

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

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 47041 de 21 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ESPECIALMENTE UN ACEITE DE ORIGEN VEGETAL CON PODER SECANTE ELEVADO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de diciembre de 2008 bajo el número 03 003729 00014 0000, el doctor Alvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada decisión, con el objeto de que se revoque 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:

Considera importante el recurrente mencionar, en primer término, que "El problema técnico que resuelve la presente invención es suministrar una composición fungicida que contiene iprodiona fungicidamente efectiva libre de cualquier aceite mineral aunque manteniendo o incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dañan las plantas. Es importante aclarar que las reivindicaciones de la presente invención se limitaron a ocho (8)... dirigidas a composición fungicida, y que el requisito de novedad fue reconocido por su Despacho."

Con respecto al nivel inventivo ratifica, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486, que "el documento (D1) (ES-8307448) no afecta el nivel inventivo de la presente invención por las siguientes razones:

"D1 se refiere a una composición basada en uso de iprodiona en asocio con algunos aceites. Se mencionan algunos aceites vegetales. Un aceite emulsificante que es un ácido graso emulsionado también se utiliza en la composición descrita de acuerdo con este documento. Sin embargo, los aceites minerales son los aceites preferidos para ser combinados con la iprodiona de acuerdo con la descripción de dicho documento. La elección de estos aceites se hace mediante una selección de acuerdo al respectivo valor HLB de estos aceites y no teniendo en consideración el poder secante o los índices de yodo tal como se hace para la presente invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

"El problema a ser resuelto por la invención es suministrar una composición de acuerdo con la reivindicación 1, que se limitó de la siguiente forma: 'Composición fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y por lo menos un aceite escogido de aceite de lino, girasol, soja, maíz, algodón, cártamo y colza, siendo estos de origen vegetal y porque poseen un poder secante elevado caracterizado dicho aceite por un índice de yodo que es superior a 90, estando la relación ponderal aceite/iprodiona entre 0,15 y 1,6'.

"La composición de la presente invención permite alcanzar el mismo o un mejor nivel o eficacia en términos de actividad fungicida de la composición conocida que comprende aceite mineral aunque evitando la presencia de tal aceite mineral que es conocido por ser tóxico para las plantas a ser tratadas y altamente contaminantes para el ambiente.

"Estas propiedades mejoradas de la composición de acuerdo con la invención son mantenidas también en condiciones lluviosas en donde las composiciones normales tienden a lavarse de las plantas tratadas requiriendo de esta manera que sea aplicado más producto. Esto se confirma por medio de los ejemplos 1 a 6 de la solicitud demostrando también una fuerte disminución de la cantidad relativa de aceite en la composición de acuerdo con la invención.

"D1 no enseña una composición tal como se describe en la reivindicación 1 (limitada a iprodiona y a un aceite de origen vegetal específico, con una específica relación aceite/iprodiona). D1 en el ejemplo 4 se refiere a aceite de maní pero sin mencionar el poder secante de tal aceite ni tampoco existe ninguna mención del valor de yodo de este aceite.

"Además, la formulación del ejemplo 4 de D1 ha sido probada en plantas por su eficacia fungicida. Actualmente se prefiere aplicar sustancias fungicidas con aceites minerales porque ofrecen mejores resultados. De hecho, en casi toda la descripción D1 se refiere a aplicar iprodiona en mezcla con un aceite mineral. El único ejemplo de eficacia de D1 se relaciona con la aplicación de la formulación del ejemplo 1 que comprende un aceite mineral. La presente solicitud cubre un producto que está libre de aceite mineral que se debe evitar por razones de fototoxicidad. El poder secante del aceite que se emplea refuerza la alta eficacia de la composición fungicida de acuerdo con la presente invención.

"En la respuesta al segundo examen de fondo se anexó una tabla que suministra detalles sobre varios aceites de origen vegetal, incluyendo sus rangos de valores de yodo. Estos aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados.

"Estos aceites se pueden seleccionar por su alto poder secante o su valor de yodo mayor de 90. Estas propiedades en una mezcla de iprodiona con un aceite de origen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

vegetal no eran predecibles por una persona experta que conociera D1.

“D1 no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fungicida que comprenda iprodiona como sustancia activa.

