

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 27 86

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución 009129 de 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN DE BASE OLEAGINOSA", con fundamento en los artículos 18 y 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma, además de no revelar la invención de manera clara y evidente, se deriva del arte previo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de marzo de 2010, con el número 04 003297 00009-0000, encontrándose dentro del termino establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Bayer Cropscience AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que la descripción presentada cumple con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486, es decir divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión.

Para sustentar tal afirmación, menciona que las pruebas de estabilidad de la formulación cuyos resultados se reflejan en las tablas Ia-Ii divulgadas en el pliego descriptivo, se realizaron con diferentes temperaturas de almacenamiento (-10°C/temperatura ambiente/30°C/40°C/54°C/temperaturas alternadas) y en unos "puntos en el tiempo en que las muestras fueron tomadas son aquellos, que una persona versada en la materia elegiría con el fin de conocer si una formulación es estable o no". (Ver folios 133 y 134).

De otro lado, señala la recurrente que el mejoramiento de la actividad biológica queda demostrado con los datos experimentales que se encuentran en la tabla II del ejemplo II y que revelan que "la penetración de un compuesto activo dentro de las hojas de la planta se mejora cuando se usa una formulación de acuerdo con la presente invención [...]". (Ver párrafo 4, folio 134).

Ahora, para sustentar el cumplimiento del requisito nivel inventivo consagrado en el artículo 18 de la Decisión 486, la recurrente argumenta que las anterioridades encontradas D1 y D2, no mencionan "los alcoxilatos de alcohol, que tienen una fórmula como se muestra en la reivindicación 1 de la presente solicitud y que califican como promotores de penetración". (Ver último párrafo folio 136 y párrafo 7)

52786

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 52786

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

2, folio 137).

Asimismo para sustentar el nivel inventivo, la recurrente tomó el siguiente aparte de la solicitud de patente europea de D2: *"cuando se tiene en cuenta la estabilidad del (los) ingrediente (s) activo (s) del concentrado de suspensión, un material (es) tixotropico (sic) tal como el complejo bentonita-alquilamina y/o aerosil puede ser adicionado en una cantidad de, por ejemplo, 1 a 3% en peso con base en el concentrado total si es necesario".* (Ver párrafo 1, folio 137).

Respecto de la anterior posibilidad, la recurrente señaló: *"Debido a que la estabilidad de una suspensión es importante, una persona versada en la materia interpretaría dicha afirmación como una sugerencia para emplear un espesante. Sin embargo, la formulación SC reivindicada en la presente invención no contiene un espesante y no obstante es muy estable a diferentes temperaturas".* (Ver párrafo 1, folio 137).

Finalmente, la apoderada afirma que un técnico medio no podría obtener de manera obvia y/o evidente la invención a partir de los documentos de las anterioridades encontradas, ya que éstos no revelan o enseñan la combinación específica de los componentes que se pretenden reivindicar, es decir, las características técnicas esenciales de la invención a patentar.

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el artículo 28 de la Decisión 486, sobre la descripción de la invención, una vez analizados tanto el expediente, en particular las tablas Ia-Ii que reflejan los resultados de los ensayos de estabilidad, como los argumentos de la recurrente, se determinó que efectivamente para una temperatura de -10°C las mediciones en las primeras semanas son innecesarias, pues no se espera degradación en tan corto tiempo a tan baja temperatura. Mientras que a una temperatura de +54°C las mediciones en las primeras semanas son indispensables, pues justamente a una temperatura tan alta se espera menor estabilidad.

De esta manera, la información suministrada por el solicitante en la parte descriptiva de la invención resulta clara y suficiente para su comprensión y para ser ejecutada por un técnico. Por tanto, en este punto se le concede la razón a la recurrente.

Ahora bien, en cuanto al mejoramiento de la actividad biológica la recurrente indica: *"respetuosamente ponemos de presente que en la tabla II del ejemplo II se revelan datos experimentales que demuestran que la penetración de un*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 27 8 6
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

compuesto activo dentro de las hojas de la planta se mejora cuando se usa una formulación de acuerdo con la presente invención".

Al respecto, hay que manifestar que dicha tabla no hace referencia a la actividad biológica del ingrediente activo ni a una eventual mejora, ésta sólo se limita a mostrar la penetración del compuesto activo en la planta. Más aún, las diferencias son apenas apreciables a las 20h.

