

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

158 Htt

Radicación :	3-45533- -15-0 Fecha: 2008-11-25 08:52:18
Trámite :	11 PATENTEIYII
Evento :	379 FASENACIONALII
Actuación :	432 COMUNICACTOADM
Destinatario :	LUIS PATIÑO LEYVA Folios 1

Señor (a) (es)
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A No. 7A-09
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 47045
Fecha : 21/11/2008
Expediente : 3-45533
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
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

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

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 más 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° 47045

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.

162 *Handwritten*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN *Nº 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

163 JH

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 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.

164x80

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

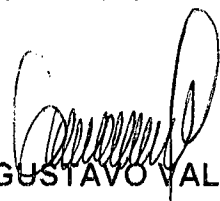
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 27532 del 31 de julio de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL ad - hoc

Certifica que la resolución 47045 de fecha: XI-21-08
fue notificada mediante edicto / Notado número 202
fijado el XI-3-08 y desfijado el XI-12-08

165 / 72.
103

CASTELLANOS & CO
Abogados en Propiedad Intelectual
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C.
Colombia

Señores
HONORABLES CONSEJEROS
Sección Primera
Consejo de Estado

Requiere interno
cp: 03.045.533
09-0191

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 27532 del 31 de julio de 2008 y 47045 del 21 de noviembre de 2008, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el privilegio de patente a la creación denominada "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" y se confirmó tal decisión al ser resuelto el recurso de reposición.

Demandante: BAYER CROPSCIENCE S.A. 09-0191
Demandado: LA NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Luis Patiño Leyva, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre de la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A. en el asunto de la referencia, presento acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las resoluciones 27532 del 31 de julio de 2008 y 47045 del 21 de noviembre de 2008, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el privilegio de patente a la creación denominada "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" y se confirmó tal decisión al ser resuelto el recurso de reposición.

PETICIÓN INICIAL

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que a pesar de que mediante memorial radicado el día 1 de abril de 2009 solicité a la Superintendencia de Industria y Comercio la expedición de copias auténticas de las resoluciones cuya anulación se reclama, dicha entidad no me las ha entregado aún. En consecuencia, respetuosamente solicito a su Despacho que oficie a dicha entidad para que expida y envíe a su Despacho tales Resoluciones.

OPORTUNIDAD PROCESAL Y PRESUPUESTOS PROCESALES

Cumplo los presupuestos procesales previstos en los Títulos XIV y XV del Código de lo Contencioso Administrativo así:

Competencia y Cuantía:



166/2/3
2/

La demanda se dirige al Honorable Consejo de Estado para que asuma el conocimiento en única instancia, entidad competente, según se determina a continuación (C.C.A. Art. 128 numerales 3 y 14):

- a. Por razón de la naturaleza de los actos demandados (relativos a la propiedad industrial).
- b. Por tratarse de un restablecimiento del derecho que carece de cuantía.

Agotamiento de la Vía Gubernativa:

La vía gubernativa está agotada por haberse resuelto el recurso de reposición instaurado por la Sociedad actora ante el Superintendente de Industria y Comercio, y no proceder ningún otro recurso administrativo según lo dispuesto en los artículos 50, 62, 63 y 135 del Código de lo Contencioso Administrativo.

Oportunidad:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del código Contencioso Administrativo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses "contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso."

La Resolución No.47045 del 21 de noviembre de 2008 fue notificada por edicto fijado el 3 de diciembre de 2008 y desfijado el 17 de diciembre de 2008. En consecuencia, el término para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se vence el 19 de abril de 2009. En consecuencia, esta demanda esta siendo presentada en tiempo.

PARTES

1. La parte demandante en este proceso es la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., representada legalmente por el suscrito y domiciliada en 55 Avenue René Cassin 69009 Lyon, Francia.
2. La parte demanda es la Nación – Superintendencia de Industria Comercio (en adelante SIC), representada legalmente por el Señor Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Gustavo Valbuena Quiñones, o quien haga sus veces y domiciliada en la carrera 13 No. 27-00, de Bogotá D.C., Colombia.

PETICIONES

Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros:

1. Que declaren la nulidad de la Resolución 27532 del 31 de julio de 2008, proferida dentro del expediente No. 03.045.533, por el Superintendente de Industria y Comercio.