“D1, menos aún, sugiere al experto en la técnica seleccionar tal aceite de origen vegetal en relación con su alto poder secante ni en relación con su valor de yodo mayor de 90 tal como se reivindica en la reivindicación 1.

“Tales características de la composición de acuerdo con la invención permiten un comportamiento y propiedades mucho mejores tal como se evidencia en el ejemplo de la presente solicitud. Estas características permiten una mejor eficacia y una mejor resistencia al lavado por la lluvia. Además, permite evitar el esparcimiento de aceite mineral en el ambiente lo que es siempre preferible.

“De los anteriores argumentos es claro que un experto en la materia a partir de las enseñanzas de D1 no hubiera podido llegar de manera evidente a la composición de la reivindicación 1 de la presente invención, y por lo tanto, D1 no puede afectar de ninguna manera el nivel inventivo de la presente invención.

“Finalmente, se reitera que en la página 41 del Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención (se) establece que: ‘Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso o excepcionalmente por sus parámetros.’...

“De lo anterior es claro que una invención de producto puede también estar definida mediante parámetros. Por lo tanto, la composición fungicida de la reivindicación 1 de la presente invención que comprende iprodiona y un aceite de origen vegetal con un poder secante alto y con un índice de yodo superior a 90, y que además establece claramente la relación ponderal aceite/iprodiona, cumple a cabalidad con el requisito de novedad, tal como lo ha reconocido su Despacho, y posee nivel inventivo.”

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente se advierte que el objeto de la solicitud se refiere a “una composición fungicida útil para el tratamiento de enfermedades fúngicas de cultivos, que consta de un aceite vegetal con poder secante elevado, así como un procedimiento de tratamiento de cultivos, utilizando una composición según la invención.” (ver folio 39)

Previo a argumentar las razones por las cuales manifiesta su inconformidad recuerda el recurrente que el problema técnico que resuelve la presente invención es “suministrar una composición fungicida que contiene iprodiona fungicidamente efectiva libre de cualquier aceite mineral aunque manteniendo o incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dañan las plantas.”

Considera el recurrente que “el documento (D1) (ES-8307448) no afecta el nivel inventivo de la presente invención por las siguientes razones: D1 se refiere a una composición basada en uso de iprodiona en asocio con algunos aceites. Se mencionan algunos aceites vegetales. Un aceite emulsificante que es un ácido graso emulsionado también se utiliza en la composición descrita de acuerdo con este documento. Sin embargo, los aceites minerales son los aceites preferidos para ser combinados con la iprodiona de acuerdo con la descripción de dicho documento. La elección de estos aceites se hace mediante una selección de acuerdo al respectivo valor HLB de estos aceites y no teniendo en consideración el poder secante o los índices de yodo tal como se hace para la presente invención...”

Tal como lo señala el recurrente el documento ES 8307448 (D1) divulga una combinación entre iprodiona y aceites de origen mineral y vegetal y aunque los preferidos en esta publicación son los aceites de origen mineral, también se sugiere la combinación del fungicida con aceites de origen vegetal; más aún el ejemplo 4 de la anterioridad citada es específico en presentar la combinación iprodiona con un aceite vegetal (cacahuete).

Así las cosas, si bien es cierto que el antecedente D1 no muestra específicamente combinaciones de iprodiona con alguno de los aceites vegetales relacionados en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, ciertamente divulga la posibilidad de combinar iprodiona con un aceite de origen vegetal y formular una composición

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

fungicida agrícola; por lo tanto, este antecedente sí afecta la patentabilidad de la materia ahora reivindicada.

Por otra parte, con relación a que el antecedente D1 “no suministra una guía para seleccionar aceites específicos de origen vegetal con el fin de incluirlos en una composición fungicida que comprenda iprodiona como sustancia activa. D1, menos aún, sugiere al experto en la técnica seleccionar tal aceite de origen vegetal en relación con su alto poder secante ni en relación con su valor de yodo mayor de 90 tal como se reivindica en la reivindicación 1.”, debe precisarse que el poder secante o el índice de yodo se encuentran contenidos en la parte característica de la reivindicación, donde en términos generales se presentan todas las características nuevas e inventivas del objeto reivindicado. No obstante, estas no son características de la composición sino que son propiedades de la materia, por lo tanto no pueden constituir objeto reivindicable y, en consecuencia, ser susceptibles de protección mediante patente.

