

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4798 de 26 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la solicitud correspondiente a: 'SISTEMA TENSOACTIVO QUE COMPRENDE UN POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y UNA SAL DE LIGNOSULFONATO ALCOXILADO Y FORMULACION PLAGUICIDA QUE CONTIENE DICHO SISTEMA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de abril de 2007 bajo el número 00 068826 00012 0000, la doctora Mónica Alexandra Hernández Caro, en su calidad de apoderada sustituta del solicitante interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente, en primer lugar, que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que "hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No 8355 notificado por fijación en lista el día 3 de agosto de 2006."

A continuación expone que de acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Política 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas' y agrega "La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que 'habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares' y '(...) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso', respectivamente.

"Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

'Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administración puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

'Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse el acto (...) que está en contradicción o actuaciones con documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las presente como justificación, carente de motivación' (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977).

'En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar en causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 04 de julio de 1984).

"En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración. No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que demuestren cómo resulta obvia la invención bajo estudio o que la misma carece de altura inventiva. De acuerdo con las reglas técnicas de análisis de altura inventiva no será suficiente que el examinador señale las características que comparte la invención en estudio con las anterioridades, sino que además deberá evidenciar cómo es esa obviedad...

"Naturalmente, no es jurídicamente correcto ni suficiente limitarse a indicar el objeto de unos documentos concluyendo que son iguales a la solicitud en discusión, para dar por enteramente satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivación administrativa que demuestre, fehacientemente, la carencia de nivel inventivo del invento de mi mandante..."

Agrega el recurrente que en la resolución impugnada este Despacho afirma que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud no cumplen con el requisito de nivel inventiva en vista de los dos documentos EP 224845 (D1) y EP 190995 (D2). Añade al respecto: "Sobre este particular me permito decir que existe una diferencia notable entre lo divulgado por D1, que sería la anterioridad más cercana a la materia objeto de esta solicitud, dicha diferencia radica en que el documento D1 no revela ni sugiere la participación de una sal de lignosulfonato alcoxilada de 2 a 4 átomos de carbono, de hecho, se puede constatar que D1 no enseña ni sugiere dicha participación y por el contrario, D1 se encuentra dirigido al metoxilignosulfonato."

Continúa la memorialista: "Es así que la técnica anterior enseñaba etoxilatos de alquilfenol y sus derivados aniónicos como tensoactivos y que habían sido empleados por muchos productores. No obstante, las formulaciones que contenían etoxilatos de alquilfenol no siempre proporcionaban la combinación más deseable de especificaciones de diseño, es decir, una eficacia del producto, parámetros de procesamiento y de costo. Los sistemas tensoactivos que no son de etoxilatos de alquilfenol tradicionales, no han resultado ser sustitutos de fácil adaptación para los tensoactivos de etoxilato de alquilfenol. Se habían probado compuestos como el dodecylbencensulfonato de calcio utilizado en conjunto con etoxilatos de ácido graso el cual es un sustituto inaceptable del etoxilato de alquilfenol, debido al pobre desempeño en términos de estabilidad en emulsión, toxicidad aguda, estabilidad temporal, térmica, estabilidad fisicoquímica, dinámica de solución, suspensión o dilución y estabilización de la viscosidad y suspensión. La incapacidad de la industria para adaptar la tecnología existente a fin de mejorar las características de los sistemas tensoactivos que contienen etoxilatos de alquilfenol, ha impulsado el desarrollo de una línea enteramente nueva de tensoactivos de etoxilato de alquilfenol. El desafío adicional ha sido desarrollar nuevos tensoactivos de etoxilato de alquilfenol que se puedan hacer a partir de materia prima fácilmente disponible y baja en costos. Es aquí donde la presente invención realiza un gran aporte a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

técnica anterior ya que suple la necesidad aún existente de proporcionar mejores tensoactivos de etoxilato de alquilfenol.

"El solicitante de la presente invención encontró de una manera ingeniosa e inventiva que al combinar poliarilfenolfosfatoésteres alcoxilados o sales o formas de ácidos de los mismos con sales de lignosulfonato alcoxlado de 2 a 4 átomos de carbono se proporciona un sistema tensoactivo ventajosamente adecuado para su utilización general en productos agrícolas. Las composiciones de la solicitud en estudio, en especial su sistema tensoactivo proporcionan un desempeño superior para concentrados en suspensión acuosa de plaguicidas. Estas enseñanzas no habrían sido evidentes para una persona medianamente versada en la materia a partir de un documento como D1, que no revela ni sugiere que la sal de lignosulfonato sea etoxilada con un radical que posea de 2 a 4 átomos de carbono. Dirijo la atención de ese despacho al ejemplo 2 de la referencia en cuestión donde claramente se sugiere que la composición allí revelada posee 6,0% en peso de metoxiligninsulfonato de sodio, lo cual alejaría a la persona versada en la materia del ingrediente lignosulfonato etoxilado con 2 a 4 átomos de carbono. Aún más, en el folio 186 en el renglón 55 y 56 se ilustra que los componentes pueden ser el metoxiligninsulfonato (Vanisperse® CB), ligninsulfonato de sodio (Borresperse® 3 A) y metilnaftalinsulfonato de sodio (Supragil® MNS 90). Por consiguiente esta revelación no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud."

Anota a continuación: "Estas enseñanzas combinadas con lo revelado en el documento D2, el cual sugiere lignosulfonatos no alcoxilados como se puede constatar en el folio 191, donde se muestra la fórmula para el radical R1, junto con un compuesto de silicato, un agente dispersante, un tensoactivo, un preservante y un anticongelante no le sugeriría a la persona versada en la materia las composiciones de la presente solicitud. De hecho, el tensoactivo enseñado o sugerido en D2, es un tributilfosfato y un lignosulfonato (véase líneas 25 y 26 del folio 192), pero en ningún aparte de este documento se menciona que se pueda realizar una composición con un lignosulfonato etoxilado con un radical que posea de 2 a 4 átomos de carbono, como así se revela en la presente solicitud. Es más, la invención enseña que las unidades alcoxladas pueden ser de óxido de etileno, de óxido de propileno o de óxido de butileno. Así las cosas, tampoco el documento D2 podría sugerirle al versado en la materia las composiciones de la solicitud en estudio y mucho menos en combinación con lo revelado en la anterioridad D1, toda vez que ninguno de los dos documentos revela o sugiere que se puedan obtener mezclas de lignosulfonatos con unidades de óxido de etileno, de óxido de propileno o de óxido de butileno como así se revela en la presente solicitud y que presentaran mejoras en los efectos técnicos."