Aunque la actividad se esperaría que fuera mayor debido a la mayor penetración, no se presentó ningún resultado que respaldara esa idea. Por consiguiente, contrario a lo descrito en la solicitud de la invención en cuestión, (folio 43 líneas 5-14 del expediente) y como se había indicado en estudios previos, no se divulgó ninguna mejora en actividad ó un efecto sinérgico del ingrediente activo. Se reitera que, los resultados que se encuentran en la tabla II, folio 72, simplemente muestran una mayor penetración del ingrediente activo.

En cuanto a los estudios adicionales que se adjuntan con el presente recurso y que de acuerdo con la recurrente *"muestran que la penetración de ingredientes activos agroquímicos en las hojas se puede mejorar de manera sinérgica usando una combinación de un aceite vegetal y un alcohol etoxilato de formular (Ic) u otro alcohol etoxilato bajo la formula (I)"*, esta Oficina le informa que las mismas no proceden, de conformidad con el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A).

En efecto, el artículo mencionado establece: *"Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer ese último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio"*. (subrayado fuera de texto).

Así las cosas, a la luz de la mencionada normativa aplicable no es posible solicitar la práctica de pruebas con el recurso de reposición y, por ende, éste deberá resolverse de plano.

Por lo demás, de acuerdo con el artículo 50 del mismo Código, al ser el presente acto administrativo suscrito por el Superintendente de Industria y Comercio no procede en su contra recurso de apelación.

De otro lado, vale señalar que cuando la recurrente dice que *"la esencia de la presente invención es la combinación de ciertos ingredientes en una formulación SC"* a lo que se ha de referir, de acuerdo con lo que se reclama en el capítulo reivindicatorio, es a la combinación ó mezcla de al menos cuatro componentes, así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 27 8 6

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

- "- al menos un producto activo agroquímico que es sólido a temperatura ambiente*
- al menos un promotor de penetración, seleccionado de alcoxilatos de alcohol de la fórmula $R-O-(AO)_mH$*
(...)
- al menos un aceite vegetal*
- al menos un tensoactivo no iónico o un ayudante de dispersión y/o un tensoactivo aniónico o un ayudante de dispersión y*
- opcionalmente uno ó mas aditivos de grupos que consistenten de agentes emulsificantes, agentes antiespuma, los preservativos, los antioxidantes y/o los colorantes."*

En cuanto al cumplimiento del artículo 18 de la Decisión Andina 486, relativo al nivel inventivo que debe tener toda invención, la recurrente señala que los alcoxilatos de alcohol de la presente solicitud no se mencionan en las composiciones reveladas D1 y D2.

Al respecto se debe precisar que, contrario a lo manifestado por la recurrente, la composición reivindicada en esta solicitud se deriva del estado del arte (D1 y D2), pues, aunque los alcoxilatos de alcohol no se mencionan en ninguna de las anterioridades, las enseñanzas de estos documentos son suficientes para que un técnico medio planteara de forma evidente una composición como la de la solicitud en cuestión, así:

D1 divulga suspensiones en base de aceite en donde se combinan de forma general:

- Un ingrediente activo
- Un aceite vegetal
- Un medio dispersante donde son incorporados un surfactante iónico y un surfactante no iónico con un HLB entre 3-10.

Entonces, se tiene que D1 ya había divulgado la combinación entre un ingrediente activo, un aceite vegetal, un tensoactivo iónico y un tensoactivo no iónico. Nótese que el tensoactivo no iónico de D1 incluye estructuras tipo polietilenglicol, polioxyetilen y polooxipropilen que sugieren los surfactantes tipo alcoxilatos de alcohol de esta solicitud. (Ver folio 94, líneas 8-20)

Lo mismo sucede con el documento D2, el cual divulga concentrados herbicidas en suspensión que comprenden:

- Un ingrediente activo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 2786
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

- Un aceite vegetal
- Un surfactante. Dicho surfactante se selecciona del grupo de derivados de aceite vegetales, surfactantes iónicos y surfactantes aniónicos.

Como se observa, D2 había divulgado la combinación de los cuatro elementos característicos de esta invención. Un ingrediente activo, un aceite vegetal, un tensoactivo iónico y un tensoactivo no iónico. El tensoactivo no iónico de D2 también incluye estructuras tipo polioxyetilentalquil éteres (párrafo 3, folio 98 y reivindicaciones), las cuales sugieren las estructuras alcoxilatos de alcohol de esta solicitud.

En este orden de ideas, la inclusión de un tensoactivo no iónico de estructura alcoxilato de alcohol como favorecedor de la penetración en una formulación agroquímica, es claramente derivable a partir de las composiciones de D1 ó D2.

