

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 11 de enero de 2005, con el No. 05 - 001392, por la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN HERBICIDA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/17486 del 4 de junio de 2003.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 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 es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 7237, notificado el 3 de julio de 2009 y Oficio No. 525, notificado el 22 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las observaciones efectuadas a la solicitud debido a que el capítulo reivindicatorio no cumplía con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486, la solicitud no cumplía con los requisitos de unidad de invención y nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 28 de septiembre de 2009 y 31 de mayo de 2010, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 31 de mayo la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 119), el cual se encontró que no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez a que la composición reivindicada no cuenta con sustento experimental en la descripción. Finalmente, con el escrito del 31 de mayo la solicitante modificó el título de la solicitud a: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ACETAMIDAS Y ALCOHOLES GRASOS O ADITIVOS LIPOFÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS", el cual se encontró que se ajustaba a los requisitos legales. 

63147

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

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 nuevas reivindicaciones 1 a 6, contenidas en el folio 119 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud es una composición compuesta de herbicida conocido y de un aditivo lipofílico comercial, el producto Isopar® V, que corresponde a la definición dada por la solicitante en la primera reivindicación para el componente b). Así mismo, en los ejemplos divulgados en la descripción de la solicitud en estudio, el aditivo lipofílico puede ser ácido esteárico o alcohol estearílico. En síntesis, la invención consiste en la aplicación de un aditivo, comercialmente conocido, a un herbicida, también conocido, por lo cual se obtiene un efecto herbicida aumentado, más no sinérgico, también conocido, gracias al aumento de absorción del herbicida por parte de los tejidos de la maleza.

La solicitud bajo estudio reivindica:

- a) Por lo menos una acetamida seleccionada entre metolaclor y S-metolaclor.
- b) Una cantidad sinérgicamente activa de un aditivo lipofílico que comprende fluidos hidrocarburos que contienen más de 50% en peso de parafinas, en donde 50-100% de la parafina presentes en el fluido hidrocarburo son isoparafinas y en donde la relación (p/p) de a) a b) es 60:1 a 5:1 y el fluido hidrocarburo contiene menos de 2,0% en peso de componente aromático.

6.2 Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 12 de junio del 2002, que corresponde a la solicitud estadounidense No. US60/388.570.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 3147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

según obra a folio 102 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 00/03595	COMPOSITIONS AND METHODS FOR PROTECTING CULTIVATED PLANTS FROM HERBICIDAL INJURY	27-01-2000
D2	EP 0244754	HERBIZIDE EMULSIONEN	11-11-1987

6.3. 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 recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6 3147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica...’. [9]

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que ‘Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...) [11]’.¹

En efecto, en la solicitud no se encuentra ningún ensayo comparativo que demuestre un efecto mejorado del herbicida con Isopar® V, frente al del herbicida con otro tipo de aditivo lipofílico como el que se usa en el documento WO 00/03595 (en adelante llamado D1) o en el documento EP 0244754 (en adelante llamado D2), por lo que no se puede concluir que usar Isopar® V sea cualitativamente mejor que usar los aditivos lipofílicos que se usan en el estado de la técnica. Adicionalmente, tanto el documento D1 como el documento D2

¹ PROCESO 110 -IP- 2009
Página 4 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63147
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/05-001392

divulgan composiciones herbicidas en los que se usa: a) al menos una acetamida seleccionada entre metolaclor y S-metolaclor y b) un aditivo lipofílico.

En el documento D1 el aditivo lipofílico es un surfactante no iónico llamado Activator 90 que contiene ácidos grasos, que desempeñan exactamente el mismo papel que las parafinas e isoparafinas de la composición reivindicada. El efecto herbicida sinérgico que se pudiera observar de la aplicación conjunta del compuesto herbicida y del aditivo lipofílico resultaba evidente para un técnico medio en la materia debido a que dicho aditivo aumenta la absorción del herbicida hacia los tejidos de la maleza.