- 16724
3
104
2. Que declaren la nulidad de la Resolución No. 47045 del 21 de noviembre de 2008, proferida dentro del expediente No. 03.045.533, por el Superintendente de Industria y Comercio.
 3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen la concesión del privilegio de patente a la creación llamada "FORMULACIÓN DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSIÓN DEL TIPO DE ACEITE EN AGUA", a favor de la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A.
 4. Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

HECHOS

1. El día 29 de mayo de 2003 la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A. solicitó ante la entidad demandada que se concediera el privilegio de patente a la invención llamada "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua". Se trataba de la fase nacional de una solicitud PCT.
2. El día 19 de junio de 2003 el Doctor Gustavo Hollmann Restrepo presentó un memorial agregando al expediente copia del formulario PCT/IB/306, en el cual consta que el cambio de nombre de la sociedad BAYER CROPSCIENCE GMBH a BAYER CROPSCIENCE S.A.
3. El día 16 de septiembre de 2003 el Doctor Gustavo Hollmann Restrepo presentó un memorial agregando al expediente copia de la forma PCT/IB/306, en la cual consta la versión correcta del cambio de nombre de la sociedad BAYER CROPSCIENCE GMBH a BAYER CROPSCIENCE S.A., en relación con la solicitud internacional No. PCT/EP01/13658 y que remplace la forma PCT/IB/306 presentada ante la entidad demandada el 19 de junio de 2003.
4. Por oficio No.1294 notificado por fijación en lista el día 6 de febrero de 2004, la entidad demanda requirió a la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A. para que presentara copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (art. 26-k, Decisión 486).
5. El día 2 de abril de 2004 el Doctor Gustavo Hollmann Restrepo solicitó a la entidad demanda que se le concediera una prórroga a de dos (2) meses para dar respuesta al oficio 1294 anterior.
6. El día 21 de abril de 2004, el Doctor Gustavo Hollmann Restrepo presentó los documentos en los cuales consta la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante, debidamente traducidos y legalizados.
7. La solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 545 del 29 de octubre de 2004.

8. El día 29 de marzo de 2005 el Doctor Gustavo Hollmann Restrepo solicitó a la entidad demanda que realizara el examen de patentabilidad de la invención llamada "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua", pagando las tasas oficiales correspondientes.
9. Por oficio 11038 del 7 de septiembre de 2007 la entidad demandada realizó el examen de fondo de la invención "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" estableciendo: a) que aclarara cuál es el agente formador de película espesante; b) Que las reivindicaciones no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción, en lo referente a los formadores de película y/o espesantes y al sistema emulsionante; c) que en las reivindicaciones 10, 11 y 12 se reclama el uso de una formulación, objeto no patentable, en tanto solamente lo son los productos o los procedimientos.
10. El día 4 de diciembre de 2007 respondí al anterior examen de fondo aclarando: a) que los agentes formadores de películas sí se encuentran debidamente sustentados en la descripción, de lo que se deduce que las reivindicaciones se encuentran debidamente sustentadas; b) que "se reivindica una formulación compuesta por insecticidas en particular peritroides, disolventes claramente definidos, un sistema emulsionante, etc. de tal manera que la objeción del Señor examinador en cuanto a que los formadores de películas le restan concisión a la reivindicación no se entiende" en tanto "los formadores de película hacen parte esencial de la formulación reivindicada y tal como han sido... definidos como polivinilpirrolidonas en una concentración de 0.1 a 5.0% en peso." C) que se incluyen los componentes del sistema emulsionante, así como las cantidades de dicho sistema; d) que se eliminan las reivindicaciones 10, 11 y 12.
11. Por oficio 16787 del 28 de diciembre de 2007 y como resultado del estudio de fondo, la entidad demandada le comunicó a la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A. que la invención carecía de nivel inventivo en tanto "el documento D1 [novel emulsifiable concentrates containing one or more pesticides] divulga concentrados emulsionables que contienen uno o más pesticidas, un solvente seleccionado de la clase de los ésteres, aceites vegetales y ésteres de los mismos y un sistema surfactante emulsionante que forma una emulsión aceite-en-agua cuando la formulación se adiciona al agua. Este documento no divulga la presencia de sustancias formadoras de película las cuales son comunes en el estado de la técnica, como se deriva de manera evidente de D2 [new concentrated aqueous emulsions], en el cual se divulga una emulsión acuosa concentrada carecaerizada porque, adicionalmente a los constituyentes usuales, contiene un agente formador de película y un agente tensoactivo. Es decir que un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 ... el documento D3 [crop protection emulsifiable concentrate] había divulgado una formulación concentrado emulsionable que comprende un compuesto activo pesticida, un solvente orgánico no polar, opcionalmente un co-solvente polar aprótico, un sistema surfactante emulsionante que hace posible una emulsión aceite-en-agua cuando la formulación se adicional al agua.

Es decir que D3, al igual que D1, en combinación con D2, afecta el nivel inventivo del objeto reivindicado."

