

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 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 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 49918 del 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó 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”.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2009, bajo el número 03 090727 00011 - 0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar “se conceda el privilegio de patente”.

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

Transcribe el recurrente el artículo 18 de la Decisión 486 y prosigue:

“(…) Con el fin de evitar la subjetividad en el análisis de la obviedad de la invención frente a las enseñanzas del estado del arte, fue necesario que la Doctrina internacional desarrollara un método que delimitara claramente el papel del examinador y le diera certeza a los solicitantes de patentes sobre la forma cómo se estudiaría la patentabilidad de sus invenciones.

Este método se denomina el método problema-solución y ha sido acogido por las Oficinas de Patentes, la jurisprudencia en general y en nuestro caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A este respecto, se considera entonces que un documento o una combinación de éstos sólo deben ser considerados válidos para la afectación de este requisito, cuando una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras sobre la manera como se resuelve el problema técnico, es decir, sobre la invención tal como se encuentra reivindicada.

Para los anteriores efectos, el método problema solución enseña que el primer paso en el estudio del nivel inventivo de una invención es determinar cuál es el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 090727

estado del arte más próximo a la invención frente al cual ésta última debe ser comparada.

Dicho estado del arte más próximo es, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, aquel que resuelve el mismo problema técnico que pretende resolver la invención bajo estudio. Lo anterior, por cuanto esta sería la información a la cual normalmente accedería quien pretende resolver dicho problema técnico.

La aplicación de este método para el estudio de nivel inventivo de las solicitudes a su cargo por parte de las oficinas de patentes de los países miembros de la Comunidad Andina resulta obligatoria teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente es importante poner de presente que el estudio de nivel inventivo llevado a cabo por el Examinador no puede ser una análisis en retrospectiva, toda vez que su tarea debe estar encaminada en ponerse a el lugar del inventor en el momento en el que él busca la solución al problema técnico y sin utilizar la solución reivindicada como punto de partida de dicho análisis.

En resumen, una anterioridad afectaría el nivel inventivo de una solicitud si una persona medianamente versada en la materia, en el momento de buscar la solución al problema técnico, encontrase en dicha anterioridad un problema técnico comparable y asimismo, encontrara enseñanzas o sugerencias que le llevaran de manera obvia a la solución reivindicada.

En el presente caso y contrario a lo que afirma el Examinador, D1 no revela o sugiere la combinación de las características principales de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por el contrario, los datos experimentales adjuntados al memorial en respuesta al oficio No. 16794 claramente muestran que la combinación de acuerdo con la presente invención que comprende:

- etoxilatos de ácidos grasos lineares de fórmula específica y
- neonicotinilos como componentes activos,
- en donde la proporción en peso de los componentes activos con respecto a los etoxilatos de ácidos grasos es de 1 :0, 1 a 1 :2,0

exhibe efectos benéficos e inesperados al ser comparada con combinaciones que comprenden otros ingredientes activos, resultado éste que ha sido ignorado por el Señor Examinador.

D1 meramente revela que ciertos compuestos definidos por tres fórmulas generales diferentes pueden favorecer la penetración de ingredientes activos en las hojas de las plantas. Un grupo de dichos compuestos pertenece a los etoxilatos de ácidos grasos, otro pertenece a ésteres del ácido fosfórico y el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 090727

tercer grupo pertenece a los ácidos dicarboxílicos. Los neonicotinilos no son mencionados en absoluto y mucho menos se menciona la proporción en peso de los ingredientes activos con respecto a los aceleradores de penetración.

Si bien una persona medianamente versada en la materia puede combinar un acelerador de la penetración como se define en D1 con un ingrediente activo en cierta proporción en peso, este no es el avance significado en el estado del arte que pretende reivindicarse en esta invención.

El salto tecnológico que provee la presente invención es que los etoxilatos de ácidos grasos de formula específica favorecen la penetración de neonicotinilos en las hojas de las plantas cuando se emplea una proporción en peso específica. Los datos experimentales presentados en respuesta al oficio No. 16794 muestran que el avance de este efecto de penetración no puede ser obtenido cuando se emplean otros ingredientes activos. Esta enseñanza técnica no puede ser derivada a partir de D1 ni a partir de la combinación de D1 con otro documento del estado del arte, entre ellos D2. Aun cuando la persona medianamente versada en la materia hubiese combinado un etoxilato de ácido graso como se define en D1 con un compuesto del grupo de los neonicotinilos, el no hubiese empleado la proporción en peso como se define en la reivindicación 1. Tal como se menciona en respuesta al Oficio No. 3979, en las formulaciones convencionales se emplean adyuvantes con un exceso mayor al 2:1 sobre el ingrediente activo, por lo cual el efecto técnico de la presente invención no puede ser entonces considerado obvio sobre el arte previo.