Con relación al antecedente D2 considera la recurrente que "puede ser que sugiera un sistema surfactante con un éster de ácido fosfórico que posee un fenol de poliglicol éter como se muestra en el folio 191, pero lo que en realidad resulta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

pertinente resaltar de la anterioridad D2 es el hecho de que no enseña ni sugiere que dicho sistema tenso activo se encuentre constituido también por lignosulfonatos etoxilados como sí lo revela y sugiere la presente solicitud. Es así que la persona versada en la materia tampoco habría encontrado obvio combinar la enseñanzas de D2 con lo revelado en D1, toda vez que ninguno de los dos documentos enseña o sugiere que los lignosulfonatos se encuentren etoxilados con radicales de 2 a 4 átomos de carbono, es decir que se puedan encontrar unidades de óxido de etileno, de propileno y/o de butileno para la sal de lignosulfonato que participa en el sistema tensoactivo de la solicitud en estudio.

"De hecho, me permito decir que aparentemente no hubo un entendimiento certero por parte de ese despacho en cuanto a la materia reivindicada en esta solicitud, toda vez que los lignosulfonatos alcoxilados deseables en esta invención son aquellos seleccionados a partir del grupo que consiste en lignosulfonatos etoxilados, lignosulfonatos propoxilados y lignosulfonatos butoxilados y también de los lignosulfonatos provenientes de la alcoxilación mixta, en donde las unidades de óxido de alquileño introducidas varían o se alternan, por ejemplo, entre óxido de etileno y óxido de propileno. Es más, me permito decir que ninguno de los documentos citados le enseña o sugiere a la persona versada en la materia que los componentes tensoactivos alcoxilados podrían contener mezclas de diferentes unidades de alcoxilo, especialmente para la sal de lignosulfonato, por ejemplo EP + PO + BO, es decir unidades con dos, tres y cuatro átomos de carbono. Adicionalmente, las anterioridades citadas también fallan en sugerirle a la persona de nivel técnico medio los estudios en cuanto a las proporciones más deseadas para la alcoxilación tanto para el poliarilfenolfosfatoéster como para el lignosulfonato, para estas tres unidades. En este sentido, atentamente dirijo la atención de ese despacho a la siguiente tabla, que también aparece dentro de la descripción de esta solicitud (véase página 15), donde se constata que el solicitante enseña cuales son los valores más apropiados para el grado de alcoxilación de los componentes del sistema tensoactivo... (continúa tabla que está en los folios 235 y 236 del expediente).

"Estas enseñanzas tampoco habrían sido evidentes para una persona versada en la materia a partir de lo revelado o sugerido en D1 y/o D2. Por consiguiente, es evidente que la manera como el examinador asignado para este estudio por parte de ese despacho, realizó un análisis de tipo hindsight, ya que es notable la manera como se aproximó a la materia objeto de la solicitud a través de las anterioridades D1 y D2, sin realizar un esfuerzo para colocarse justo antes del conocimiento de la presente solicitud y analizar si los documentos efectivamente podrían desvirtuar la altura inventiva de esta invención."

Señala a continuación que "efectivamente se sabía de la técnica anterior que los etoxilatos de alquilfenol y sus derivados aniónicos son tensoactivos conocidos en la industria, pero también se sabía que las formulaciones que contenían dichos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

etoxilatos no siempre proporcionaban combinaciones deseables en términos de eficacia del producto. De hecho, la presente invención no salió de la nada, sino por el contrario surge como respuesta a la necesidad de nuevas alternativas para pesticidas y va más allá de lo revelado en la técnica y contrario a lo que afirma ese despacho no son obvias o evidentes a partir de D1 y D2 las composiciones de la presente solicitud especialmente en términos del sistema tensoactivo que comprende lignosulfonato etoxilado con unidades de 2 a 4 átomos de carbono, toda vez que dichos documentos fallan en sugerirle a la persona versada en la materia la posibilidad de obtener lignosulfonatos etoxilados con unidades de EO, PO y/o BO, ya que como quedó demostrado D1 sólo sugiere la participación de lignosulfonatos de metoxilo y D2 ni siquiera sugiere la participación de un lignosulfonato alcoxilado."

Adicionalmente expresa la memorialista: "Como quedó demostrado más arriba en este escrito, el documento D1 enseña o sugiere que en las composiciones deben participar lignosulfonato de metoxilo en su forma de sal de sodio (véase ejemplo 2, folio 188) y no revela o sugiere la participación de un componente como el revelado en la solicitud en estudio, es decir una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono es decir que pueda participar como un lignosulfonato con unidades EO, PO y/o BO, contrario a lo afirmado por ese despacho, hasta el momento de la presentación de la prioridad de esta solicitud (20 de septiembre de 1999) no había sugerencia o indicio de un sistema tensoactivo donde participara un componente a) con un componente lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono en forma de una sal."

Respecto a las reivindicaciones 11 a 14, señala el recurrente: "Las reivindicaciones 11 y 12 se encuentran enfocadas a la formulación plaguicida que comprende el sistema tensoactivo de la presente solicitud junto con un plaguicida, como ya se había expuesto anteriormente, ninguno de los documentos D1 y D2 sugieren de manera evidente la materia objeto de la presente solicitud, es decir una combinación de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado junto con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono. En consecuencia, resulta claro que las reivindicaciones 11 y 12 sí poseen altura inventiva ya que son el resultado de la participación del sistema tensoactivo novedoso e inventivo de la solicitud en una formulación para plagas. De igual forma, las reivindicaciones 13 y 14 son inventivas toda vez que el método revelado en ellas, sirve para la protección de cultivos mediante el paso de aplicar una cantidad efectiva de la formulación comprendida por el sistema novedoso e inventivo de la presente solicitud. Si bien, el paso de aplicar es conocido en la técnica, no era conocido el paso de aplicar la formulación inventiva que posee el sistema tensoactivo revelado en la solicitud en estudio, por lo cual, al poseer altura inventiva el sistema tensoactivo, ésta característica es conferida al método."

