

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

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 27532 del 31 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FORMULACION DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSION DEL TIPO ACEITE EN AGUA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de septiembre de 2008, bajo el número 03 045533 00013 - 0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia se "otorgue el derecho a la patente de la invención".

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

Señala la recurrente "Pongo de presente a su Despacho que el objetivo de los datos comparativos es el de mostrar el desempeño de una invención (composición farmacéutica, química, etc) frente al estado de la técnica. El examinador argumenta que en D1 está ausente el formador de película y por lo tanto los datos no son comparables. Precisamente, el objetivo de presentar los datos comparativos en este caso es el de demostrar que la presencia del agente formador de película en la presente invención está directamente relacionado con la mejora de la irritabilidad ocular cuando se compara con D1.

"El objetivo de comparar dos o más formulaciones químicas o farmacéuticas es el de observar en cada uno de los casos como afecta la presencia o la ausencia de un determinado auxiliar de formulación sobre las características químicas, físicas o fisicoquímicas de las formulaciones en cuestión así como los efectos biológicos, farmacológicos de las mismas. Es más, si analizamos dos procesos químicos para la obtención de un producto final X en el cual en uno de ellos se evita la utilización de solventes de elevada toxicidad entonces dicho proceso va a tener obviamente una incidencia directa sobre las características del producto final al prescindir de

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

solventes tóxicos. Entonces, dichos procesos pueden ser comparables con el fin de analizar las características del producto final obtenido e igualmente analizar las ventajas que ofrece el proceso donde no se utiliza solvente. Por lo tanto, solicito a su Despacho tener en cuenta los datos presentados toda vez que los que se busca es demostrar el efecto mejorado de la irritación ocular de la formulación reivindicada en vista de D1.

"Pongo de presente igualmente que los datos presentados han sido aceptados en todas las oficinas donde la presente solicitud ha sido presentada. Adjunto igualmente copia del IPER donde se reconoce la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.

"En este orden de ideas, remito a su despacho el análisis problema-solución del Manual Andino de patentes para la evaluación del nivel inventivo el cual debe cumplir con tres etapas:

- Identificación del estado de la técnica más cercano
- Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad.
- Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica mas cercano.

"Es claro que el documento D1 es el documento del estado de la técnica más cercano (i) toda vez que está dirigido al mismo problema técnico de la presente invención que es la disminución de la toxicidad ocular de las formulaciones pesticidas (iii). Dicho problema técnico se resuelve mediante la presencia del agente formador de película de la formulación reivindicada (ii). En efecto, los datos comparativos adjuntos demuestran claramente que las formulaciones de la invención son mucho mejor toleradas a nivel ocular que aquellas reveladas en D1. Por tal razón, la comparación se hizo con 01 ya que era el estado de la técnica más cercano.

"Argumenta su Despacho que en D2 se indica que la presencia del formador de película disminuye la volatilidad lo cual es entendible por un experto medio en la materia como que reduce la capacidad de irritación de la formulación. Sin embargo, pongo de presente a su Despacho que este no es el caso. Debe tenerse en cuenta que la irritabilidad ocular es un termino basado en ciertos test estandarizados. De esta forma, el test OECD de acuerdo al guideline 405 (ver adjunto) es un test donde el pesticida se aplica directamente en el ojo en forma de gota. El documento D2 claramente revela un efecto prolongado del pesticida como consecuencia del agente formador de película. Por lo tanto la adición de dicho agente en la formulación el cual conlleva a un efecto prolongado está directamente relacionada con un aumento de los efectos de irritabilidad ocular y no con una disminución de los mismos. Por lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47 045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

tanto, es claro que la formulación acá reivindicada también es inventiva en vista de D2.

"Por otra parte, el documento D3 describe formulaciones completamente diferentes a la reivindicada. En efecto, el documento D3 describe formulaciones del tipo CE (concentrados emulsionables). En dicho tipo de formulaciones el ingrediente activo es disuelto en una fase homogénea de solventes orgánicos. Dichas formulaciones son libres de agua y solamente cuando se disuelven en agua justo antes de su aplicación sobre las plantas forman una emulsión que es estable por muy poco tiempo. Por el contrario, la presente invención revela formulaciones EW (emulsión en agua). En este caso, el ingrediente activo es disuelto en un líquido orgánico (componente b) y dicha fase orgánica se emulsifica en una fase acuosa. Las propiedades fisicoquímicas de ambas formulaciones (CE y EW) son tan diferentes que una persona versada en la materia no podría crear una formulación EW en vista de una formulación tipo CE. Adicionalmente, el documento 03 revela un ejemplo de una pirrolidona (tabla de las páginas 8/9) pero en dicho documento no se revela para que se utiliza dicha pirrolidona. Es más, si dicha pirrolidona se mencionara como espesante, no le habría indicado a una persona versada en la materia que la misma llevaría a una disminución de la irritabilidad ocular de acuerdo a lo establecido en el guideline 405".

