

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47041

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

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 21 de enero de 2003, bajo el número 03003729, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ESPECIALMENTE UN ACEITE DE ORIGEN VEGETAL CON PODER SECANTE ELEVADO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR01/02346 del 19 de julio de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, 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 en varias oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 16 de enero y 1 de julio de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se adecúa a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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, 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en el folio 112, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere una composición fungicida para el tratamiento de enfermedades fúngicas de los cultivos y que contiene especialmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47041**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

al menos un aceite vegetal con poder secante elevado, según se establece en las reivindicaciones 1 a 8 de la solicitud.

Según la descripción, con el fin de reducir las dosis de productos químicos diseminados en el medio ambiente se han asociado ciertos adyuvantes denominados activadores biológicos con composiciones fungicidas, sin embargo algunas de éstas asociaciones presentan fitotoxicidad en ciertos cultivos. Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio plantea una nueva composición fungicida que presenta mejor selectividad, incluso sobre cultivos sensibles.

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 28 de julio de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud FR 00/09898.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 124 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento ES8307448, titulado "Un procedimiento para preparar una composición fungicida agrícola a base de iprodiona", anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

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:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47041

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"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 sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que la composición fungicida propuesta no goza de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio* solo se necesita de la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, es obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47041

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

En efecto, la anterioridad ES8307448 (en adelante llamada D1) presenta una composición fungicida agrícola en una emulsión de aceite en agua, basada en iprodiona, donde dicho aceite puede ser un aceite vegetal, tal como aceite de cacahuate, aceite de colza ó aceite de semilla de maíz.

Por su parte, la reivindicación 1 de la solicitud en estudio presenta una composición fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y por lo menos un aceite escogido de aceite de lino, girasol, soja, maíz, algodón, cártamo y colza.

De tal manera, fácilmente se observa que el documento D1 ya había divulgado composiciones fungicidas basadas en iprodiona junto con aceites de origen vegetal. Y, aunque D1 contempla aceites de origen mineral, también incluye aceites de origen vegetal, además claramente sugiere la combinación de iprodiona con aceites de origen vegetal.

Más aún, D1 hace relevancia en la importancia de las composiciones oleosas a base de iprodiona y su ventaja en términos de manipulación y mayor eficacia fungicida.

Por lo tanto, *un experto medio en la materia* podría formular composiciones fúngicas a partir de las enseñanzas de D1, mezclando iprodiona con un aceite de origen vegetal y esperar una actividad fúngica mejorada tal como lo sugiere D1. Pero esta vez, teniendo en cuenta el valor yodo de los aceites vegetales utilizados (que se considera una propiedad constante del aceite, simplemente D1 no midió dicho parámetro).

Así las cosas, el problema técnico planteado en la presente solicitud "la necesidad de sustituir los aceites minerales, debido a los daños ambientales y el riesgo de toxicidad para la planta tratada", ya había sido solucionado previamente en D1 formulando la iprodiona con un aceite de origen vegetal.

Es importante anotar en este punto, que aunque para la presente invención es de gran importancia el valor yodo del aceite vegetal escogido, la solicitud no presenta resultados comparativos donde se muestre un salto cualitativo en la técnica ó donde se evidencie la importancia de un valor yodo superior a 90.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud resulta una alternativa obvia para una persona medianamente versada en la materia, además no presenta un efecto técnico inesperado debidamente sustentado, por consiguiente no goza del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 y definido en el artículo 18 de la misma norma supranacional andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47041**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determino que:

Si bien es cierto que el documento D1 no presenta específicamente combinaciones de iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la reivindicación 1 de la presente solicitud, evidentemente divulga la posibilidad de combinar iprodiona con un aceite de origen vegetal y formular una composición fungicida agrícola. Es más, el ejemplo 4 de D1 divulga específicamente una composición que comprende iprodiona y aceite de cacahuete. Así que D1 claramente sugiere la combinación de iprodiona con un aceite de origen vegetal.

El solicitante argumenta que en el ejemplo 4 de D1, no se menciona el poder secante del aceite ni tampoco existe ninguna mención del valor de yodo de dicho aceite. Y, anota además que el poder secante del aceite refuerza la alta eficacia de la composición fungicida.