Reitera la memorialista que el Despacho "no consideró la característica principal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

diferente entre lo revelado entre las anterioridades y la invención en estudio, que radica en la sal de lignosulfonato de 2 a 4 átomos de carbono. Sin embargo, mirando en más detalle también el éster fosfato de la solicitud en estudio, éste presenta diferencias que tampoco habrían sido evidentes para una persona versada en la materia, como es el hecho de que los sustituyentes R3 y R4 tengan la posibilidad de ser el grupo (ver fórmula del folio 238 del expediente, página 9 del memorial del recurso de reposición) donde m es 2 ó 3 y n sea de 1 a 150 y que el sustituyente R₁ sea independientemente un alquileo de cadena recta o ramificada de 2 a 4 átomos de carbono. En contraste, lo revelado en D2 para el fosfato es que el grupo (ver fórmula en el mismo folio 238 del expediente) posea un grupo etileno de más en su cadena lateral (-CH₂-CH₂-) donde n puede tener un valor de 4 a 40, es decir de 8 a 80 átomos de carbono y m de 1 a 4. Estas son diferencias, junto con el hecho de que D2 no revela sales de lignosulfonato etoxiladas, hacen que la persona versada en la materia se alejara de la materia objeto de la solicitud y no encontrara evidente la participación de sales de lignosulfonato etoxiladas de 2 a 4 átomos de carbono."

Agrega la memorialista: "Aunque la persona versada en la materia hubiera podido seleccionar la magnitud de los subíndices m y n dentro de la fórmula general para el poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado, lo que si no habría podido realizar de manera evidente a partir de sus conocimientos promedio y de lo divulgado en D1 y D2, es la combinación de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado y una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono ya que ninguno de estos dos documentos sugiere la participación de dicha sal de lignosulfonato, porque D1 revela un metoxilignosulfonato y D2 revela lignosulfonatos no etoxilados."

Continúa la recurrente "Respecto a que D1 y D2 demuestran la compatibilidad entre lignosulfonatos y los fenoles etoxilados, me permito decir que dicho argumento expuesto por ese despacho, no constituye un argumento contundente para desvirtuar la altura inventiva de esta solicitud, toda vez que obviamente se sabía en la técnica anterior de la existencia de formulaciones con estos componentes como tensoactivos. Sin embargo, lo que no se sabía era la manera novedosa e inventiva de realizar una combinación de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado junto con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono a fin de solucionar el problema de la necesidad de nuevos tensoactivos de etoxilato de alquilfenol que se puedan hacer sencillamente a partir de materia prima fácilmente disponible y efectiva en términos de costo."

Considera sorprendente que el Despacho "no tenga en cuenta que la reivindicación 6 donde se expone que el componente b) es una lignina de estraza sulfonatada alcoxilada, es una reivindicación dependiente de la reivindicación 3 que a su vez es dependiente de la reivindicación 1, es decir que al ser en últimas esta reivindicación 6 dependiente de la reivindicación 1, se entiende que sus características se encuentran limitadas por las condiciones descritas por la reivindicación de la cual depende, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

este caso, es claro que el componente b) en dicha reivindicación 6, debe ser una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono, según la limitación expuesta en la cláusula 1."

Continúa la memorialista: "En segundo lugar, no se entiende la posición del examinador en cuanto a los resultados que ponen de manifiesto la altura inventiva de esta solicitud y que fueron presentados con mi memorial anterior, toda vez que afirma que no se deben comparar pero que aún así si se comparan no arrojan diferencias proporcionales. En este sentido, habría que entender que en últimas ese despacho si acepta y realiza la comparación entre los resultados. Así las cosas, nuevamente me permito decir que el Informe de Pruebas presentado se encuentra basado en el relativo incremento de viscosidad y separación de los componentes el cual está directamente asociado con la estabilidad química global para cada sistema tensoactivo. El sistema tensoactivo de acuerdo con la solicitud comprende tri-estirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soporphor 3D33' y una sal ligninosulfonato etoxilada 'Solución Reax 1425E' con Triamethoxam como ingrediente activo. Esta se comparó con el sistema comprendido en la técnica anterior que se encuentra compuesto por Triamethoxam formulado como tri-es tirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soporphor 3D33' y una sal ligninosulfonato metoxilada 'Ultazine NA' y 'Ufoxane 3 A'. A continuación me permito presentar de nuevo las tablas que ilustran las proporciones de las composiciones: (se presentan Tablas 1, 2 y 3). El método de análisis empleado consistió en almacenar las composiciones formuladas en volúmenes de 100 mL en recipientes cerrados bajo presión atmosférica normal y con una humedad de 70% a temperaturas de 20°C (temperatura ambiente), 38°C, y 50°C por 2 meses. Luego de dicho intervalo de tiempo, se observó que la viscosidad aumentó para las composiciones de la técnica anterior y además se midió la separación de los componentes en la composición particular en (%) por medio de un viscosímetro Brookfield. Con base en este estudio se expresó la estabilidad química de las composiciones en porcentaje (%) de incremento en la viscosidad y porcentaje (%) de separación de los componentes en relación a la situación inicial. Una vez registrados los resultados se tabularon en la siguiente tabla A

"Tabla A: Estabilidad química de una composición que comprende Thiamethoxam (Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soprophor 3D33' y una sal de ligninosulfonato etoxilada 'Solución Relax 1425E' de la presente invención... (ver cuadro a folio 242)

"Tabla B: Estabilidad química de una composición que comprende Thiamethoxam (Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soprophor 3D33' y una sal de ligninosulfonato metoxilada 'Ultrazine NA' de acuerdo a EPA-0224845... (ver cuadro a folio 242)

"Tabla C: Estabilidad química de una composición que comprende Thiamethoxam

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

(Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soprophor 3D33' y una sal de ligninosulfonato metoxilada 'Ufoxane 3 A de acuerdo con EPA-0224845... ver cuadro

"Un incremento de la viscosidad en más del 5% y un aumento en la separación de los componentes de más del 6% se tomaron como indicios o indicativos de problemas en la estabilidad durante el almacenamiento y por lo tanto se consideró que valores de este estilo son inaceptables en una formulación eficiente.

