDA QUE CONTIENE DICHO SISTEMA".

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de febrero de 2005, se informó sobre el traspaso de la presente solicitud de la sociedad NOVARTIS AG a la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 y un 'informe de prueba' relativo a la estabilidad química del producto reclamado.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones,

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10

Conmutador: 334 12 21

Fax: 281 31 25

Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

4798

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 RESOLUCIÓN No. 4798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

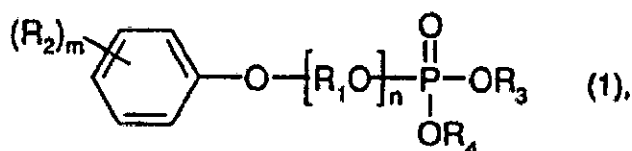
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 14, contenidas en los folios 205 a 209, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

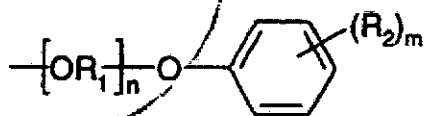
1. Objeto de la invención

La invención propone un sistema tensoactivo que comprende:

a) cuando menos un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado de la fórmula (I)



tal como se describe en el folio 205 del expediente, en donde R1 es independientemente alquileo de cadena recta o ramificada de 2 a 4 átomos de carbono; R2 es fenilo, arilo o alquilarilo, en donde el núcleo de fenilo en R2 está insustituido o sustituido por 1 a 3 grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono, y R3 y R4 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste de hidrógeno, sodio, potasio, y



M es 2 ó 3, y n es un número de 1 a 150 inclusive; y,

b) cuando menos una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de septiembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada con respecto a la solicitud US 09/399466. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, según obra a folios 196 y 215 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 0004798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 224845	Neue wasserdispergierbare Granulate	1987-06-10
D2	EP 190995	Fliessfähiges herbizides Mittel	1986-08-13

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe *"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"*.

"Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

a) el estado de la técnica y,

b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

"El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,

"El *experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados"^[3]

"El mismo autor ha dicho:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos"¹.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia* se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

En efecto, D1 divulga granulados a dispersarse en agua para aplicación en protección vegetal que contienen un pesticida y un sistema surfactante (o

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 49-IP-05.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

La composición plaguicida de las reivindicaciones 11 y 12 tampoco tiene nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2, porque tal composición es apenas la aplicación del sistema surfactante derivable del estado de la técnica con un plaguicida conocido, habiéndose ya sugerido tal composición en los documentos D1 y D2. Los métodos de las reivindicaciones 13 y 14 no son más sino la aplicación obvia de la mencionada combinación de plaguicida y sistema surfactante, también obvios, en un cultivo. Por esta razón, dichos métodos carecen también de nivel inventivo.

A partir de D2 un *experto medio en la materia* habría inferido de manera obvia que el éster fosfato utilizado por la solicitante contiene un número de unidades de óxido de etileno cuyo intervalo está comprendido entre 16 a 20, el cual, es bastante específico si se compara con el del sistema tensoactivo que se reclama, el cual, puede estar entre 1 a 150. Como se puede observar, la información revelada tanto en D1 como en D2 ponen de manifiesto las precisiones que se realizaron en la solicitud estudiada y que fueron expresadas en las reivindicaciones dependientes 4 y 5 de la misma solicitud.

De esta manera resulta verdaderamente obvio para dicho *experto medio en el oficio* seleccionar la magnitud de "n" o, por el contrario, ampliar el intervalo de las distintas posibilidades de dicha variable como ocurre en la primera reivindicación e indiscutiblemente resulta más que obvio seleccionar una sal de lignosulfonato, que como se publicó en D1 puede ser claramente un alcoxilado de lignosulfonato.

Es de amplio conocimiento en el estado de la técnica sobre la función que cumplen dichos tensioactivos en la formulación de suspensiones, emulsiones y soluciones de los pesticidas cual fuere, lógicamente, la modificación de la actividad superficial y la contribución hacia el aprovechamiento o beneficio del componente activo. En este campo es bien conocido que los tensioactivos permiten mejorar la actividad pesticida.

Así la formulación que contiene un plaguicida cualquiera o el de fórmula A reclamada en las reivindicaciones 11 y 12, folio 208, no supone un salto en la formulación de la regla técnica por cuanto esto es precisamente lo que hacen los conocedores del arte técnico correspondiente.

Adicionalmente, D1 y D2 brindan claras sugerencias acerca de la compatibilidad entre los lignosulfonatos y los fenoles etoxilados y fosforilados sustituidos con estirilos, así como su aplicación en los pesticidas, por lo que era a todas luces posible que dicho *experto medio en el oficio* llegara a través de ensayos convencionales de formulación al agente surfactante y la composición plaguicida que se reclama. Se considera que no existe un salto en la formulación de la regla técnica que implique una actividad verdaderamente inventiva para alcanzar el privilegio solicitado.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0004798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

En cuanto a los métodos para proteger cultivos de las reivindicaciones 13 y 14, éstos no se diferencian de los demás métodos convencionales de aplicación de cualquier formulación plaguicida a un cultivo y por lo tanto carece completamente de nivel inventivo.

En conclusión, el sistema tensoactivo, la composición plaguicida y los métodos propuestos en la presente solicitud, para *un experto medio en la materia* no generan un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido. Más bien, se encuentran dentro de la línea normal de avance tecnológico.

4. Respuesta del solicitante

En respuesta al requerimiento de fondo efectuado por esta Oficina, el solicitante básicamente argumenta que la objeción por nivel inventivo se levantaría por el hecho de haber limitado el capítulo reivindicatorio al uso de un sistema tensoactivo que contiene sales etoxiladas de ligninosulfonatos. Este argumento no puede ser aceptado por dos razones: 1) en la reivindicación 6 la solicitante incluyó sales alcoxiladas (o sea incluidas las sales metoxiladas) de ligninosulfonatos; y, 2) y más importante, la diferencia entre el uso de sales etoxiladas y metoxiladas de ligninosulfonatos no fue demostrada con suficiencia en el informe de pruebas enviado por la solicitante, porque en el ensayo correspondiente a la invención se usaron 4,820% de sal etoxilada de ligninosulfonatos, mientras que en los ensayos comparativos se usaron tan solo 2,8% de la sal metoxilada de ligninosulfonatos. Es decir, se usó cerca de un 40% más de la sal etoxilada que de la sal metoxilada, obteniéndose resultados que no se deben comparar por esta razón pero que aún si se comparan arrojan unas diferencias proporcionales más pequeñas que la diferencia existente entre las cantidades usadas de sales etoxiladas y de sales metoxiladas.

Por lo tanto, el uso de sales etoxiladas de ligninosulfonatos en el sistema tensoactivo reivindicado no tiene un efecto inesperado ni sorprendente, no constituye un salto cualitativo en la técnica y habría sido derivado de manera obvia por *un experto medio en la materia*.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA TENSOACTIVO QUE COMPRENDE UN POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y UNA SAL DE LIGNOSULFONATO ALCOXILADO Y FORMULACIÓN PLAGUICIDA QUE CONTIENE DICHO SISTEMA".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4798

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068826

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

26 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A N° 94- 76 Of 305
Bogotá D.C.