

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 7 8 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

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 20 de marzo de 2003, bajo el número 03 - 023842, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA QUE CONTIENEN DELTAMETRIN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP01/10578 del 13 de septiembre 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 cumple con los requisitos establecidos. 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 dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 20 de febrero y el 26 de agosto de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. En la respuesta del 26 de agosto, el solicitante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486. Igualmente, realizó solicitud divisional, la cual es tramitada bajo el No. 03 - 23842A.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 de abril de 2008, informó el cambio de nombre de Bayer Cropscience GmbH a Bayer Cropscience AG, el cual reúne los requisitos legales.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 137, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 7 8 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en una formulación de deltametrin en la forma de gránulos dispersables en agua. Concretamente, las reivindicaciones 1 a 4 definen gránulos, sin solvente dispersables.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composición en forma de gránulos dispersables en agua que contienen deltametrín, útiles para ser usados en la protección de cultivos.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición en gránulos dispersables en agua, que contiene deltametrin, un agente humectante, un dispersante, una sustancia inerte sólida y uno o varios ácidos para ajustar el pH.

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 26 de septiembre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud alemana No. 100 48 006.3.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 139 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US5705193	Method for preparing granules contraining one or more active principles	1998-06-06
D2	CA2183341	Composition termicide synergique a base de pyrethroide et de n-phenyl-pyrazole	1995-08-31

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48789

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "El estado de la técnica comprenderá 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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto del requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo..."

"En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación 1 establece gránulos que contienen:

- a) De 5 a 60% de peso de deltametrín,
- b) De 5 a 15% de peso de agente humectante.
- c) De 10 a 30% de peso de dispersante,
- d) De 10 a 70% de peso de una sustancia inerte sólida seleccionada de un grupo.
- e) Uno o varios ácidos en una cantidad suficiente para ajustar en un valor entre 1 y 7 el pH de la mezcla.

¹ Proceso 156 IP 2006



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48789

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

Por su parte, el documento D1 divulga una preparación de gránulos que contiene (folio 84 columna 4):

- a) 5.13% p/p de deltametrín.
- b) 0 a 10% p/p de un agente humectante que puede ser un alquilnaftaleno sulfonado y sales de ácidos policarboxílicos.
- c) 0 a 15% p/p de un agente dispersante que consiste en sulfonatos obtenidos por condensación de derivado de alquilaril sulfonato con formaldehído y sales del ácido lignosulfónico.
- d) Menos del 60% p/p corresponde a un soporte que puede ser bentonita o arcilla.
- e) 0.004% p/p de ácido cítrico.

Teniendo en cuenta lo anterior, el elemento característico de las composiciones reivindicadas, que consiste en sus componentes y la proporción de los mismos, ya había sido divulgado en D1, razón por la cual, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 4 no pueden considerarse nuevas.

De esta manera, el objeto de la solicitud, tal como aparece en las reivindicaciones 1 y 4 no es nuevo, no cumpliendo así con las disposiciones del artículo 14, en concordancia con el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"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 el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48789

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

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`.

"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."²

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un experto medio en la materia, se trata de la simple aplicación de conocimientos técnicos contenidos en el estado del arte.

En efecto, el documento del estado de la técnica más próximo es D1, el cual enseña composiciones en forma de gránulos que contienen deltametrín como ingrediente activo (Ver folios 82 y 83), que pueden dispersarse en agua (folio 84).

La única diferencia con D1, es que en la presente solicitud el agente humectante puede ser una mezcla de una alquilnafalenosulfonato de sodio y la sal de sodio de un alquilcarboxilato sulfonado. Sin embargo, esta diferencia no concede un efecto técnico inesperado, teniendo en cuenta que estos gránulos siguen siendo dispersables en agua y útiles como insecticidas.

El problema técnico planteado en esta solicitud, que consiste en la necesidad de una composición en forma de gránulos dispersables en agua que contienen deltametrín, útiles para ser usados en la protección de cultivos, ya se había resuelto previamente mediante el mismo tipo de composiciones ya conocidas. Por esta razón se considera que el uso de otros agentes humectantes no aporta ninguna ventaja a la composición.

Se suma a lo anterior, que D2 divulga previamente (folios 86 y 88) una composición que contiene deltametrín, que puede ser suspendida en agua. Una persona normalmente versada en la materia técnica, motivada por tal sugerencia lograría los gránulos de esta solicitud, que son igualmente dispersables en agua y útiles para combatir parásitos; de manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos y presentar la composición que contiene esta solicitud.

Por lo anterior las reivindicaciones 1 a 4 no tienen nivel inventivo, no cumpliendo

² Proceso 192 – IP – 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48789

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

así con las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante expresa que no entiende como no se acepta incluir "libre de solvente" como una característica adicional de la composición. Al respecto, el artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante patente, por ello, una reivindicación de producto debe caracterizarse por la materia que contiene, es decir, por los componentes que lo constituyen, y no por aquello de lo que carece, razón por la cual la expresión "sin solvente" contraviene lo establecido en el artículo 30, por lo que no se tiene en cuenta para la evaluación de novedad.

Por su parte, el solicitante argumenta que mientras los gránulos de D1 presentan solvente, los de la presente invención no lo presentan. Cabe decir al respecto, que la anterioridad D1 señala que el producto que se obtiene es secado mediante lecho fluidizado (ver folio 84, columna 3, línea 50), por lo cual la afirmación hecha por el solicitante no tiene fundamento, ya que con el secado claramente se logra retirar el solvente que contenía la preparación, lográndose gránulos de deltametrín sin solvente.

De otro lado, el solicitante afirma que D2 no sugiere los gránulos reivindicados, toda vez que en dicho documento solamente se revelan formulaciones líquidas. Al respecto cabe indicar, que la anterioridad D2 establece que la composición puede formularse como gránulos (Ver folio 86, línea 8), con lo cual esta anterioridad si sugiere los gránulos reivindicados.

Finalmente, el solicitante argumenta que los gránulos resultantes de D1 van a tener una cierta cantidad de solvente a pesar de etapas de secado posteriores, por lo que el solvente será liberado cuando estos sean dispersados en agua antes de su aplicación sobre las plantas y entrarán en contacto tanto con los agricultores como con el medio ambiente.

Al respecto, se aclara que el producto que se pretende obtener son gránulos de deltametrín, el cual es un piretroide de toxicidad II con un DL50 oral de 395 mg/kg, por lo que la exposición de un agricultor o del medio ambiente a trazas de un solvente utilizado en la preparación de este producto, no es la mayor preocupación durante su manipulación. Adicionalmente, la presencia de solvente luego del secado del producto obtenido en D1 y el efecto del mismo sobre el ambiente y las personas, es tan solo una suposición del solicitante que no se encuentra soportada por ningún estudio o información técnica en la descripción de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 7 8 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-023842

Así las cosas, el objeto de la solicitud no es nuevo, ni constituye un salto cualitativo en la técnica, no siendo procedente reconocerle novedad ni nivel inventivo, razón por la cual se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas. En consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 137 del expediente.

RESUELVE

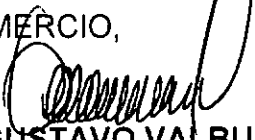
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA QUE CONTIENEN DELTAMETRIN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., 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 **26** NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94A No. 7A - 09.
Bogotá D.C.

202067