"De las tablas A, B y C se puede concluir que la composición de la presente solicitud (Tabla A) mostró una mejoría en la estabilidad, toda vez que el valor de viscosidad aumentó levemente entre su registro inicial y luego a los dos meses de almacenamiento. Por el contrario, las composiciones de las tablas B y C muestran un aumento considerable en su viscosidad a través del tiempo y a diferentes temperaturas. En este sentido dirijo la atención de esa oficina al hecho de que si bien se utilizó en la composición de la presente solicitud una cantidad mayor del EO lignina: Solución Relax 1425E, también es cierto que se empleó una cantidad menor de agua y se esperaba que esto influyera de manera negativa en la estabilidad de la composición, toda vez que sería de esperar que las composiciones de acuerdo con la solicitud en estudio presentaran un aumento mayor en el valor de la viscosidad por la presencia menor de agua a diferencia de las composiciones de las tablas 2 y 3, hecho que no sucedió y sorprendentemente la composición de la solicitud mostró mejores características de estabilidad en términos de viscosidad. Aún más, si se analizan los resultados de la separación de los componentes también resulta sorprendente que las composiciones de la solicitud en estudio no presente valores altos en porcentaje de separación aunque posean cantidades más bajas de agua en comparación con las composiciones del estado de la técnica."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, 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".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria que, "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

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.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona, según el resumen de la misma, con "un sistema tensoactivo que comprende: a) cuando menos un poliarilfenolfosfatoéster alcoxlado de la fórmula:... b) cuando menos una sal de lignosulfonato alcoxlado. Igualmente se refiere a un producto, una composición, una formulación y a un procedimiento para proteger cultivos donde estos son aplicados" (ver folio 1 vuelto).

Argumenta la recurrente que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas' y agrega "La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que 'habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares' y '(...) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de convivencia si es el caso', respectivamente. Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:..."

Sea lo primero manifestar que comparte esta Oficina que el debido proceso es aplicable aún a las actuaciones administrativas y que la motivación es una de las garantías y manifestaciones de este derecho.

En este caso, contrario a lo manifestado por la recurrente, se han puesto de manifiesto, en forma clara, las razones técnicas y jurídicas por las cuales la invención que se pretende patentar no cumple, a juicio de la Oficina, con los requerimientos legales previstos para el reconocimiento del derecho de patente.

Si se mira al contenido de la Resolución 4798 de 26 de febrero de 2007 puede encontrarse cómo, tras un análisis de lo contenido en el estado de la técnica, se pudo establecer que la materia reclamada en la presente solicitud (reivindicaciones 1 a 14) no cumple los requisitos de patentabilidad, puesto que esta se ve afectada por las publicaciones correspondientes a los documentos EP 224845 y EP 190995. Más específicamente se dijo, entre otras cosas, que "el uso de sales etoxiladas de lignosulfonatos en el sistema tensioactivo 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 técnico medio en la materia..." (ver folio 219)

Por lo anterior, no es cierto que se haya violado el principio legal y jurisprudencial que prevé que la motivación debe ser seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración.

Considera la recurrente que en la resolución impugnada este Despacho afirma que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud no cumplen con el requisito de nivel inventivo en vista de los dos documentos EP 224845 (D1) y EP 190995 (D2) y añade al respecto: "Sobre este particular me permito decir que existe una diferencia notable entre lo divulgado por D1, que sería la anterioridad más cercana a la materia objeto de esta solicitud, dicha diferencia radica en que el documento D1 no revela ni sugiere la participación de una sal de lignosulfonato alcoxilada de 2 a 4 átomos de carbono, de hecho, se puede constatar que D1 no enseña ni sugiere dicha participación y por el contrario, D1 se encuentra dirigido al metoxilignosulfonato."

Al respecto resulta preciso aclarar que una sal de lignosulfonato alcoxilada QUÍMICAMENTE es lo mismo que el metoxilignosulfonato divulgado en D1, el cual es otra manera de expresar la misma sustancia de una manera general. La expresión metoxi es una realización específica de alcoxi, es precisamente por ello que el objeto ahora reivindicado no cumple los requisitos de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

Continúa la memorialista: "Es así que la técnica anterior enseñaba etoxilatos de alquilfenol y sus derivados aniónicos como tensoactivos y que habían sido empleados por muchos productores. No obstante, las formulaciones que contenían etoxilatos de alquilfenol no siempre proporcionaban la combinación más deseable de especificaciones de diseño, es decir, una eficacia del producto, parámetros de procesamiento y de costo. Los sistemas tensoactivos que no son de etoxilatos de alquilfenol tradicionales, no han resultado ser sustitutos de fácil adaptación para los tensoactivos de etoxilato de alquilfenol. Se habían probado compuestos como el dodecylbencensulfonato de calcio utilizado en conjunto con etoxilatos de ácido graso el cual es un sustituto inaceptable del etoxilato de alquilfenol, debido al pobre desempeño en términos de estabilidad en emulsión, toxicidad aguda, estabilidad temporal, térmica, estabilidad fisicoquímica, dinámica de solución, suspensión o dilución y estabilización de la viscosidad y suspensión. La incapacidad de la industria para adaptar la tecnología existente a fin de mejorar las características de los sistemas tensoactivos que contienen etoxilatos de alquilfenol, ha impulsado el desarrollo de una línea enteramente nueva de tensoactivos de etoxilato de alquilfenol..."