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".

De otro lado el Artículo 16 prevé 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 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara 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"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a una "FORMULACION DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSION DEL TIPO ACEITE EN AGUA".

Respecto a los argumentos del recurrente este Despacho se permite manifestar, que la reivindicación independiente de la solicitud no caracteriza a la formulación específicamente por contener uno o más formadores de película y/o espesantes, lo cual es la única diferencia frente a lo divulgado en D1 (WO 96 01047).

Según lo expresado en la descripción de la solicitud, página 10 (folio 31 del expediente), el uso de espesantes o formadores de película está ligado con la estabilidad de la emulsión y no con la mejora en la conducta tóxica del producto. En el texto original de la descripción no hay ejemplo que ilustre las ventajas del objeto reivindicado frente a cualquier otro cercano en el estado de la técnica. Los datos suministrados con respecto a las pruebas toxicológicas son extemporáneos y no se obtuvieron por algún organismo o ente independiente, como un laboratorio acreditado, no tienen un tratamiento estadístico y, por lo tanto, no ofrecen confiabilidad.

No es lógico comparar dos objetos (formulaciones según la solicitud y según las enseñanzas de D1) sabiendo que no se usan todas las funciones que se reivindican en la solicitud. La comparación es incompleta porque la solicitud tiene 11 ejemplos y el documento D1 divulga 17 ejemplos. Si el solicitante hubiera aportado los estudios completos, habría sido factible reconocer la presencia de un mejoramiento. Por último, más que no aceptar los datos comparativos, esta oficina los considera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 47045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

insuficientes y poco representativos, además de poco confiables.

Así las cosas, esta Oficina considera que dicho mejoramiento no fue mostrado en su momento en la descripción y además, un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente dicho objeto reivindicado a partir de D1 y D2, conociendo que la única diferencia entre D1 y el objeto reivindicado es la presencia de formadores de película y/o espesante, cuyo papel es solo estabilizante.

Con respecto al análisis problema-solución del manual Andino de Patentes citado por el recurrente, es de advertir que ni empleando dicho análisis fue posible reconocer el nivel inventivo de la solicitud denegada ya que no hubo una prueba que demostrara que la formulación reivindicada realmente solucionaba el problema de irritación ocular.

De otra parte, no encuentra este Despacho la relación entre el hecho de que la volatilidad de los componentes de la formulación afecten los ojos y la manera en cómo se adelantan las pruebas de toxicidad. El hecho de que la prueba de toxicidad se realice aplicando gotas de la formulación no tiene que ver con el hecho de que la volatilidad de la misma provoque irritaciones en los ojos.

Los formadores de película y/o espesantes, que constituyen la única diferencia entre el objeto de la solicitud y el objeto divulgado en D1, están destinados a asegurar la estabilidad de la formulación pero adicionalmente disminuyen la volatilidad de la misma, provocando menos irritación para las personas o animales que entren en contacto con el pesticida, pues estos se aplican originalmente a vegetales y no a las personas.

Lo que se pretende es disminuir la incidencia nociva en las personas de dichas formulaciones por la volatilidad de sus componentes. D2 revela formulaciones pesticidas que son también emulsiones acuosas que contienen piretroides, ésteres de ácido aromático, un sistema emulsionante y formadores de película, D2 se diferencia del objeto reivindicado solo en el sistema emulsionante. Por lo tanto, a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2, un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud denegada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47 0 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 045533

RESUELVE

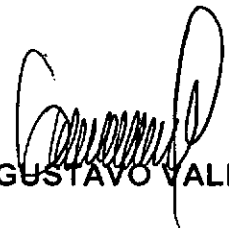
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 27532 del 31 de julio de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, 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 no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **21 NOV. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7 A-09
Bogotá D. C.

202066