12. El día 26 de marzo de 2008 respondí al examen de fondo, aclarando que el invento "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" sí goza de nivel inventivo, en tanto en los documentos citados por la entidad demandada no existe ninguna sugerencia sobre la reducción de la irritación ocular, como ocurre en la presente invención. En efecto, los datos comparativos que se adjuntaron con dicho memorial demuestran que las formulaciones de la invención son mucho mejor toleradas por los ojos.
13. Mediante Resolución No. 27532 del 31 de julio de 2008, la entidad demandada decidió negar el privilegio de patente a la invención llamada "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua", insistiendo en que carece de nivel inventivo y en esencia, repitiendo las argumentaciones presentadas en el resultado del examen de fondo y citadas en el hecho 11 y dejando de considerar los datos comparativos presentados junto con el memorial radicado el 26 de marzo de 2008.
14. El día 1 de septiembre de 2008 presenté recurso de reposición en contra de la Resolución anterior, explicando las razones por las cuales los datos comparativos han debido ser aceptados por su Despacho y demostrando que la invención llamada "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" goza de nivel inventivo.
15. El día 21 de noviembre de 2008 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 47045, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por la sociedad BAYER CROPS SCIENCE S.A. y confirmó la negación del privilegio de patente a la invención llamada "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua". Estos fueron los principales argumentos de esta Resolución:

"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.

"El uso de espesantes o formadores de película esta ligado con la estabilidad de la emulsión y no con la mejora de 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

170 2A
/ 100

divulga 17 ejemplos. Si el solicitante hubiera aprotado los estudios completos, habría sido factible reconocer la presencia de un mejoramiento. Por último, más que no aceptar los datos comparativos,, esta oficina considera insuficientes y poco representativos, además de poco confiables.

"... Dicho mejoramiento no fue demostrado 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.

"... 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 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 anterior, 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.

"... El objeto de la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada."

16. Tal como quedó expresado arriba, la Resolución 47045 del 21 de noviembre de 2008 me fue notificado por edicto fijado el día 3 de diciembre de 2009 y desfijado el 17 de diciembre de 2009.

NORMAS VIOLADAS

171 28

Con la expedición de las Resoluciones 27532 del 31 de julio de 2008 y 47045 del 21 de noviembre de 2008, la entidad demandada violó por indebida aplicación, la siguiente norma:

1. Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"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."

FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN DEL LÍTERAL B) DEL ARTÍCULO 15 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Nivel inventivo

En primer lugar, la entidad demandada no aceptó los datos comparativos presentados junto con la respuesta al examen de fondo argumentando que los mismos son insuficientes y poco representativos además de poco confiables. Argumenta además que 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 tratamiento estadístico y por lo tanto no ofrecen confiabilidad.

Sobre este punto, pongo de presente que los datos comparativos presentados junto con la respuesta al examen de fondo fueron realizados de acuerdo a protocolos oficiales para la evaluación de irritabilidad ocular. En efecto, el test comparativo de la presente invención se llevó a cabo de acuerdo a las directivas OECD No. 405 del 24 de febrero de 1987. Adicionalmente, los ensayos se llevaron a cabo de conformidad con las regulaciones de las Buenas Prácticas de Laboratorio.

Por otra parte, la interpretación de los resultados del ensayo comparativo se hizo de acuerdo a la clasificación de la comisión directiva 93/21/E.E.C del 27 de abril de 1993 la cual adoptó el progreso técnico de la directiva 67/548/EEC.

Ahora bien, según el Manual Andino de Patentes:

"Ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel inventivo en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, para demostrar que había un prejuicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario a la invención, o bien, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención respecto del estado de la técnica más cercano". (Subrayado fuera de texto)

En este orden de ideas, es claro que los ensayos presentados son totalmente confiables y representativos y como tal, debieron haber sido aceptados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

172 79
Además, los ensayos y datos presentados han sido aceptados en todas las oficinas donde la presente solicitud ha sido estudiada.

Por otra parte, con el fin de sustentar aún más el nivel inventivo de la invención, se adjuntó copia del IPER (Reporte Internacional Preliminar sobre Patentabilidad) donde se reconoce el nivel inventivo de la solicitud. Sobre este punto quiero expresar lo siguiente:

Si bien es cierto que la entidad demandada no está obligada a acoger los resultados de otras oficinas de patentes, en este caso el IPER, el mismo debe tomarse como referente del nivel inventivo de la presente invención toda vez que en fase internacional se hace un estudio exhaustivo de los requisitos de patentabilidad de las invenciones, estos es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Es más, el examen realizado en fase internacional se hizo sobre la base de los mismos documentos estudiados por el señor examinador.