De lo anteriormente expuesto aparece cómo el problema técnico que se pretendió resolver y la solución se explican aplicando el sistema tensioactivo ahora reivindicado. Precisamente, se trataba de mejorar tensioactivos de etoxilatos de alquilfenol, lo cual no fue debidamente demostrado por el solicitante en el capítulo descriptivo de la solicitud. Esta Oficina reitera que D1 Sí revela un sistema tensioactivo que contiene, además del poliarilfenolfosfatoéter alcoxilado y el poliarilfenoléter alcoxilado de la reivindicación 1 de la solicitud denegada, una sal de lignosulfonato metoxilada. El grupo metoxi es una realización particular del grupo alcoxi. En la descripción, folio 18 del expediente, se define lignosulfonato alcoxilado como el producto de la reacción obtenido mediante la alcoxilación de lignosulfonatos con un óxido de alquileo. Dentro de esta definición cabe perfectamente el lignosulfonato metoxilado que se divulga en D1. Si D1 hubiera divulgado que la sal de lignosulfonato alcoxilada tenía un radical de 2 a 4 átomos de carbono, la solicitud habría sido denegada por falta de novedad.

La divulgación de D1 no habría alejado a una persona normalmente versada en la materia de emplear diferentes grupos alcoxi, sino por el contrario al divulgar un sistema tensioactivo muy similar al reivindicado, con la única diferencia de un átomo de carbono en el grupo alcoxi, cuyo uso resulta obvio experimentar en una investigación de rutina, efectivamente afecta el nivel inventivo del objeto reivindicado. Luego, no es procedente reconocer altura inventiva a un sistema tensioactivo que comprende los dos componentes que lo caracterizan, cuando en un documento del estado de la técnica se divulga un sistema tensioactivo con los mismos dos componentes que caracterizan al sistema reivindicado en la solicitud denegada con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

única diferencia de un átomo de carbono en el grupo alcoxi del lignosulfonato. Para una persona normalmente versada en la materia es evidente, a partir de su acervo básico de conocimientos, que se pueden usar grupos alcoxi con diferentes números de átomos de carbono porque eso entra en el objeto de cualquier investigación de rutina.

Anota a continuación: "Estas enseñanzas combinadas con lo revelado en el documento D2, el cual sugiere lignosulfonatos no alcoxilados como se puede constatar en el folio 191, donde se muestra la fórmula para el radical R1, junto con un compuesto de silicato, un agente dispersante, un tensoactivo, un preservante y un anticongelante no le sugeriría a la persona versada en la materia las composiciones de la presente solicitud. De hecho, el tensoactivo enseñado o sugerido en D2, es un tributilfosfato y un lignosulfonato (véase líneas 25 y 26 del folio 192), pero en ningún aparte de este documento se menciona que se pueda realizar una composición con un lignosulfonato etoxilado con un radical que posea de 2 a 4 átomos de carbono, como así se revela en la presente solicitud. Es más, la invención enseña que las unidades alcoxiladas pueden ser de óxido de etileno, de óxido de propileno o de óxido de butileno. Así las cosas, tampoco el documento D2 podría sugerirle al versado en la materia las composiciones de la solicitud en estudio y mucho menos en combinación con lo revelado en la anterioridad D1, toda vez que ninguno de los dos documentos revela o sugiere que se puedan obtener mezclas de lignosulfonatos con unidades de óxido de etileno, de óxido de propileno o de óxido de butileno como así se revela en la presente solicitud y que presentaran mejoras en los efectos técnicos."

Con relación a este punto del recurso cabe resaltar que la única diferencia entre las enseñanzas del arte previo y el objeto ahora reivindicado es tan pequeña que incluso D2, habiendo divulgado un sistema tensioactivo con el componente a y b del sistema reivindicado en la solicitud denegada, también es muy cercano porque menciona un lignosulfonato, sin indicar si es alcoxilado o no. Esta Oficina considera que el sistema tensioactivo reivindicado presenta muy pocas diferencias frente al arte previo; además, no se soportó inicialmente, por ningún resultado cuantificado ventajoso, lo referente a la estabilidad en emulsión, toxicidad aguda, estabilidad temporal y térmica, estabilidad química y física, dinámica de solución, suspensión o dilución, y estabilización de viscosidad y suspensión; todas estas características mencionadas por el solicitante en la página 2 de la descripción, folio 4 del expediente, como propiedades a ser mejoradas pero que no se demostró cómo inicialmente en la descripción.

Con relación al antecedente D2 considera la recurrente que "puede ser que sugiera un sistema surfactante con un éster de ácido fosfórico que posee un fenol de poliglicol éter como se muestra en el folio 191, pero lo que en realidad resulta pertinente resaltar de la anterioridad D2 es el hecho de que no enseña ni sugiere que dicho sistema tenso activo se encuentre constituido también por lignosulfonatos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

etoxilados como sí lo revela y sugiere la presente solicitud. Es así que la persona versada en la materia tampoco habría encontrado obvio combinar la enseñanzas de D2 con lo revelado en D1, toda vez que ninguno de los dos documentos enseña o sugiere que los lignosulfonatos se encuentren etoxilados con radicales de 2 a 4 átomos de carbono, es decir que se puedan encontrar unidades de óxido de etileno, de propileno y/o de butileno para la sal de lignosulfonato que participa en el sistema tensoactivo de la solicitud en estudio".

Con respecto a este argumento se advierte que si bien D2 no especifica que los lignosulfonatos usados en el sistema tensoactivo junto con el componente a) (que coincide plenamente tanto en D2 como en la solicitud denegada), no existe ninguna sugerencia para que un técnico en la materia se aleje de usar lignosulfonatos alcoxilados. Más precisamente, en D1 se sugiere usar lignosulfonatos metoxilados que es una modalidad de los lignosulfonatos alcoxilados. En la descripción no se encontró resultado alguno que soporte una ventaja del uso de los lignosulfonatos alcoxilados frente a solo los lignosulfonatos, por lo tanto no es posible evidenciar un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica y, en consecuencia, no se advierte el nivel inventivo requerido para el otorgamiento de patente.