Adicionalmente es relevante anotar que solicitudes equivalentes de la presente invención han sido otorgadas en: Europa, Argentina, Australia, Chile, China, Egipto, Indonesia, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Taiwán, Ucrania, Vietnam y otros doce países, por lo que no resulta comprensible que el resultado de patentabilidad en Colombia resulte diametralmente opuesto al efectuado por dichas oficinas de patentes.

Con respecto a lo anterior, cabe resaltar el hecho de que esta misma invención ha sido otorgada en uno de los países que conforman la Comunidad Andina: Perú y que posee la misma legislación en patentes de nuestro país".

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:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0093141

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

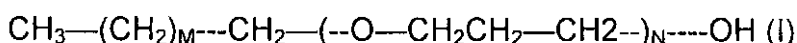
Rad. PCT 03 090727

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".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos de la fórmula (I)



Como es conocido 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 presente solicitud radica 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.

Mediante la Resolución 49918 del 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente antes referenciado por cuanto la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que "una anterioridad afectaría el nivel inventivo de una solicitud si una persona versada en la materia, en el momento de buscar la solución al problema técnico, encontrase en dicha anterioridad un problema técnico comparable...".

Al respecto cabe anotar que el documento D2 indica que "es tarea de la presente invención indicar un agente para el tratamiento de plantas que contenga un aditivo, que acelere la penetración en las cutículas de las hojas directamente en el lugar de acción". Lo cual corresponde al mismo propósito de la solicitud en estudio, tal como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314¹
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 090727

se desprende de lo divulgado en el folio 61 "la presente invención se refiere a un nuevo empleo de los etoxilados de los alcoholes grasos como favorecedores de la penetración para determinados productos activos con propiedades insecticidas", por tanto, contrario a lo que indica el recurrente, el problema técnico a solucionar es el mismo, dado que lo que realmente se busca es favorecer la penetración del principio activo.

De otra parte, si bien es cierto que los neonicotinilos no son mencionados, el documento D2 enseña el uso de derivados etoxilados como los de la solicitud en estudio que facilitan la penetración del ingrediente activo, además en dicho documento se revela un estudio sobre las propiedades de los aceleradores de la penetración y los factores que inciden en la concentración a la hora de la formulación. De esa manera, se ratifica que el documento D2 afecta el nivel inventivo de la composición reivindicada, una vez que revela los mismos derivados etoxilados de esta y hace referencia específica al favorecimiento de la penetración de ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

En lo referente a las tablas que menciona el recurrente, estas no fueron incluidas originalmente en la solicitud. De otra parte, no son claras ni representativas, porque no se indica la forma de ejecución de los ensayos así como tampoco existe un punto de referencia que permita determinar alguna ventaja, además de hecho ya se conoce en el arte previo las formulaciones de principios activos pesticidas con favorecedores de la penetración como los alcoholes grasos etoxilados.

Ahora bien, sobre las proporciones específicas no se puede afirmar que sean específicas, y lo único que se deriva de dichas proporciones es que la formulación se ajusta de acuerdo al principio activo aún dentro de compuestos análogos como ocurre con la presente solicitud, lo cual resulta indiscutible para una persona del nivel medio en conjunto con lo divulgado en el arte previo, pues tal como se sustentó en la resolución de negación, simplemente se presenta la combinación sugerida por D2 de elementos ampliamente conocidos en la técnica (a saber el ingrediente activo y el derivado etoxilado), más 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 las correspondientes respuestas del solicitante.

Las formulaciones propuestas por la solicitud son producto de ensayos rutinarios y, de acuerdo con el efecto que se quiere lograr, se determinan las proporciones o porcentajes óptimos de cada componente en la formulación, de manera que no constituye un salto en la regla técnica que pueda proporcionar actividad inventiva. Como ya se indicó anteriormente, el arte previo enseña las combinaciones de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314'
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 090727

compuestos plaguicidas con compuestos etoxilados de alcoholes grasos, indicando los factores a tener en cuenta de acuerdo al principio activo, donde además se da a conocer las propiedades de los compuestos etoxilados de alcoholes grasos que favorecen la penetrabilidad dada su no volatilidad y su coeficiente de difusión entre otros.

Sobre el análisis en retrospectiva que afirma el recurrente el examinador hizo, cabe decir que justamente el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el experto medio en la materia y en el conocimiento divulgado en documentos que habían sido publicados previamente, de tal manera que 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 los compuestos y las composiciones aquí reclamadas, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

Finalmente, sobre las concesiones otorgadas en otros países a solicitudes equivalentes, este Despacho considera que si bien los requisitos de patentabilidad de una invención son requisitos universales, el análisis de patentabilidad de la misma se debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislación vigente en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invención en una oficina, no determina su reconocimiento automático en otra.

Por lo demás, en relación con las practicas administrativas de otros países para efectos de los exámenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada, debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por las distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relación con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...". (Proceso 51-IP-2008).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 090727

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 49918 del 30 de septiembre de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

19 FEB. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35. Piso 4.
Bogotá D. C.

202066