Al respecto este Despacho, en primer lugar, considera importante aclarar que el poder secante elevado, nunca fue definido de forma cuantitativa en la presente solicitud y el término 'elevado' es totalmente subjetivo y no define la invención, pues lo que considera elevado el solicitante, podría no ser elevado para otra persona. En segundo lugar, tanto el poder secante como el valor de yodo son propiedades ó características propias ó inherentes a la materia, no son características que se deriven de una actividad inventiva, por ejemplo el aceite de colza presentado en D1 posee en principio el mismo poder secante y el mismo índice de yodo del aceite de colza de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, pues se presenta como aceite de colza. Lo que puede suceder es que el documento D1 no menciona dichas características, sin embargo esto no indica que ese aceite no las tenga.

Así las cosas, dichas propiedades sobre las cuales el solicitante destaca la altura inventiva de su composición, no son consideradas características nuevas ni inventivas y, por ello, la composición propiamente dicha tampoco se considera inventiva.

Por lo demás, es importante que se entienda que en el análisis de patentabilidad se evalúan la novedad y el nivel inventivo de la invención, desde una perspectiva técnica y no desde una perspectiva literaria.

El solicitante anexa una tabla, donde se discriminan los valores de yodo para varios aceites de origen vegetal, y además aclara que estos aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados. Sin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47041**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

embargo, llama la atención que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud solo hace referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados o no, solo hasta ahora se hace referencia a este aspecto. Por lo tanto, la altura inventiva de la materia reivindicada es directamente afectada por lo descrito en D1, documento que tampoco hace referencia sobre la naturaleza de los aceites vegetales.

De otra parte, el solicitante menciona respecto al nivel inventivo de la composición de interés, que "...D1 no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fúngica que comprenda iprodiona como sustancia activa", de lo cual se puede inferir que *un experto medio en la materia* podría llegar fácilmente a plantear el objeto de la presente invención con una simple selección de un aceite vegetal y, desde este punto de vista, es importante aclarar que una selección no es indicativo de altura inventiva, solo corresponde a una actividad rutinaria de una investigación determinada.

Por último, el solicitante manifiesta que en ningún momento se esta reivindicando el poder secante o el índice de yodo como propiedad y desarrollo de los inventores, solamente es una característica novedosa e inventiva de la aplicación de aceites vegetales, y cita el Manual Andino de Patentes donde se indica que puede ser válido caracterizar una composición por parámetros, por ejemplo el índice de yodo.

Sobre el particular, cabe aclarar que el poder secante o el índice de yodo se encuentran ubicados en la parte característica de la reivindicación, que es la parte de la reivindicación donde en términos generales se presentan todas las características nuevas e inventivas de la materia de interés, y justamente, como lo aclara el solicitante, se mencionan como características de la composición. Ahora, teniendo en cuenta que estos parámetros son simplemente propiedades de la materia, definitivamente no pueden ser considerados características de la invención y no se les puede atribuir nivel inventivo.

Respecto a la frase "...solamente es una característica novedosa e inventiva de la aplicación de aceites vegetales..." (subrayado fuera del texto), se puede concluir que si el objeto de la invención en estudio se reduce a una simple aplicación o uso de los aceites vegetales, ello tampoco es patentable, pues, como se sabe, los *usos o aplicaciones* no son una categoría de protección mediante patente, según lo prevé el artículo 14 de la Decisión 486.

Adicionalmente, sobre el aparte del Manual Andino de Patentes que cita el interesado para sustentar su apreciación sobre la viabilidad de caracterizar un producto por parámetros, cabe anotar que en el Manual no se identifican o explican cuales son las excepciones a las que se hace referencia en el numeral 4.6.7, relativo a la *Definición por parámetros*, cuando se señala "...o excepcionalmente por sus parámetros".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47041**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03003729

Y, con respecto al comentario del solicitante, según el cual "...resulta inexplicable por que la insistencia de su Despacho de no aceptar algo que, como vimos en el Manual para guía de los examinadores de la región andina, es y debe ser aceptable sino que, además, es definitivamente aceptable en todas las otras legislaciones del mundo" (subrayado fuera del texto), cabe aclarar que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata sólo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina.

En conclusión, los comentarios del solicitante no desvirtúan de ninguna manera las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ESPECIALMENTE UN ACEITE DE ORIGEN VEGETAL CON PODER SECANTE ELEVADO".

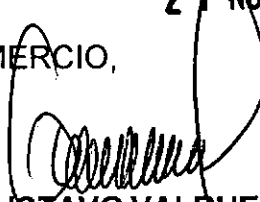
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición 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

21 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Av. 82 N° 10-62 Piso 6
Bogotá D.C.