Agrega la recurrente: "De hecho, me permito decir que aparentemente no hubo un entendimiento certero por parte de ese despacho en cuanto a la materia reivindicada en esta solicitud, toda vez que los lignosulfonatos alcoxilados deseables en esta invención son aquellos seleccionados a partir del grupo que consiste en lignosulfonatos etoxilados, lignosulfonatos propoxilados y lignosulfonatos butoxilados y también de los lignosulfonatos provenientes de la alcoxilación mixta, en donde las unidades de óxido de alquileo introducidas varían o se alternan, por ejemplo, entre óxido de etileno y óxido de propileno. Es más, me permito decir que ninguno de los documentos citados le enseña o sugiere a la persona versada en la materia que los componentes tensoactivos alcoxilados podrían contener mezclas de diferentes unidades de alcoxilo, especialmente para la sal de lignosulfonato, por ejemplo EP + PO + BO, es decir unidades con dos, tres y cuatro átomos de carbono..."

Ante este argumento de la memorialista esta Oficina reitera que el lignosulfonato metoxilado, junto al componente a) del sistema tensoactivo (poliarilfenolfosfatoéster), es un compuesto muy cercano al lignosulfonato alcoxilado con dos a cuatro átomos de carbono, porque es el mismo lignosulfonato alcoxilado aunque con un átomo de carbono. Si bien es cierto que D1 no divulga el grado de alcoxilación del lignosulfonato, para una persona normalmente versada en la materia, a partir del acervo de sus conocimientos, no resulta extraño o difícil efectuar una sola variante que es pasar de metoxilado a etoxilado, propoxilado o butoxilado. De un sistema surfactante, caracterizado por tener un componente a) tan complejo como el que aparece en la primera reivindicación, por tener un componente b) que es un lignosulfonato alcoxilado, la solicitante sólo ha modificado el mismo grupo alcoxi en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

un solo átomo de carbono. La tabla indica valores del grado de alcoxilación empleados, pero ni siquiera se muestran los resultados logrados con estos compuestos. La posibilidad de que los componentes tensoactivos alcoxilados puedan tener mezclas de diferentes unidades de alcoxilo se ilustra en las fórmulas I a III del documento D1, en las que se puede ver que el grupo alcoxilo puede tener de 2 a 3 átomos de carbono y diferentes grados de alcoxilación a partir de 2. Contrario a lo que señalá la memorialista, el hecho de usar grupos alcoxilo con diferentes grados de etoxilación es bastante conocido para cualquier técnico medio versado en la materia.

Por otra parte, si bien en la descripción de la solicitud denegada se ilustra sobre “las proporciones más deseadas para la alcoxilación tanto para el poliarilfenolfosfatoéster como para el lignosulfonato”, estas proporciones son tan amplias que cualquier técnico en la materia las habría derivado de manera evidente. Además, dichas proporciones no se reivindicaron en la solicitud denegada.

Con respecto al supuesto examen “hindsight” es preciso indicar que esta Oficina se situó en el momento en que se hicieron las publicaciones D1 y D2, considerada la fecha de la solicitud prioritaria, y se constató que el sistema tensoactivo reivindicado por la solicitante ya era conocido para los mismo efectos, con excepción del alcoxilado, que pasaba de un metoxilado a un etoxilado, sin reportar mejoras por ese cambio. Se tomó en cuenta que es común en la técnica variar el número de átomos de carbono del grupo alcoxido, así como el grado de alcoxilación, entonces, se llegó a la conclusión de que el objeto reivindicado se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, para una persona normalmente versada en la materia.

Argumenta por otra parte la recurrente que “efectivamente se sabía de la técnica anterior que los etoxilatos de alquilfenol y sus derivados aniónicos son tensoactivos conocidos en la industria, pero también se sabía que las formulaciones que contenían dichos etoxilatos no siempre proporcionaban combinaciones deseables en términos de eficacia del producto. De hecho, la presente invención no salió de la nada, sino por el contrario surge como respuesta a la necesidad de nuevas alternativas para pesticidas y va más allá de lo revelado en la técnica y contrario a lo que afirma ese despacho no son obvias o evidentes a partir de D1 y D2 las composiciones de la presente solicitud especialmente en términos del sistema tensoactivo que comprende lignosulfonato etoxilado con unidades de 2 a 4 átomos de carbono, toda vez que dichos documentos fallan en sugerirle a la persona versada en la materia la posibilidad de obtener lignosulfonatos etoxilados con unidades de EO, PO y/o BO, ya que como quedó demostrado D1 sólo sugiere la participación de lignosulfonatos de metoxilo y D2 ni siquiera sugiere la participación de un lignosulfonato alcoxilado.”

En este punto la memorialista pasa por alto que en la descripción tomada en cuenta para el análisis de nivel inventivo no figura dato alguno sobre un mejoramiento en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

eficacia del producto. Ya se ha discutido que D1, al sugerir la participación de lignosulfonatos de metoxilo, anticipa también la participación de otros lignosulfonatos de alcoxilo porque es común en la materia variar el número de átomos de carbono en los alcoxilatos. Frente al documento D1, la diferencia del objeto reivindicado es tan pequeña que era fácilmente superable por un técnico en la materia. D1 no solo divulga la participación de lignosulfonatos de metoxilo, sino también divulga el componente a) del sistema tensioactivo reivindicado, objeto de la solicitud denegada.

No hacía falta que el documento D1 sugiriera que al lignosulfonato metoxilado se le puede modificar el número de átomos de carbono, porque esa es una práctica común en la técnica, conocida por cualquier persona normalmente versada en la materia. Con respecto al documento D2, este no sólo divulga el componente a) del sistema tensioactivo reivindicado en la actual solicitud, sino que también divulga al lignosulfonato, representante de sustancias muy conocidas en la técnica por su capacidad de alcoxilarse.

