

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 640071
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

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 en esta Superintendencia el 5 de septiembre de 2005, con el No. 05088768, por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone en su calidad de apoderado de Sipcam S.p.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIONES PESTICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/001906 del 26 de febrero de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a 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. 8191, notificado el 17 de julio de 2009 y Oficio No. 13416, notificado el 27 de noviembre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de divulgación, claridad, concisión y sustento de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486. De igual manera mediante los mencionados Oficios se requirió a la solicitante para que se pronunciara en cuanto a la ausencia de nivel inventivo, unidad de invención y sobre los usos a que refiere la materia reclamada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 6 de octubre de 2009 y el 9 de abril de 2010, dio respuesta a los Oficios Nos. 8191 y 13416, respectivamente. En sus escritos presentó argumentos a favor de la patentabilidad. Adicionalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales cumplen con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486. 

64007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 640071
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

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 11, contenidas en los folios 107 a 109, no cumplen con los requisitos de sustento, definición y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en microemulsiones concentradas que comprenden: 1) de 10 a 25 partes por peso de un pesticida estable en agua, con una solubilidad en agua a 20°C inferior a 1% por peso, con un punto de fusión entre 10°C y 60°C; 2) de 8 a 25 partes por peso de uno o más solventes que son seleccionados entre acetales, alquil ésteres de ácidos carboxílicos con el alquilo comprendido entre C4-C10; alquil ésteres de ácidos bicarboxílicos o mezclas de lo mismo, alcoholes y que contienen átomos de oxígeno, con un punto de inflamación >60°C, solubilidad en agua a 20°C más baja que 5% por peso, parámetro de solubilidad de Hildebrand entre 16 y 21 MPa^{1/2}; 3) de 10 a 20 partes por peso de un poliol soluble en agua a 20°C; 4) de 10 a 25 partes por peso de uno o más surfactantes iónicos con un valor HLB entre 9 y 15; 5) de 2 a 10 partes por peso de uno o más surfactantes aniónicos; 6) de 20 a 40 partes por peso de agua; en donde: - la suma de las cantidades de los compuestos 1), 2), 3), 4), 5), 6) es 100 partes por peso; - la relación por peso entre la cantidad del solvente 2) y el ingrediente activo 1) varía entre 0,8:1 – 1,5:1; - la relación por peso entre la suma de las cantidades de los surfactantes 4) y 5) y la cantidad del pesticida 1) varía entre 0,5:1 – 3:1; - la relación por peso entre 4) y 5) varía entre 1:1 y 4:1.

6.2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: "[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud. 

JCC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 640071
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.99.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".¹

En relación con lo expuesto, en el presente caso se observa que en el capítulo reivindicatorio modificado persisten los errores respecto de los surfactantes iónicos y no iónicos.

En el texto presentado vía PCT, la primera reivindicación reclama microemulsiones que comprenden uno o más surfactantes no iónicos. Sin embargo, en todos los capítulos reivindicatorios allegados por la solicitante a esta Superintendencia, se reclaman surfactantes iónicos, lo cual, no obstante los requerimientos formulados, no se ajusta a la versión original de las reivindicaciones inicialmente presentadas.

Así mismo, en el texto original se indica que las microemulsiones comprenden uno o más surfactantes aniónicos, mientras que el último capítulo reivindicatorio modificado reclama surfactantes no iónicos, lo cual tampoco se ajusta al texto originalmente presentado. 

1 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64007
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

Por otro lado, los alcoholes grasos polietoxilados, los distirilfenoles y tristirilfenoles polietoxilados y todos los demás que se mencionan en la reivindicación 9 como surfactantes, son surfactantes no iónicos, aunque en la reivindicación 1 se indique que los surfactantes son iónicos. Es decir, la inconsistencia se mantuvo a pesar de haber notificado oportunamente a la solicitante en este sentido.

Como consecuencia de lo anterior, la invención no quedó bien definida y sin sustento en la descripción ya que, al confundir las características de uno y otro surfactante en las reivindicaciones, la descripción no las sustenta.

Así mismo, la solicitante fue notificada por esta Oficina sobre la falta de definición del objeto de la solicitud debido al uso del parámetro de solubilidad de Hildebrand para definir el segundo componente de la microemulsión, ya que el rango de 16 a 21 MPa^{1/2} cubre decenas de solventes, cuando en la descripción sólo se divulgan cuatro específicamente. De esta manera, una generalización que cubre una cantidad indefinida de solventes, por el parámetro de solubilidad de Hildebrand, sustentada con tan pocos ejemplos, no tiene fundamento en la descripción.