La recurrente para dar otro argumento a favor del nivel inventivo de la solicitud tomó como referente la siguiente información divulgada en la anterioridad D2 (folio 98, líneas 27-29): *"cuando se tiene en cuenta la estabilidad del ingrediente activo del concentrado de suspensión un material tixotrópico tal como el complejo bentonita-alquilamina y/o aerosil puede ser adicionado..."*, y con base en ella manifestó: *"debido a que la estabilidad de una suspensión es importante, una persona versada en la materia interpretaría dicha afirmación como una sugerencia para emplear un espesante. Sin embargo la formulación reivindicada no contiene un espesante. Sin embargo, la formulación SC reivindicada en la presente invención no contienen un espesante y no obstante es muy estable a diferentes temperaturas"*.

Sin embargo, de lo anterior queda claro que D2 sugiere el uso de un espesante, lo que hace que éste sea totalmente opcional, ya que en ningún momento señala dicho aditivo como indispensable. Lo mismo ocurre en la solicitud en estudio, donde el uso de un aditivo espesante se presenta como una opción o sugerencia dependiendo de las necesidades de la formulación.

Por lo tanto, se concluye que lo señalado por la recurrente sólo conduce a ratificar el carácter opcional del uso del aditivo tanto en la anterioridad citada como en la presente solicitud.

Por otra parte, esta Oficina comparte con la recurrente que 1) *"los tensoactivos aniónicos generalmente no son utilizables como favorecedores de la penetración."* y 2) *"los promotores de la penetración están definidos generalmente en la técnica por ser tensoactivos que tiene un HLB de 10 a 20"*.

Dichas afirmaciones coinciden lógicamente con las enseñanzas del arte citado, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 5 27 8 6**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

dónde claramente ya se había combinado un aceite de origen vegetal con un tensoactivo no iónico de un HLB alto (por ejemplo HLB=10 en D1) como favorecedor de la penetración de un ingrediente activo.

Además, cabe señalar que los valores HLB de los tensoactivos no fueron mencionados en la presente solicitud, característica que podría haber sido esencial para definir la invención.

Por último la recurrente afirma que *"la presente invención presenta ventajas reales con respecto a lo revelado en D1-D2 (efecto de penetración sinérgico) y que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revela o enseña las características técnicas esenciales relacionadas con la misma"*.

Como se ha manifestado, las anterioridades D1 y D2 sí sugieren las características técnicas esenciales de esta invención, es decir los componentes de la composición, en particular el favorecedor de la penetración, toda vez que los tensoactivos polietilentalquileter, polioxyetilen y polooxipropilen del arte previo, sugieren los surfactantes tipo alcocilatos de alcanol de esta solicitud. Inclusive, D1 define el tipo de tensoactivo con el valor HLB.

Respecto a las ventajas reales, habría que indicar que no son inesperadas ni sorprendentes. Se reitera, el estado de la técnica ya había divulgado el uso de tensoactivos no iónicos como favorecedores la penetración; claramente lo que se iba a encontrar era una mayor penetración de ingrediente activo con el uso de más tensoactivo y, asimismo, una mayor actividad del ingrediente activo, causada a partir de una mayor penetración.

De esta manera se concluye que la composición de interés, se deriva de manera obvia y evidente del estado del arte, no tiene ningún efecto técnico sorprendente ó inesperado y definitivamente carece de nivel inventivo.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 5 2 7 8 6

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 3297

009129 de 19 de febrero de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN DE BASE OLEAGINOSA".

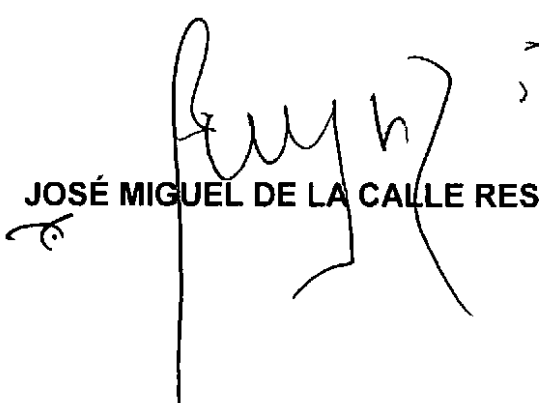
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Bayer Cropscience AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

29 SET. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez,
Carrera 4ª No 72 – 35, Piso 4
Bogotá D. C.

202094