Con relación al señalamiento de que "Como quedó demostrado más arriba en este escrito, el documento D1 enseña o sugiere que en las composiciones deben participar lignosulfonato de metoxilo en su forma de sal de sodio (véase ejemplo 2, folio 188) y no revela o sugiere la participación de un componente como el revelado en la solicitud en estudio, es decir una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono es decir que pueda participar como un lignosulfonato con unidades EO, PO y/o BO, contrario a lo afirmado por ese despacho, hasta el momento de la presentación de la prioridad de esta solicitud (20 de septiembre de 1999) no había sugerencia o indicio de un sistema tensoactivo donde participara un componente a) con un componente lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono en forma de una sal.", debe decirse que, en efecto, en este caso no se está objetando la falta de novedad de la materia reivindicada, lo que se quiere significar es que una pequeña variación en un sistema tensioactivo de un número de átomos de carbono, de 1 a 2, en el grupo alcoxilo no es relevante y sí obvia para una persona normalmente versada en la materia a partir de D1.

Respecto a las reivindicaciones 11 a 14, señala el recurrente: "Las reivindicaciones 11 y 12 se encuentran enfocadas a la formulación plaguicida que comprende el sistema tensoactivo de la presente solicitud junto con un plaguicida, como ya se había expuesto anteriormente, ninguno de los documentos D1 y D2 sugieren de manera evidente la materia objeto de la presente solicitud, es decir una combinación de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado junto con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono. En consecuencia, resulta claro que las reivindicaciones 11 y 12 sí poseen altura inventiva ya que son el resultado de la participación del sistema tensoactivo novedoso e inventivo de la solicitud en una formulación para plagas. De igual forma, las reivindicaciones 13 y 14 son inventivas toda vez que el método revelado en ellas, sirve para la protección de cultivos mediante el paso de aplicar una cantidad efectiva de la formulación comprendida por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

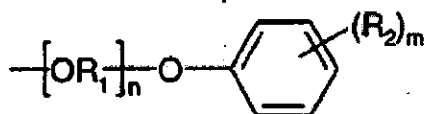
Rad. 00-068826

el sistema novedoso e inventivo de la presente solicitud. Si bien, el paso de aplicar es conocido en la técnica, no era conocido el paso de aplicar la formulación inventiva que posee el sistema tensoactivo revelado en la solicitud en estudio, por lo cual, al poseer altura inventiva el sistema tensoactivo, ésta característica es conferida al método."

Esta Oficina considera que aplicar un sistema tensoactivo es sinónimo de usar y los usos no son susceptibles de protección mediante patente. Por otra parte, se ha demostrado que variar el número de átomos de carbono en el grupo alcóxido del lignosulfato de sodio, de 1 a 2, en un sistema surfactante muy bien conocido, no tiene altura inventiva, luego, aplicar tal sistema surfactante o tensoactivo no tiene tampoco altura inventiva.

Reitera la memorialista que el Despacho "no consideró la característica principal diferente entre lo revelado entre las anterioridades y la invención en estudio, que radica en la sal de lignosulfonato de 2 a 4 átomos de carbono. Sin embargo, mirando en más detalle también el éster fosfato de la solicitud en estudio, éste presenta diferencias que tampoco habrían sido evidentes para una persona versada en la materia, como es el hecho de que los sustituyentes R3 y R4 tengan la posibilidad de ser el grupo (ver fórmula del folio 238 del expediente, página 9 del memorial del recurso de reposición) donde m es 2 ó 3 y n sea de 1 a 150 y que el sustituyente R₁ sea independientemente un alquileo de cadena recta o ramificada de 2 a 4 átomos de carbono. En contraste, lo revelado en D2 para el fosfato es que el grupo (ver fórmula en el mismo folio 238 del expediente) posea un grupo etileno de más en su cadena lateral (-CH₂-CH₂-) donde n puede tener un valor de 4 a 40, es decir de 8 a 80 átomos de carbono y m de 1 a 4. Estas son diferencias, junto con el hecho de que D2 no revela sales de lignosulfonato etoxiladas, hacen que la persona versada en la materia se alejara de la materia objeto de la solicitud y no encontrara evidente la participación de sales de lignosulfonato etoxiladas de 2 a 4 átomos de carbono."

Valga la oportunidad para indicar que tanto el solicitante en su último capítulo reivindicatorio como la memorialista en el recurso de reposición han venido cometiendo un error de transcripción en la fórmula



la cual es la correcta por aparecer en la solicitud original y en la solicitud cuya prioridad se reivindicó y no la fórmula que aparece en el memorial del recurso en el folio 238 y en el capítulo reivindicatorio en el folio 205. Dicho sustituyente es opcional junto con el hidrógeno. A pesar de los requerimientos comunicados por esta Oficina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

el solicitante nunca limitó a esa opción el alcance de la protección pedida. El hecho de que tal opción no aparezca en D1 o D2 no aleja a un técnico en la materia de considerarla. Por otro lado, no es significativa la diferencia de un átomo de carbono en el grupo alcoxilo y dicha diferencia no le quita nada al hecho de que el componente a) del sistema tensioactivo ya se conocía junto con el componente lignosulfonato alcoxilado del componente b) del mismo sistema.

Continúa la recurrente "Respecto a que D1 y D2 demuestran la compatibilidad ente lignosulfonatos y los fenoles etoxilados, me permito decir que dicho argumento expuesto por ese despacho, no constituye un argumento contundente para desvirtuar la altura inventiva de esta solicitud, toda vez que obviamente se sabía en la técnica anterior de la existencia de formulaciones con estos componentes como tensoactivos. Sin embargo, lo que no se sabía era la manera novedosa e inventiva de realizar una combinación de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado junto con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono a fin de solucionar el problema de la necesidad de nuevos tensoactivos de etoxilato de alquilfenol que se puedan hacer sencillamente a partir de materia prima fácilmente disponible y efectiva en términos de costo."

En realidad, la única diferencia entre el estado de la técnica y el objeto reivindicado en la solicitud denegada es un átomo de carbono en el grupo alcoxilo del lignosulfonato de sodio, conocido en el estado de la técnica, que junto con el poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado, también conocido en el estado de la técnica, conforman el sistema tensioactivo reivindicado. Además, el lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono ya se conocía en el estado del arte como dispersante, como componente de sistemas surfactantes, luego no hay altura inventiva en usarlo.