En consecuencia, no obstante los requerimientos oportunamente formulados, el capítulo reivindicatorio carece de sustento y definición, de conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

6.3. Determinación del estado de la técnica

6.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de marzo de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud MI 2003A000411.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 142 y 143 del expediente en estudio.

6.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a las fechas de las prioridades invocadas y relacionados con la materia de la solicitud en estudio. 

JCC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 640071
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5905072	Adyuvantes para fungicidas sistémicos, etc.	1999-05-18
D2	US 5527823	Formulaciones pesticidas	1996-06-18

6.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 640071
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

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 (...) Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente 'TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO"²

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

D1 ya había divulgado microemulsiones concentradas estables con el tiempo, que contienen pesticida (tetraconazole) con las mismas características físicas del componente 1) de la microemulsión reivindicada en la solicitud estudiada. Así, contiene poliol soluble en agua (propilenglicol), surfactante no iónico con un valor de HLB de 13 a 18, surfactante aniónico, agua.

En consecuencia, la única diferencia entre la solicitud y la anterioridad es que en D1 se divulga el uso de un solvente llamado Diesel^R BiTM de Novamont S.p.A., el cual es una mezcla de ésteres metilo de ácidos grasos, mientras que en la solicitud se usa como disolvente, uno seleccionado entre ésteres alquilo de ácidos carboxílicos con el alquilo comprendido entre C4-C10; con un punto de inflamación >60°C, solubilidad en agua a 20°C más baja que 5% por peso, parámetro de solubilidad de Hildebrand entre 16 y 21 MPa^{1/2}, condiciones físicas que, de acuerdo con la solicitud, cumple el acetato de heptilo.

Por su parte, D2 enseñaba el uso de acetato de heptilo en formulaciones pesticidas en calidad, precisamente, de solvente.

Por lo tanto, ya que el estado de la técnica señalaba al acetato de heptilo como solvente para composiciones pesticidas, un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el uso de dicho solvente en la microemulsión divulgada en D1, para llegar a la microemulsión de la solicitud.

Además, los ésteres metilo de los ácidos grasos no están tan alejados de la definición

2 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64007
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

dada por la interesada al solvente de la microemulsión de la solicitud: éster alquilo de ácido carboxílico. Es de anotar que, las microemulsiones divulgadas en D1, también fueron reportadas como estables.

Por otra parte, el ejemplo comparativo No. 10 de la solicitud usa un biodiesel que no necesariamente concuerda con el producto comercial Diesel^R BiTM de Novamont S.p.A. De allí, que pueda concluirse que un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud.

En consecuencia, la solicitud estudiada no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

6.5. Respuesta a los argumentos de la solicitante

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

En su respuesta, la solicitante se refiere a unas tablas A y 7 (Fl. 83) que no se encuentran denominadas como tal en la descripción allegada a esta Oficina, por lo cual no es posible seguir el curso de su argumentación.

Así mismo, adjunta los resultados de un segundo experimento con un solvente más para demostrar que la elección de solventes, según el parámetro de solubilidad de Hildebrand, no es una especulación. (Fls. 83-87)

No obstante dichos resultados, es preciso señalar que con base en el artículo allegado por la solicitante de Allan Barton, es posible confirmar que son varias decenas de solventes los que cumplen con las condiciones establecidas en la primera reivindicación de la solicitud y que dos ejemplos no son un número representativo con el que sea posible hacer una generalización, como la realizada para la primera reivindicación.

La solicitante también afirma, que se limitó el componente del solvente 2) de la reivindicación 1 insertando la reivindicación 6. (Fl. 84)

Sin embargo, se llama la atención sobre el hecho que la solicitante no limitó la reivindicación 1 y, por lo tanto, dicha reivindicación continúa siendo muy amplia en razón a la definición del solvente por el parámetro de solubilidad de Hildebrand.

