

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°- 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de octubre de 2003, bajo el número 03 - 090727, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "EMPLEO DE ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/03618 del 2 de abril de 2002.

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 26 de marzo de 2008 y el 2 de julio de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, modificó el título de la solicitud a: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 148 y 149, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

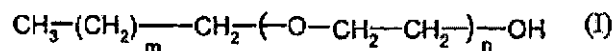
RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I).



Es conocido, que los etoxilatos de ácidos grasos pueden emplearse como favorecedores de la penetración para un gran número de productos activos, agroquímicos. El problema técnico planteado en la solicitud, consiste en que únicamente se observa el efecto deseado cuando la formulación empleada presenta un contenido relativamente elevado de etoxilatos de alcoholes grasos.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud plantea que los etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I) pueden emplearse como favorecedores de la penetración para productos activos, insecticidas.

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 11 de abril de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 101 18 076.4.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 150 y 152 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 encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1 (antes D2)	ES2152937	Agentes para el tratamiento de plantas	1994-01-19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

3. 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 estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "...todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito...presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

"...el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)"¹

¹ Proceso 11 – IP - 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

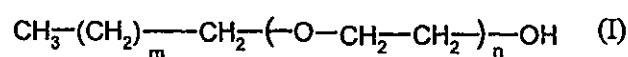
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia.

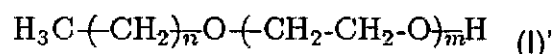
En efecto, la solicitud presenta en su reivindicación 1 una composición para el tratamiento de plantas que comprende:

- 0,1-30% de etoxilatos de alcoholes grasos de fórmula (I)



- Compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en donde la proporción es 1:0,1 a 1:2,0 (ingrediente activo:etoxilatos).

Por su parte, el documento D1 (antes D2) divulga un agente fungicida caracterizado porque contiene un principio activo y al menos un acelerador de la fórmula (I)'



La anterioridad D1, hace referencia además al empleo de los aceleradores de agentes para el tratamiento de plantas y a la mejora de la penetración del principio activo.

Al comparar la materia objeto de esta solicitud con la materia divulgada en D1, se observa que este documento ya había divulgado los mismos etoxilatos de la solicitud y su aplicación como favorecedores de la penetración de ingredientes activos, solo que ahora prueban ingredientes activos del tipo insecticida. Así las cosas, el efecto técnico inesperado y sorprendente señalado así en la solicitud, es decir, "el favorecimiento en la penetración del ingrediente activo", no se puede considerar como tal, teniendo en cuenta que D1 ya había divulgado dicho efecto.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia a partir de las enseñanzas del documento D1 y su propio conocimiento, podría formular una composición como la aquí presentada, donde se combinen los mismos etoxilatos de D1 con un ingrediente activo, por ejemplo, un compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos (ampliamente conocidos) para favorecer la penetración de este.

Por lo tanto, las composiciones de esta solicitud se derivan de manera evidente del arte previo, son alternativas obvias para un técnico medio en la materia, no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

presentan un efecto técnico sorprendente ni inesperado, de tal manera que no representan un salto cualitativo en la técnica.

En este punto en particular, cabe aclarar que realizar variaciones en proporciones ó cambiar componentes de formulación por otros alternativos conocidos en la técnica son para una persona medianamente versada en la materia, prácticas comunes de optimización de producto.

Además, los etoxilatos de ácido graso ya habían sido utilizados como favorecedores de la penetración de fungicidas y herbicidas, y ahora su actividad como favorecedores de insecticidas solo corresponde a una alternativa más de aplicación.

Teniendo en cuenta lo anterior y acorde al artículo 18 de la Decisión 486, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, ya que para un técnico normalmente versado en la materia, el resultado previsto pudo ser derivado del estado de la técnica.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta que la anterioridad WO 0054568 (antes denominado D1) se relaciona con una composición para el recubrimiento de semillas, y no tiene nada que ver con la materia objeto de esta solicitud. Además, menciona que el documento WO 0054568 no sugería la combinación acá reivindicada.