Considera sorprendente que el Despacho "no tenga en cuenta que la reivindicación 6 donde se expone que el componente b) es una lignina de estraza sulfonatada alcoxilada, es una reivindicación dependiente de la reivindicación 3 que a su vez es dependiente de la reivindicación 1, es decir que al ser en últimas esta reivindicación 6 dependiente de la reivindicación 1, se entiende que sus características se encuentran limitadas por las condiciones descritas por la reivindicación de la cual depende, en este caso, es claro que el componente b) en dicha reivindicación 6, debe ser una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 átomos de carbono, según la limitación expuesta en la cláusula 1."

La lectura que esta Oficina da al objeto de la reivindicación 6 es que se está ampliando el alcance del lignosulfonato alcoxilado a un alcoxilato de cualquier número de átomos de carbono. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas por sí mismas. Las reivindicaciones dependientes deben contener todas y cada una de las características de la reivindicación de la cual dependen. La reivindicación 3 ni siquiera hace mención al componente b) y el componente b) en la reivindicación 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

tiene un ligninosulfonato etoxilado con un número de átomos de carbono de 2 a 4. Esta oficina no entiende, como sí lo pretende la memorialista, ni puede suponer que el término alcoxilada en la reivindicación 6 se limita a un número de átomos de carbono de 2 a 4, lo que implica una ampliación del alcance de la protección solicitada inicialmente. Por lo anterior, es totalmente claro que el componente b) en la reivindicación 6 no es exclusivamente un ligninosulfonato alcoxilado con un número de 2 a 4 átomos de carbono.

Finalmente, expone la recurrente que "no se entiende la posición del examinador en cuanto a los resultados que ponen de manifiesto la altura inventiva de esta solicitud y que fueron presentados con mi memorial anterior, toda vez que afirma que no se deben comparar pero que aún así si se comparan no arrojan diferencias proporcionales. En este sentido, habría que entender que en últimas ese despacho si acepta y realiza la comparación entre los resultados. Así las cosas, nuevamente me permito decir que el Informe de Pruebas presentado se encuentra basado en el relativo incremento de viscosidad y separación de los componentes el cual está directamente asociado con la estabilidad química global para cada sistema tensoactivo. El sistema tensoactivo de acuerdo con la solicitud comprende tri-estirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soporphor 3D33' y una sal ligninosulfonato etoxilada 'Solución Reax 1425E' con Triamethoxam como ingrediente activo. Esta se comparó con el sistema comprendido en la técnica anterior que se encuentra compuesto por Triamethoxam formulado como tri-es tirilfenol fosfato ester etoxilado 'Soporphor 3D33' y una sal ligninosulfonato metoxilada 'Ultazine NA' y 'Ufoxane 3 A. A continuación me permito presentar de nuevo las tablas que ilustran las proporciones de las composiciones: (se presentan Tablas 1, 2 y 3). El método de análisis empleado consistió en almacenar las composiciones formuladas en volúmenes de 100 mL en recipientes cerrados bajo presión atmosférica normal y con una humedad de 70% a temperaturas de 20°C (temperatura ambiente), 38°C, y 50°C por 2 meses. Luego de dicho intervalo de tiempo, se observó que la viscosidad aumentó para las composiciones de la técnica anterior y además se midió la separación de los componentes en la composición particular en (%) por medio de un viscosímetro Brookfield. Con base en este estudio se expresó la estabilidad química de las composiciones en porcentaje (%) de incremento en la viscosidad y porcentaje (%) de separación de los componentes en relación a la situación inicial. Una vez registrados los resultados se tabularon en la siguiente tabla A..."

Con relación a este punto se considera que cuando se desean comparar clara e inequívocamente dos sistemas sólo se debe modificar una sola variante a la vez. El solicitante en sus experimentos modifica simultáneamente el componente b) del sistema tensioactivo, no sólo en su molécula sino en su concentración, y, además, cambia la cantidad de agua usada. No se pueden comparar los resultados porque no se sabe con certeza a cual cambio en las variables se puede o se debe atribuir la diferencia. Por otra parte, en la página 2 de la descripción, según explicó el propio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-068826

solicitante, son muchos los parámetros mediante los cuales se mide el desempeño de un sistema tensioactivo como el reivindicado en la actual solicitud, a saber: estabilidad en emulsión, toxicidad aguda, estabilidad temporal y térmica, estabilidad química y física, dinámica de solución, suspensión o dilución y estabilización de viscosidad y suspensión. Las pruebas que aportó el solicitante sólo se refieren al incremento de viscosidad y al porcentaje de separación, sin asegurar con certeza que todos los demás parámetros también se mejoraron. Adicionalmente, los datos de prueba no se allegaron oportunamente amén de adicionar materia nueva, no comprendida en la descripción. A lo anterior se agrega que no son obtenidos por un organismo independiente debidamente acreditado para demostrar idoneidad técnica e independencia de criterio. Dichos datos no presentan un procesamiento estadístico en donde se conozca la incertidumbre de la medición y el nivel de confianza con el cual se obtuvieron los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple los requisitos de patentabilidad, en consecuencia no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión de negar la patente solicitada.

RESUELVE

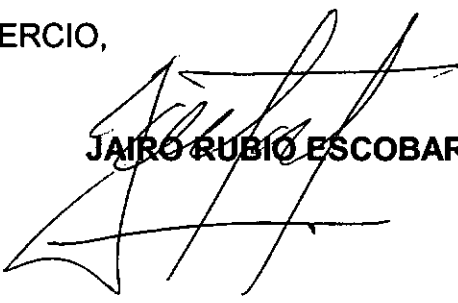
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4798 de 26 de febrero de 2007 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Mónica Alexandra Hernández Caro, en su calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **31 JUL. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Mónica Alexandra Hernández Caro
Carrera 11A No 94 - 76, Oficina 305
Bogotá D. C. (m)