Con respecto a los documentos del estado de la técnica citados por esta Oficina, afirma



JLC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64007

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

la solicitante que el problema técnico de su invención era suministrar formulaciones concentradas acuosas de agroquímicos insolubles en agua que tengan un impacto ambiental reducido, baja toxicidad, estabilidad durante el almacenamiento y la misma actividad agroquímica (Fl. 87). Así mismo, argumenta que en D1 se trata un problema diferente al resuelto por el objeto de su solicitud, pero simultáneamente afirma que D1 divulga una microemulsión estable (Fls. 88-89), y asegura que D1 no divulga ni sugiere qué pesticidas, con un punto de fusión entre 10°C y 60°C, pueden formar microemulsiones concentradas estables con una relación por peso componente de solvente 2)/ingrediente activo entre 0,9:1 y 1,5:1. (Fl. 90)

Sobre el particular, es necesario señalar que D1 usa tetraconazole como ingrediente activo, al igual que la solicitud (reivindicación 4). Luego, tetraconazole debería cumplir con las condiciones dadas en la primera reivindicación.

Con respecto a la proporción entre el solvente/ingrediente activo, en D1 se estableció que la cantidad de ingrediente activo está en el mismo rango de proporciones reivindicado, tal como lo afirma la misma solicitante en su respuesta.

Por otra parte, la solicitante manifiesta que en el ejemplo 10 comparativo demostró que cuando se usa en las microemulsiones de la reivindicación 1 un solvente del ingrediente activo diferente del componente 2) que se define en la reivindicación, no se obtiene una composición estable. (Fl. 90)

Dicha afirmación contradice lo expresado por la solicitante cuando cita el documento D1, al anotar que la anterioridad revela microemulsiones estables en las que se usó un producto comercial llamado Diesel^R Bi. De esta manera, el producto comercial no es necesariamente el mismo biodiesel usado por la solicitante en el ejemplo 10 de la solicitud.

Por otra parte, la composición del producto comercial Diesel^R Bi puede asimilarse a la definición general de solvente 2) dada en la reivindicación 1, ya que se trata de "alquil ésteres de ácidos carboxílicos con el alquilo comprendido entre C₄-C₁₀" y el anexo allegado por la solicitante sobre biodiesel no necesariamente se refiere al producto comercial Diesel^R Bi.

Con relación a D2, la solicitante señala que allí se resuelve un problema técnico diferente del de la solicitud en estudio y esto efectivamente es así. (Fls. 91 y 92)

No obstante dicha afirmación, D2 pertenece al estado de la técnica previo a la solicitud, toda vez que enseña soluciones pesticidas y el uso de solventes, como los usados en


JCC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64007
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

las microemulsiones de la solicitud. Es decir, un técnico medianamente versado en la materia habría utilizado esta enseñanza para emplear acetato de heptilo en las microemulsiones, ya que D1 divulga que es un solvente útil para composiciones pesticidas.

La solicitante también indica que una persona versada no encontraría en D2 motivación alguna para modificar D1 y resolver el problema técnico de la invención en estudio. (FI.92)

Al respecto, vale decir que la única diferencia existente entre las microemulsiones de la solicitud y las microemulsiones de D1, reside en el uso de un solvente conocido en el estado de la técnica para ser empleado en composiciones pesticidas.

Así, el problema técnico de obtener mayores concentraciones de principio activo contando con buena estabilidad en el tiempo, es un problema común a una gran cantidad de solicitudes de patente en la actualidad. En otras palabras, la motivación de usar un solvente diferente está en la problemática actual de las composiciones pesticidas, consistente en buscar solventes que no sean tan dañinos para el ambiente ni para la salud de las personas y animales útiles.

Finalmente, respecto a las relaciones solvente/principio activo, que no coinciden en D2 con las de la solicitud, es claro que el técnico medianamente versado en la materia utilizaría las de D1 que son idénticas o muy cercanas a las de la solicitud estudiada.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "FORMULACIONES PESTICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de Sipcam S.p.A., 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


JLC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 4 0 0 71
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 088768

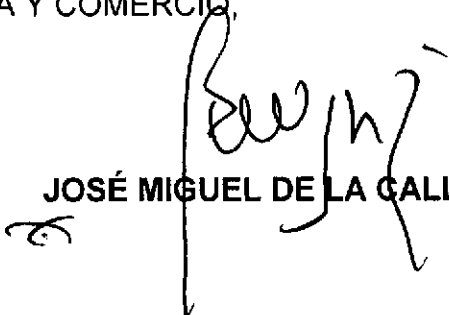
cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

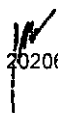
Dada en Bogotá D.C., a los

22 NOV. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
LUÍS FELIPE CASTILLO GIBSON
Carrera 13 N° 37 – 43, Piso 12
Bogotá D.C.


202068