Adicionalmente, el llamado ‘alto o elevado poder secante’ nunca fue definido cuantitativamente en la presente solicitud, el término ‘elevado’ tal como se utiliza es completamente subjetivo, entonces, no contribuye a definir la invención.

Se reitera que aunque la citada anterioridad no enuncia un gran número de posibles aceites vegetales para formular en la composición fungicida, sí hace referencia a los aceites vegetales en general y cita dos en particular: el aceite de cacahuate y el aceite de colza, este último se incluye en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia a partir de esta información estaría en condiciones de combinar la iprodiona ya no con aceite de cacahuate sino con otros aceites de origen vegetal como aceite de colza, aceite de girasol, etc.

Insiste el recurrente en resaltar la importancia de la selección del aceite, sin embargo para una persona normalmente versada en la materia esta es una acción que puede considerarse de rutina dentro de las investigaciones que adelanta y, por tanto, no indicativa de altura inventiva.

Como se vio las propiedades sobre las cuales el recurrente destaca la altura inventiva de su composición (alto poder secante e índice de yodo) no pueden considerarse características susceptibles de proteger mediante patente, en consecuencia no pueden recaer sobre las mismas los atributos de novedad y nivel inventivo.

En otro aparte del recurso el interesado manifiesta que la composición de esta solicitud posee propiedades mejoradas, además señala que “D1 no enseña una composición...limitada a iprodiona y un aceite de origen vegetal, con una relación específica aceite/iprodiona”, al respecto se debe aclarar que dicho antecedente no afecta la novedad de la materia reivindicada, tampoco hace referencia a la relación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

aceite/iprodiona. Lo que se dijo y se reitera por esta Oficina es que dicho antecedente al sugerir la combinación de iprodiona con aceites de origen animal y vegetal (cita expresamente aceite de cacahuete y colza) afecta el nivel inventivo de la materia ahora reivindicada. Es decir, la composición acá reclamada constituye, para una persona normalmente versada en la materia, una derivación evidente del estado de la técnica, en particular de lo divulgado por el antecedente D1, dado que se pretende patentar una composición fungicida que comprende iprodiona como ingrediente activo, aunque ahora se listan otros aceites vegetales y se especifica una proporción determinada; sin embargo esta característica es el resultado de una optimización del producto que obedece a una práctica rutinaria en el área de agroquímicos.

El recurrente hace referencia a la tabla donde se discriminan los valores de yodo para varios aceites de origen vegetal y, además, señala que estos no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados. Sin embargo, vale precisar que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud sólo hace referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados o no, esto último apenas se señala ahora.

Por otra parte, manifiesta el recurrente que según el Manual Andino es posible caracterizar un producto por medio de parámetros, en este caso: el poder secante o el índice de yodo. Al respecto debe señalarse que la noción de parámetros se utiliza cuando el producto o proceso no puede definirse de otra manera. Sin embargo, una composición fungicida puede ser claramente descrita por sus componentes y la proporción de estos, por lo que poder secante e índice de yodo pueden continuar considerándose parámetros propios de la materia, en este caso del aceite. Vale reiterar que en ninguno de los capítulos reivindicatorios que se allegaron a la solicitud se indicó que los aceites de la composición eran refinados.

Finalmente, en el citado Manual ni siquiera se identifican cuáles son las excepciones a las que se hace alusión en el numeral 4.6.7; por lo tanto, una solicitud de patente más que cumplir con las indicaciones del Manual debe cumplir con las prescripciones de la normativa aplicable, especialmente con lo previsto por la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, reitera la Oficina que la materia que ahora se pretende patentar no cumple con los requisitos de patentabilidad, en particular con el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 47041 de 21 de noviembre del 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 9 4 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003729

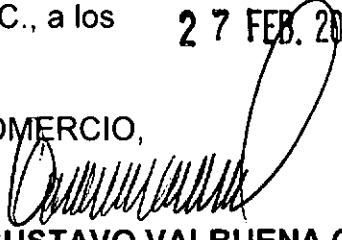
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Alvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

27 FEB. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Alvaro Correa Ordóñez
Avenida 82 No 10 - 62, piso 6
Bogotá D. C. (m)