Así las cosas, la oficina de patentes de la entidad demandada debió haber tenido en cuenta los resultados del examen llevado a cabo en fase internacional donde se reconoce el nivel inventivo de la presente invención.

Cabe anotar que estos documentos no fueron presentados extemporáneamente, como lo afirma la entidad demandada, sino junto con la respuesta a las objeciones presentadas por la misma entidad, dentro del término legal concedido al solicitante para responder a tales objeciones. Se trata de documentos que sustentan los argumentos presentados en respuesta a las objeciones, radicados dentro del término legal correspondiente, y que en consecuencia, deben ser aceptados.

Por otra parte, el Manual Andino de Patentes establece el siguiente método para la evaluación de nivel inventivo:

- Identificación del estado de la técnica más cercano (i)
- Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad (ii) y
- Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano (iii)

Teniendo en cuenta las anteriores etapas, es claro que el documento D1 es el documento del estado de la técnica más cercano toda vez que: (i) está dirigido al mismo problema técnico de la presente invención que es la disminución de la toxicidad ocular de las formulaciones pesticidas (ii). Dicho problema técnico se resuelve mediante la presencia del agente formador de película de la formulación reivindicada (iii). 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 D1 ya que era el estado de la técnica más cercano.

De otro lado, si bien es cierto que el documento D1 debería tomarse como base para el estudio del nivel inventivo de la presente invención, presento los argumentos que demuestran que la formulación reivindicada es igualmente inventiva en vista del documento D2 citado por el examinador.

17330
9
H

Argumenta la entidad demandada 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 los Honorables Consejeros 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 y está directamente relacionada con un aumento de los efectos de irritabilidad ocular y no con una disminución de los mismos. Por lo tanto, es claro que la formulación acá reivindicada también es inventiva en vista de D2.

Ahora bien, establece la entidad demandada con respecto al análisis problema solución del Manual Andino de Patentes que no fue posible reconocer el nivel inventivo de la solicitud ya que no hubo una prueba que demostrara que la formulación reivindicada realmente solucionaba el problema de irritabilidad ocular.

Sobre este punto expreso mi total desacuerdo toda vez que el ensayo comparativo presentado se demuestra que la composición de acuerdo al ejemplo 10 de la presente invención es ligeramente irritante para los ojos mientras que en la composición de acuerdo al ejemplo 13 del documento D1 se observa que dicha composición es irritante para los ojos como se observa en el siguiente ensayo:

Test comparativo

Irritabilidad ocular en conejos- Test de acuerdo a la guía OECD No 405, del 24 de Febrero de 1987 ¹⁾

Resultados

Formulación	Resultados (Resumen)	Interpretación de Resultados ²⁾
Composición de acuerdo al ejemplo 13 de D1	Irritante ocular	Clasificación: Indicación de peligro como "irritante" (símbolo: XL + Riesgo R36: Irritante de ojos
Composición de acuerdo al ejemplo 10 de la presente solicitud	Ligeramente irritante	No se requiere clasificación

1) Los estudios se realizaron siguiendo las regulaciones de las buenas prácticas de laboratorio

2) Interpretación de resultados de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos en la comisión directiva 93/21/E.E.C. (27 de abril de 1993) adaptando el progreso técnico del 18º concejo directivo 67/548/EEC

17431
10
X2

* Ambas formulaciones fueron estables a 50°C por al menos dos semanas y a 25 +/- 5oC por al menos 1 año.

Interpretación de resultados

Estos resultados demuestran los efectos mejorados y sorprendentes de las formulaciones aceite en agua de acuerdo a la presente invención (toxicidad reducida) en vista del documento D1.

Así las cosas, y contrario a la afirmación de la entidad demandada, dicha prueba si demuestra que la formulación reivindicada soluciona el problema de irritabilidad ocular.

Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de una composición (formulación) química, el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente:

¿Cuándo un compuesto químico o composición química tiene nivel inventivo?

Cuando la composición presenta un efecto inesperado. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos o composiciones similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados. (subrayado fuera de texto)

Así las cosas, como se explicó anteriormente, la formulación reivindicada presenta niveles de **toxicidad sustancialmente reducidos** toda vez que la composición del ejemplo 10 de la presente invención es **ligeramente irritante y reversible** para los ojos; mientras que la composición de acuerdo al ejemplo 13 de D1 es **irritante** para los ojos.

