

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009125
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 53780

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 2 de junio de 2005, bajo el número 05053780, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "MÉTODO DE PROTEGER SEMILLAS TRATADAS CON UN AGENTE FITOTÓXICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2003/036178 del 14 de noviembre de 2003.

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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 25 de noviembre de 2009 atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó 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 nuevas reivindicaciones 1 a 46, contenidas en los folios 354 a 361 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención se refiere a un método para incrementar el porcentaje de germinación de semillas de planta que se tratan con un agente fitotóxico, método que comprende: formar un recubrimiento de polímero sobre la semilla de planta antes de tratar la semilla con el agente fitotóxico, en donde la capa

0125

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009125
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 53780

está libre del agente fitotóxico y es una capa uniforme que tiene un espesor desde 1 a 500 micrones; y, tratar la semilla cubierta de planta con el agente fitotóxico.

2. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de diciembre de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/430,572. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 362 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6,199,318	Aqueous emulsions of crystalline polymers	2001-03-13

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".

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"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 (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009125
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 53780

el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención¹.

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, y considerando el documento encontrado en el estado de la técnica, las reivindicaciones de la presente solicitud carecen de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

Como ya se dijo, la presente solicitud de patente divulga un método de incrementar el porcentaje de germinación de semillas de planta que se tratan con un agente fitotóxico, método que comprende formar un recubrimiento de polímero sobre la semilla de planta antes de tratar la semilla con el agente fitotóxico, en donde la capa está libre del agente fitotóxico y es una capa uniforme que tiene un espesor desde 1 a 500 micrones; y, tratar la semilla cubierta de planta con el agente fitotóxico.

Por su parte, D1 divulga un método para mejorar la germinación de semillas que se tratan con un agente fitotóxico. El método contenido en D1 consiste en formar un recubrimiento polimérico (columna 1, líneas 17-18) sobre la semilla antes de tratarla con el agente fitotóxico (columna 14, líneas 54-59); el recubrimiento se encuentra libre de agente fitotóxico; el grosor del recubrimiento se hace de tal modo que la semilla se protege de los efectos nocivos del agente fitotóxico hasta la germinación. En el antecedente ya se había sugerido que la semilla es resistente a plagas mientras hay una disminución en los daños por estrés de agua (columna 4, líneas 5-22). Es decir, con el método de D1 se reduce la pérdida de semilla debido a condiciones de humedad más benignas.

Así las cosas, el método divulgado en D1 apunta a resolver el mismo problema técnico que el método propuesto en la solicitud en estudio. Adicionalmente, dichos métodos son equivalentes, toda vez que la única diferencia entre D1 y la solicitud es que en el antecedente no se mencionan explícitamente los datos numéricos del grosor de la capa de recubrimiento polimérico ni se menciona nada sobre su uniformidad.

No obstante dichas diferencias, de acuerdo con el capítulo descriptivo de la solicitud el espesor de la capa polimérica se diseña para bloquear un contacto fitotóxico con la semilla, permitiendo al mismo tiempo suficiente transferencia de oxígeno para mantener la viabilidad de la semilla y suficiente transferencia de humedad bajo condiciones ambientales enfrentadas normalmente por la semilla luego de la siembra. Dichas condiciones son precisamente las divulgadas en D1 (columna 4, líneas 5-22), puesto que el propósito de la semilla recubierta es una plántula más resistente a las plagas o enfermedades o a que el porcentaje de germinación se mejore mientras que las semillas sean más resistentes, estas condiciones se logran

¹ Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009125
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 53780

solo en el caso de que la semilla tenga suficiente oxígeno y humedad para mantener la viabilidad.

Por último, las únicas diferencias entre los métodos divulgados en D1 y la presente solicitud residen en los análisis y pruebas de grosor y de uniformidad que se realizaron, los cuales carecen de nivel inventivo, pues el hecho de analizar cuantitativamente los espesores o grosores óptimos de la capa polimérica no constituye un salto cualitativo en la técnica. De esa manera, la divulgación de D1 es suficiente para que un técnico medianamente versado en la materia hubiera derivado de manera evidente el espesor específico de la presente solicitud.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que "La presente solicitud y el documento D1 proporcionan soluciones a problemas técnicos diferentes de maneras disímiles". (Folio 343, párrafo 2)

Sobre el particular, además de lo expuesto en el numeral 3 de la presente resolución, cabe decir que adicionalmente al problema de germinación a cierta temperatura, es claro que en D1 ya se había revelado un método de recubrimiento de semillas con polímero para protegerlas del efecto fitotóxico de los agentes fitotóxicos con que se tratan las semillas, el cual es equivalente al método reivindicado.

Con respecto a las características cuantitativas determinadas por el solicitante, como ya se dijo, cuantificarlas no implica una actividad inventiva, ya que en D1 se sugiere que las semillas deben recubrirse con polímero de tal manera que se protejan del agente fitotóxico para que pudieran germinar de manera óptima.

Por ello, a partir de las enseñanzas de D1 un técnico medianamente versado en la materia habría cuantificado los espesores de la capa polimérica en que se obtienen porcentajes de germinación óptimas predichas en la anterioridad.

Finalmente, con respecto a la continuidad de la película la presente solicitud no suministra ningún dato experimental sobre la diferencia que podría existir entre una semilla recubierta con una capa uniforme y una recubierta con capa no uniforme, distinto a que una capa uniforme proporciona una mejor protección a la semilla, lo cual es obvio para cualquier técnico medianamente versado en la materia.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009125,
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 53780

interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO DE PROTEGER SEMILLAS TRATADAS CON UN AGENTE FITOTÓXICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Monsanto Technology LLC., 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
Dada en Bogotá D.C., a los

19 FEB. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A N° 4 - 41, Piso 4
Bogotá D.C.

202068