Al respecto, es importante aclarar que dicha anterioridad sí sugería la combinación acá reivindicada, toda vez que se contemplan dentro del alcance de WO 0054568, todos los elementos de la composición de esta solicitud. Lo que no sugiere dicho documento, es el uso como favorecedores de la penetración de los componentes etoxilados. Sin embargo, la composición divulgada por WO 0054568 sugiere la composición de esta solicitud.

Cabe señalar, que el argumento del solicitante esta enfocado al uso que se le va a dar a la composición, lo cual no se considera una característica técnica de la composición y no puede ser objeto de patentabilidad según lo dispone el artículo 14 de la Decisión 486.

Pese a lo anterior, el documento WO 0054568 no será teniendo en cuenta para la presente decisión, puesto que no esta relacionado con la misma aplicación ó uso de la composición de la solicitud.

Ahora bien, el documento ES2152937 (antes D2), efectivamente revela

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

formulaciones biocidas que contienen etoxilados de alcoholes grasos tal como lo argumenta el solicitante y además revela la misma clase de derivados etoxilados, usados en la composición de esta solicitud.

Aunque el solicitante argumenta que "...solo existe una pequeña superposición entre la clase de etoxilatos de D2 (ahora D1) y la clase de etoxilatos de esta solicitud...", es justamente esa superposición la que indica que los derivados etoxilatos usados en la composición de esta solicitud son equivalentes a los etoxilatos de ES2152937 o D1.

Así las cosas, el documento ES2152937 afecta el nivel inventivo de la composición de interés, debido a que revela los mismos derivados etoxilados de la solicitud y hace referencia específica al favorecimiento de la penetración de ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

La solicitud, simplemente presenta la combinación sugerida desde D1 de elementos ampliamente conocidos en la técnica, a saber, el ingrediente activo y el derivado etoxilado. Mas aún, dicho derivado es bien conocido en la técnica y es comercializado bajo el nombre de Genapol C-100, tal como se indica en la descripción de la solicitud y en la respuesta de la misma.

Señala el solicitante, que "...los efectos benéficos de acuerdo a la presente invención, solo pueden ser obtenidos utilizando ese tipo de etoxilatos... junto con compuestos neonicotinilos...", sin embargo, cabe señalar que D1 ya había demostrado un favorecimiento de la penetración de ingredientes activos tipo fungicidas, utilizando justamente los mismos etoxilatos de esta solicitud.

Esto demuestra, en concordancia con lo expuesto anteriormente y el capítulo descriptivo de la solicitud, donde hace referencia al uso de etoxilatos de alcoholes de ácidos grasos (conocidos) para favorecer la penetración de ingredientes activos, que en este caso simplemente se escogieron los compuestos neonicotinilos con actividad insecticida.

Los resultados expuestos en la solicitud, son el resultado de una investigación de rutina y no se pueden considerar inesperados ni sorprendentes, toda vez que D1 ya había divulgado el favorecimiento en la penetración de ingredientes activos, al utilizar etoxilados de ácidos grasos.

Es importante aclarar, que la proporción de componentes se deriva del estado de la técnica, debido a que surge como resultado de un proceso de optimización de rutina, donde se determina la proporción que ofrece mayor penetración. Tal como se había señalado en el análisis de fondo, esta solicitud solo se refiere a una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49918

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-090727

combinación sugerida de elementos conocidos. Además, cambios en proporciones de componentes, son prácticas rutinarias de optimización de producto ampliamente conocidas para un técnico medio en la materia.

Finalmente, señala el solicitante el análisis de nivel inventivo de la presente invención fue realizado en retrospectiva o ex post facto.

Al respecto, se aclara al solicitante que el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el experto medio en la materia, así como con el conocimiento divulgado en documentos previamente publicados. De tal suerte, con los conocimientos generales comunes que tenía un experto medio y los que sobre la materia pertenecían al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr el objeto de la presente invención, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE 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 30 SET. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067