En este orden de ideas, es claro que la formulación reivindicada presenta nivel inventivo de acuerdo a las disposiciones del Manual Andino de Patentes (MAP) toda vez que la formulación reivindicada en la presente invención es **ligeramente irritante para los ojos** lo cual se entiende como un mejoramiento en cuanto al problema de irritabilidad ocular, es decir, una mejora en los resultados como bien lo establece el MAP si se compara con la formulación del documento D1 la cual es irritante para los ojos. Este mejoramiento no se deriva de forma evidente del estado de la técnica, tal como pretende hacerlo ver la entidad demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta demanda en las siguientes normas:

Artículos 85, 136, 206 a 211 del Código Contencioso Administrativo y todas las demás normas concordantes.

Artículos 15, literal b, 18, 25, y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y todas las demás normas que resulten concordantes.

PRUEBAS

17532
11
13

DOCUMENTALES:

Solicito sean tenidas como tales los siguientes documentos:

Los antecedentes administrativos que contienen todas las pruebas y documentos allegados durante el trámite de solicitud de patente y la vía gubernativa.

Con el objeto de obtener todos y cada uno de estos documentos, respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que oficien a la entidad demandada para que remita el expediente No. 03.045.533, correspondiente a dicho trámite (C.C.A. Art.207 Nral. 6o.).

DICTAMEN PERICIAL:

Solicito que se practique un dictamen pericial con intervención de peritos que sean profesionales en Química, con el fin de que se determine si la invención llamada "formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua" tiene o no nivel inventivo.

El siguiente es el cuestionario que deberá ser resuelto por los peritos:

CUESTIONARIO

1. Teniendo en cuenta que el ensayo comparativo presentado ante la oficina de patentes en respuesta a la acción oficial fue llevado a cabo de acuerdo a las directrices OECD No. 405 del 24 de febrero de 1987 y que dichos estudios se realizaron de conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorio, se solicita al señor perito informar si los resultados obtenidos en dicho ensayo son confiables y debieron ser aceptados por la oficina de patentes.
2. De acuerdo al Manual Andino de Patentes¹, si la solicitud es rechazada por nivel inventivo, el solicitante puede presentar datos adicionales o ensayos comparativos con el fin de demostrar la presencia de un efecto inesperado o mejoramiento de la invención.

En vista de lo anterior, se solicita al señor perito responder si el ensayo comparativo demuestra el efecto mejorado de la formulación reivindicada y si el mismo debía ser aceptado por la oficina de patentes.

3. Teniendo en cuenta que la formulación reivindicada presenta una reducción significativa en cuanto a toxicidad ocular (ligera y reversiblemente irritante para los ojos) y que la formulación del ejemplo 13 del documento D1 es irritante para los ojos, se solicita al señor perito responder si dichos resultados revelan el efecto inesperado de la formulación reivindicada en vista de del documento D1.

¹ Manual Andino de Patentes. Información complementaria y ejemplos comparativos. Pág 82.

176
12
33
11A

4. Teniendo en cuenta la información revelada en el ensayo comparativo, se solicita al señor perito responder si la formulación reivindicada presenta toxicidad reducida significativa.

5. De acuerdo al Manual Andino de Patentes², si un compuesto o composición química presenta efecto inesperado, dicho compuesto o composición es inventivo (a). Dicho efecto inesperado puede ser por ejemplo una mejora en los resultados.

De acuerdo a lo anterior y sabiendo que la formulación reivindicada presenta una disminución significativa de la toxicidad ocular, lo cual ha sido demostrado en el ensayo comparativo, se solicita al señor perito informar entonces si la formulación reivindicada presenta nivel inventivo.

6. Se solicita al señor examinador responder si el ensayo comparativo demuestra el efecto superior en cuanto a la irritabilidad ocular de la composición reivindicada en vista de D1.

7. La descripción establece en la página 3 que la formulación de acuerdo a la invención presenta un perfil de toxicidad aguda notablemente reducida. Esto significa, entre otros, que el LD50 oral en ratas es mayor de 2000 mg/Kg en peso corporal y que la formulación no es irritante ni para la piel ni para los ojos.

En este orden de ideas, se solicita al señor perito responder si el problema de la reducción de toxicidad ocular estaba inicialmente revelado en la descripción.

8. Se solicita al señor perito responder si una persona versada en la materia estaría motivada por el documento D2 de adicionar agente formador de película con el fin de obtener una menor irritabilidad ocular sabiendo que el documento D2 revela una elevada persistencia del pesticida como consecuencia de la adición de dicho agente formador de película el cual incrementa los efectos irritantes.

9. De acuerdo a la información revelada en el documento D2, sería posible para una persona versada en la materia esperar una reducción de la irritabilidad ocular tal como se obtiene en la presente invención?

10. Se solicita al señor perito informar si una persona versada en la materia habría llegado a la invención reivindicada con toxicidad ocular reducida en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

ANEXOS

Presento con esta demanda los siguientes documentos:

² Manual Andino de Patentes. Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología. Pág. 82.

- 177
34
15
1. Poder que me ha conferido la sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.** para presentar esta demanda de nulidad y continuar con el trámite hasta su culminación.
 2. Copia simple de la Resolución No. 27532 del 31 de julio de 2008, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Gustavo Valbuena Quiñones, por medio de la cual se negó el privilegio de patente a la invención llamada "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua".
 3. Copia simple de la Resolución 47045 del 21 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Gustavo Valbuena Quiñones, decidió el recurso el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 41832 del 13 de diciembre de 2007, confirmando tal decisión.
 4. Copia simple del recurso presentado en contra de la Resolución 27532 del 31 de julio de 2008.
 5. Copia del memorial radicado el día 1 de abril de 2009, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando que me fueran entregadas copias auténticas de las resoluciones demandadas, así como que se hiciera constar acerca de su notificación y ejecutoria.
 6. Dos copias de esta demanda, con sus anexos, una para el demandado y otra para el Ministerio Público.
 7. Una copia de esta demanda, sin sus anexos, para los archivos de su Despacho.

NOTIFICACIONES

La parte demandada (NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) recibirá notificaciones a través de su representante, el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Gustavo Valbuena Quiñones, o quien haga sus veces, en la carrera 13 No. 27-00, Bogotá D.C., Colombia.

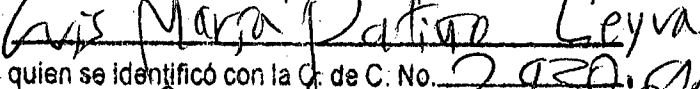
La parte demandante, la sociedad BAYER CROPSCIENCE S.A., y el suscrito recibiremos notificaciones en mi oficina de abogada, ubicada en la calle 94 A No. 7 A - 09, Bogotá D.C., Colombia o en la secretaría de su Despacho.

Señores consejeros,



Luis Patiño
C.C. No. 2.930.616 de Bogotá
T.P.A. 2698 del C.S.J.

El anterior memorial fue presentado personalmente por


quien se identificó con la C. de C. No. 2.930.616

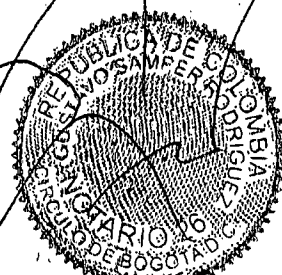
de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 2698

Bogotá, D.C. 15 ABR. 2009

El Notario Veintiseis

Gustavo Samper Rodríguez





Concepto técnico sobre demanda ante el Consejo de Estado de las resoluciones No. 27532 de 2008-07-31 y No. 47045 de 2008-11-21, en las cuales se decidió sobre la solicitud de patente radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número interno 03-45533

Concepto técnico No. 3704 de 2009-10-27

El título del objeto de la solicitud es "Formulación de insecticidas en forma de una emulsión del tipo de aceite en agua"

La solicitante no presentó oportunamente, al inicio del trámite de la solicitud, datos que permitieran concluir que el objeto de la solicitud denegada resolvía un problema técnico específico. En los sistemas de patentes es habitual que las invenciones se consideren soluciones a un problema técnico. En la solicitud en mención se reivindicó una formulación en forma de emulsión del tipo aceite en agua, que comprende a) uno o más insecticidas, en particular piretroides; b) uno o más disolventes seleccionados entre el conjunto de ésteres de ácidos monocarboxílicos alifáticos, ésteres de ácidos dicarboxílicos alifáticos, ésteres de ácidos monocarboxílicos aromáticos, ésteres de ácidos dicarboxílicos y fosfatos de tri-n-alquilo; c) un sistema emulsionante que comprende uno o más agentes tensioactivos aniónicos y dos o más agentes tensioactivos no iónicos, uno de los cuales tiene un valor de HLB comprendido entre 4 y 12 y otro de los cuales tiene un valor HLB comprendido entre 12 y 20; d) uno o más agentes formadores de película y/o espesantes; y e) agua. En la descripción del objeto de la solicitud es posible leer que la formulación reivindicada muestra un perfil de toxicidad reducida y dicha reducción era el objetivo a alcanzar mediante la invención. Es decir, el problema técnico a resolver mediante el objeto de la solicitud era cómo reducir la toxicidad de los ingredientes activos de dicha formulación. No obstante, en la descripción original no se encontró ni un solo dato que permita concluir que dicho problema se hubiera resuelto. Solamente, una vez esta Superintendencia demostró que dicha formulación podía ser derivada de manera evidente del estado de la técnica por una persona medianamente versada en la materia, la solicitante allegó datos que según la misma solicitante deberían demostrar que sí se resolvía el problema técnico.