Por su parte, D2 divulga emulsiones herbicidas en las que también está presente el metolaclor y un aditivo lipofílico, como el Rewomul CSF-20, que es alcohol cetoestearílico, el cual es muy similar al alcohol estearílico usado por la solicitante. El aditivo lipofílico siempre desempeña el mismo papel y, por tanto, la composición reivindicada se deriva de manera evidente del estado de la técnica, además de que no hay nada inesperado en el mejoramiento de la capacidad herbicida de la composición debido a la mejor absorción en los tejidos de la hierba que se quiere atacar.

Por lo tanto, el objeto de la solicitud estudiada es derivado de manera evidente del estado de la técnica por parte de un experto medio en la materia y, por tanto, no tiene nivel inventivo.

6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

Con respecto a que la mezcla de isómeros que caracteriza la composición no cuenta con sustento experimental en la descripción, la solicitante indica que el metolaclor sí se encuentra debidamente sustentado, aún cuando la acetamida usada sea S-metolaclor, porque este posee dos elementos de asimetría. Debido a la presencia de estos dos elementos de asimetría hay cuatro formas diastereométricas de metolaclor que incluyen el S-metolaclor y, por consiguiente, el compuesto S-metolaclor está contenido en la denominación metolaclor.

Al respecto, esta Oficina aclara a la solicitante que si bien está de acuerdo con dicho argumento, en el aparte descriptivo no se incluyó la manera en que se demuestra que precisamente los otros isómeros tienen el mismo efecto que el que encuentra para el S-metolaclor. La solicitante afirma que el S-metolaclor debe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

estar permitido, lo cual es obvio porque los ejemplos de la descripción así lo demuestran. Lo que no está demostrado, es que los demás isómeros también tengan la misma actividad que reivindica la solicitante. Por lo tanto, la descripción no soporta enteramente el contenido del capítulo reivindicatorio.

En relación con el nivel inventivo, afirma la solicitante que *"D1 está dirigido a una composición y un método que reduce el daño a las plantas por uso de un herbicida y un repelente adyuvante. En este caso el repelente adyuvante es agregado para modificar las propiedades de superficie para que la retención de la composición sobre el follaje de la planta sea reducida. Adicionalmente, los adyuvantes repelentes descritos en esta referencia son materiales basados en silicona tales como organosilicatos de metal alcalino o siloxanos solubles en agua. Contrario a D1, la composición de la presente invención no incluye aditivos basados en silicona. Además, aunque la referencia D1 enseña que los aditivos basados en silicona reducen el daño a las plantas de cosecha emergente, la referencia no proporciona evidencia de sinergismo para el control de malezas"* (pág. 4 de la respuesta al Oficio No 525; Fl. 115).

Como respuesta al anterior argumento, esta Oficina aclara a la solicitante que en el primer capítulo reivindicatorio se reclamaba un herbicida junto con un co-herbicida y con un antídoto, con lo cual también se buscaba reducir el daño a las plantas cultivadas. Con respecto a la modificación de las propiedades de superficie que se divulgó en D1, en la solicitud bajo estudio también se usan sistemas surfactantes denominados con las letras A, B y C. Si bien estos sistemas surfactantes (A, B y C) no contienen siliconas, si cumplen la misma función que éstas.

Así mismo, es importante concentrarse en la diferencia que existe entre la materia divulgada por D1 y la composición reivindicada en la solicitud bajo estudio. En ambos documentos se trata de la presencia de una composición herbicida, en ambos documentos se trata de la presencia de un aditivo lipofílico. La diferencia reside en la composición exacta de ese aditivo lipofílico. En la solicitud en estudio, ese aditivo es un producto comercial compuesto por parafinas y con un muy bajo contenido de aromáticos y, según los ejemplos, puede tratarse de un alcohol estearílico o de un ácido estearílico. En D1, se divulgó el uso de Activator 90 como aditivo que contiene ácidos grasos y alcoholes etoxilados. De otro lado, en D2 se divulgan emulsiones en las que se usa alcohol cetosteárilico, el cual es un aditivo lipofílico que estaba incluso contemplado en el capítulo reivindicatorio original.