El conjunto de datos allegado para tratar de demostrar que el problema técnico sí se había resuelto solo tiene un único dato comparativo de una única composición del estado de la técnica del documento WO 96 01047 (denominado en lo sucesivo D1), tomada al azar, y un ejemplo del objeto de la solicitud denegada. El dato no está asociado con algún tipo de manejo estadístico que demuestre que el mismo es confiable y representativo. El ensayo fue realizado por la misma solicitante y no por un organismo independiente, libre de conflicto de intereses, como un laboratorio acreditado por ejemplo. Una persona medianamente versada en la materia sabe que los resultados de los ensayos deben ser representativos y deben ser confiables. Un único dato de un único ensayo no garantiza ninguna confiabilidad, como tampoco el hecho de la falta de independencia en la presentación de los resultados.

La demandante hace referencia a un documento llamado "Manual Andino de Patentes" que no constituye una referencia vinculante para esta Superintendencia. La norma jurídica aplicable en Colombia para el trámite de una solicitud de patentes es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La demandante basa toda su argumentación en dicho documento (Manual andino...) como si fuera una norma jurídica obligatoria a pesar de que no es más que un documento de referencia como hay muchos otros. No obstante, esta Superintendencia sigue en muchas ocasiones, y en esta oportunidad concreta también, algunos de los planteamientos hechos en dicho "Manual andino".

Afirma así mismo la demandante que esta Superintendencia no acogió los resultados de exámenes de otras oficinas de patentes o de organizaciones que realizan exámenes a solicitudes de patentes y que en su opinión, esta Superintendencia "debió haber tenido en cuenta los resultados" ya mencionados. Debe insistirse en que para esta Superintendencia la norma de referencia es la decisión 486 y las normas jurídicas que la reglamentan en Colombia y, por lo tanto, los peritajes de otras entidades no son vinculantes.

Con respecto al documento D1, ya mencionado, la demandante asegura que la invención a la cual se denegó el privilegio de patente tiene altura inventiva frente a la formulación reivindicada en dicho documento D1. Tanto en el requerimiento hecho por esta Superintendencia a la solicitante, hecho en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, como en la resolución ahora demandada, la solicitante fue notificada sobre el hecho de que la única diferencia entre la formulación de la solicitud y la divulgada en D1 era la presencia de un agente formador de película. Al mismo tiempo se notificó a la solicitante que en el documento WO 90 09103 (denominado en lo sucesivo D2) ya se había indicado claramente que el papel desempeñado por un agente formador de película era el de disminuir la volatilidad de la formulación lo cual constituía una sugerencia directa sobre la disminución de la capacidad irritante que tienen las formulaciones volátiles. Es decir, la comparación hecha por la solicitante es errónea por cuanto el requerimiento de esta oficina va orientada a demostrar que la sola inclusión de un agente formador de película no hace inventiva una formulación pesticida volátil porque la persona medianamente versada en la materia sabría que con dicho formador de película se disminuye la volatilidad y, por lo tanto, la capacidad de irritar los ojos. En conclusión, desde este punto de vista los resultados allegado por la solicitante tampoco son conducentes.

Otra conclusión de lo anterior es que no es correcta la siguiente afirmación de la solicitante: "el documento D1 debería tomarse como base para el estudio del nivel inventivo de la presente invención". Por el contrario, esta Superintendencia sostiene que para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos documentos de referencia del estado de la técnica, aunque únicamente en el caso en que tal combinación hubiera sido evidente para el experto en la materia. En el caso que nos ocupa tal combinación es evidente porque ambos documentos se relacionan con formulaciones pesticidas del mismo tipo que la formulación de la solicitud

denegada y porque a partir de D2 era evidente la función del agente formador de película que debía incluirse en la formulación de D1 para disminuir la volatilidad del ingrediente activo.

Insiste la demandante en el efecto mejorado y sorprendente de su formulación y se basa en un único ensayo con un único dato, sin pruebas de confiabilidad, para sustentar dicha afirmación. La sola declaración de haber realizado el ensayo de acuerdo con buenas prácticas de laboratorio no es suficiente para demostrar la representabilidad y confiabilidad del resultado.

Como ya se indicó, no hay lugar a sorpresas cuando un técnico medianamente versado en la materia conocía de las propiedades del agente formador de película que constituye la única diferencia entre la formulación divulgada en D1 y la formulación de la solicitud denegada.

La demandante no menciona el documento EP1025757 (denominado en lo sucesivo D3). En D3 también se había divulgado una emulsión "aceite en agua" que comprende un pesticida, un solvente orgánico no polar, un cosolvente aprótico polar, un sistema tensioactivo emulsionante y un agente desespumante. El sistema tensioactivo emulsionante es una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos. El tensioactivo no iónico puede ser alcohol graso polialcoxilado, igual que en la solicitud estudiada. El tensioactivo aniónico puede ser una sal de metal alcalino de sulfonatos grasos, igual que en la solicitud estudiada. El cosolvente polar aprótico puede ser un éster de aceites vegetales, igual que en la solicitud estudiada. En la página 8 del documento D3, párrafo [0067], se indica que la formulación puede contener espesantes, igual que en la solicitud estudiada, y en la tabla de la página 9 puede leerse que se usa un copolímero de vinilpirrolidona e isopropanol. El solicitante usó un polímero de vinilpirrolidona como formador de película. Por lo tanto, un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud en estudio a partir de D3, ya que los espesantes o el copolímero de vinilpirrolidona habría dado el resultado buscado de disminuir la irritación en las personas que buscaba el solicitante con el objeto de su solicitud. Es decir, a pesar de que las formulaciones son algo diferentes, ya se había usado la pirrolidona, que es la única diferencia entre D1 y la solicitud denegada.

Con respecto a las pruebas periciales solicitadas por la demandante, esta Superintendencia considera que la primera pregunta no es conducente ni procedente ya que la comparación realizada en el ensayo reportado solo aplicaría si esta oficina no hubiera demostrado que la combinación de los documentos D1 y D2 o D1 y D3 (EP 1 025 757) desvirtúa el nivel inventivo. El ensayo sólo compara D1 con el objeto de la solicitud y por lo tanto no es un indicador de la altura inventiva.

Con respecto a la segunda pregunta, el llamado manual andino no es norma vinculante aplicable en Colombia y, por lo tanto, no es un documento de referencia para un prueba pericial.

La tercera pregunta presenta el mismo inconveniente que la primera ya que sólo la combinación de D1 y D2 indicaría a la persona medianamente versada en la materia cómo derivar de manera evidente el objeto de la solicitud denegada.

La cuarta pregunta también presenta el inconveniente de que sólo se realizó un único ensayo con un número no reportado de mediciones, luego, un perito no estaría en capacidad de responder.

La quinta pregunta se basa, nuevamente, en el Manual andino y presenta el mismo inconveniente que la segunda pregunta.

La sexta pregunta tampoco puede ser respondida por un perito por cuanto el resultado reportado no tiene ni representatividad de todas las composiciones del estado de la técnica ni la confiabilidad que cualquier resultado de una medición debe tener, como es una cantidad mínima de mediciones y una declaración de incertidumbre de medición.

La séptima pregunta devela que la solicitante no demostró en ningún momento del trámite que el problema técnico al que iba dirigida la invención fue resuelto. En el único ensayo reportado no se da a conocer si el LD50 es menor de 2000mg/kg de peso corporal y solo se presenta una valoración cualitativa.

Las preguntas 8 y 9 hacen ignorar al perito el hecho que la solicitud de patente en cuestión fue denegada por falta de altura inventiva con base en la combinación de dos documentos (D1 y D2 ó D2 y D3) y con ellas se pretende que el perito diga que efectivamente con base en un único documento no se desvirtuaría el nivel inventivo de la solicitud.

A manera de conclusión, esta Superintendencia quisiera recalcar el hecho que una invención debe representar un salto cualitativo en la técnica y no simplemente cuantitativo. En el campo de la solicitud denegada, las formulaciones pesticidas suelen presentar diferentes propiedades inherentes y no se adquiere nivel inventivo por el simple hecho de identificar nuevas propiedades o de medirlas. Para una persona medianamente versada en la materia es evidente que la volatilidad de una sustancia incide directamente en la capacidad que tiene esa sustancia de acceder a los órganos de un organismo vivo que se encuentre en su proximidad. Cuanto más volátil es la sustancia, más fácil y más profundamente accederá al organismo vivo. Para el técnico en la materia, disminuir la volatilidad de la composición habría resultado evidentemente influenciando negativamente la capacidad de irritar que tiene la composición. Por lo tanto, agregar el agente formador de película, conocido a partir de D2 o D3, a la composición de D1 daba como resultado la composición reivindicada.