Por último, el llamado sinergismos de la composición reivindicada no es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 631471
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/05-001392

concluyente, porque en la descripción no se encuentran ensayos que lo demuestren sino sólo un efecto aditivo. Por lo tanto, una composición que contiene metolaclor con un aditivo lipofílico, que ya hubiese sido divulgado, es suficiente para derivar de manera inherente el efecto aditivo mostrado en la solicitud estudiada.

Por otra parte, la solicitante menciona que *"la composición de D1 está dirigida al uso foliar mientras que la presente invención está dirigida a su aplicación en el suelo. Adicionalmente, D1 contiene ejemplos comparativos de adyuvantes que no contienen sílice (por ej. Activator 90). Dicho compuesto tiene un surfactante alquilfenol, alcohol etoxilado y surfactante no iónico de aceite de cebo y ácido graso. Sin embargo, las presentes reivindicaciones están limitadas a fluidos hidrocarburos, no ácidos grasos. Por consiguiente, las enseñanzas de D1 no pueden anticipar en modo alguno a la presente invención"* (pág. 4 de la respuesta al Oficio No 525; Fl. 115).

Al respecto, esta Oficina considera que la aplicación al suelo o a las hojas es el destino que se va a dar a la composición y, por lo tanto, no es patentable debido a que, según la legislación comunitaria, los usos no son objeto de patente. Así mismo, para un técnico medianamente versado en la materia, a partir de la combinación de las enseñanzas del estado de la técnica, D1, y los datos del producto Isopar® V sobre su uso como solvente de la cera de las hojas de maíz u otros cultivos, habría derivado de manera evidente su uso. En efecto, el producto comercial Isopar® V ya era conocido en el estado de la técnica por sus características solventes, aplicables en las plantas en combinación con otros pesticida, es decir, usar Isopar® en combinación con el herbicida metolaclor no tiene nivel inventivo, porque el metolaclor ya se había usado con aditivos lipofílicos y porque Isopar® ya se había usado en combinación con pesticidas para facilitar la absorción del herbicida por parte de la hierba que se quiere atacar.

Finalmente, afirma la solicitante que *"el documento D2 describe una composición herbicida que comprende una fase acuosa que contiene una sal herbicida soluble en agua (glifosato o glufosinato), una fase orgánica que contiene pesticida (acetanilidas citadas) solubles en solventes orgánicos y surfactantes específicos. Los solventes descriptivos en D2 incluyen tolueno, xileno, metilnaftaleno, compuestos aromáticos C6-C16, ftalatos o cetonas inmiscibles en agua. Estos solventes no son descriptivos en la presente solicitud como adecuados para la presente invención. Adicionalmente, el documento D2 no describe el comportamiento sinérgico de los ingredientes tal y como se reivindica en la presente invención"* (pág. 4 de la respuesta al Oficio No 525; Fl. 115). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63147
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-001392

En respuesta a este argumento, esta Oficina llama la atención de la solicitante sobre el uso divulgado en D2 (página 6, tabla) del metolaclor y un aditivo lipofílico, como Rewomul CSF-20, que es alcohol cetoestearílico, que es muy similar al alcohol estearílico usado por la solicitante. Además, como ya se indicó, el uso de Isopar® V ya era conocido en el estado de la técnica como adyuvante en herbicidas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

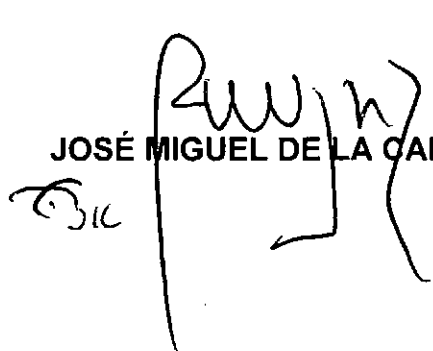
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ACETAMIDAS Y ALCOHOLES GRASOS O ADITIVOS LIPOFÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **17** NOV. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Margarita Castellanos Abondano
Calle 94 A No. 7A - 09
Bogotá D.C.

202095

Página 8 de 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284. Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia