

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 226681**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54  
del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 64007 del 22 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "FORMULACIONES PESTICIDAS", con fundamento en los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de una formulación que fue sugerida por el arte previo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de diciembre de 2010, con el número 05 088768 00011 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad SIPCAM S.p.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Frente a la falta de definición del objeto reivindicado en la solicitud denegada debido al uso del parámetro de solubilidad de Hildebrand para definir el segundo componente de la microemulsión, la recurrente manifiesta que:

*"La Tabla 1 en la página 8 de la descripción divulga la composición de las microemulsiones concentradas de los ejemplos 1-9 según la presente reivindicación 1, que tiene una relación por peso (componente de solvente 2))la-i. de 08:1 a 1,5:1.*

*La Tabla A resume el componente de los solventes 2) que se utiliza en dichos ejemplos, junto con los valores H.s.p. Dichos valores son tomados del primer párrafo de la página 7 de la descripción.*

*La Tabla 7 también reporta el componente de los solventes 2) utilizados en los ejemplos comparativos: Ejemplo 10 comparativo y Ejemplo 11 comparativo. La Tabla muestra que los valores H.s.p. del componente de los solventes 2) utilizados en dichos ejemplos comparativos (primer párrafo, página 11 de la descripción), estuvieron, respectivamente, por debajo y por encima del rango que señala la reivindicación 1 (16-21 MPA112).*

*b.) La descripción divulga que las microemulsiones de los Ejemplos 1-9 son estables a 5°C y a 54°C por al menos 14 días (párrafo 5, página 5) y a temperatura ambiente, por más de 2 años (tercer párrafo, página 8).*

011  
226681

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 2 2 6 6 8**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

*Por el contrario, en los ejemplos 10-11 comparativos no se obtuvieron ningunas microemulsiones: las composiciones demostraron una rápida tendencia a separación de fase (última oración, página 11, bajo: EJEMPLOS 10-11(comparativos) (sic). Con el fin de mostrar al Examinador que el parámetro H.s.p. es adecuado para definir el componente del solvente 2) para ser utilizado en las microemulsiones concentradas de la presente invención, la sociedad solicitante realizó otro ejemplo reportado bajo el Anexo 1, en donde como (sic) componente del solvente 2) se usó una mezcla de 2-etilexil lactato (en Adjunto 1A se indica como EHL con H.s.p.=18,4)".*

Respecto al nivel inventivo, la recurrente manifiesta que el documento US 5905072 (en adelante D1) hace referencia a adyuvantes de fungicidas sistémicos y composiciones fungicidas de los mismos. Adicionalmente, menciona que D1 indica que los adyuvantes conocidos están constituidos por aceites minerales y emulsificantes que tienen la desventaja de ser fitotóxicos y no ser biodegradables.

De otra parte, la recurrente menciona que D1 "no divulga ni sugiere que (sic) pesticidas con un punto de fusión de entre 10°C y 60°C (componente 1) de las microemulsiones de la presente invención pueden formar microemulsiones concentradas estables con una relación por peso (componente de solvente2))/a.i.0,9:1 y 1.5:1".

De igual forma, agrega que la solicitante demostró mediante el ejemplo 10 comparativo (pág. 10; Fl. 103) que "cuando se usa en las microemulsiones de la reivindicación 1 un solvente del ingrediente activo diferente del componente 2) (sic) que se define en la reivindicación, no se obtiene una composición estable". Finalmente, la recurrente afirma que:

*"Por lo tanto, aunque la relación por peso de biodiesel (a.i. estaba dentro del rango señalado en la reivindicación 1, según se reporta aquí abajo en el punto 2, en los comentarios del Ejemplo 10 comparativo) no se obtuvo una microemulsión concentrada y la composición mostró una rápida tendencia a separación de fase.*

*Se observa que D1 no sugiere cómo obtener una microemulsión concentrada dentro de la relación por peso (solvente del a.i.)/a.i. 0,8:1 a 1,1:1. De hecho, D1 divulga relaciones por peso más altas que las de la presente invención.*

*Por lo tanto, las microemulsiones concentradas según la presente reivindicación 1, que muestran alta estabilidad ad (sic), son no (sic) obvias frente a las microemulsiones de D1".*

Frente al documento US 5527823 (en adelante D2), la recurrente menciona que "en D2 las microemulsiones ni siquiera se mencionan. Aparte de esto, D2 señala evitar o retardar el cambio del tamaño de la gota por evaporación luego de aplicación por asperjado de una formulación pesticida en las plantas.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 2 2 6 6 8**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

*Por lo tanto, D2 ni siquiera menciona el problema técnico de la presente invención. La persona versada no encuentra en D2 ninguna motivación con el fin de modificar D1 para resolver el problema técnico de la presente invención”.*

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

Antes de entrar a estudiar y controvertir los argumentos expuestos por la recurrente, es preciso mencionar que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado por la recurrente, mediante escrito del 24 de diciembre de 2010, no será tenido en cuenta, como quiera que éste se allegó después de la decisión definitiva que pone fin al trámite referenciado. En efecto, el artículo 34 de la Decisión 486 establece que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite”* (resaltado fuera del original). Teniendo en cuenta lo anterior, la resolución que deniega una solicitud de patente es el acto administrativo mediante el cual se finaliza dicho trámite y, por lo tanto, cualquier modificación que se realice después de este acto se entienden como nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa.

Sobre lo anterior, la Sección Primera del consejo de Estado en Sentencia No. 11001-03-24-000-2002-0044-01 (7684) del 22 de Octubre de 2004 se pronunció de la siguiente manera:

*“Por lo tanto, la modificación presentada por la actora con el recurso de reposición es claramente de su libre iniciativa, sin que pueda atribuirse a requerimiento alguno de la Administración, pues este fue un acto de trámite que ya había sido cumplido. Pero atendido lo expuesto, el problema va más allá de establecer si, por ser tal, esa modificación estaba sujeta a las exigencias de la citada Resolución 0210 de 2001, pues lo realmente decisivo en este caso es precisar si el estado procedimental del asunto permitía que se presentara esa modificación, debiéndose decir por la Sala que ya no era posible, pues el trámite de la solicitud se había surtido y llegado a su fin, y según el artículo 34 en cita de la Decisión 486, sólo la autoriza **‘en cualquier momento del trámite’**, y éste, según la regulación comunitaria, culmina con la decisión de otorgar o negar la patente, prevista en el artículo 48 ibídem, por cuanto en el régimen comunitario no se prevé ningún diligenciamiento posterior. Además, de esa forma se preserva la lealtad procesal con relación a los terceros que intervengan en dicho trámite.*

*Al respecto, la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto está dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a ésta, sin que pueda plantear nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa, ya que permitirselo abriría la puerta a una cadena sin fin de nuevas decisiones y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en este caso modificación) implicaría nuevo examen de fondo y una nueva decisión, que a su vez, por ser punto nuevo, sería también susceptible de recurso, en especial por los terceros que sólo podrían conocer de la modificación en virtud del acto que desate el recurso de reposición”* (resaltado fuera de texto).

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 22668**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

Con base en lo expuesto y en lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, el capítulo reivindicatorio allegado no se tendrá en cuenta para reconsiderar la denegación de la presente solicitud, pues resulta improcedente para este Despacho una vez ha finalizado el trámite de la solicitud aceptar el capítulo reivindicatorio restringido que se presenta junto al recurso.

Cabe anotar, que previo a la denegación de la solicitud esta Oficina mediante los Oficios Nos. 08191 del 17 de julio de 2009 (Fls. 47 a 49) y 13416 del 27 de noviembre de 2009 (Fls. 71 a 74), notificó debidamente a la solicitante las objeciones a la solicitud denegada.

En relación con la afirmación de la recurrente acerca de la falta de definición del objeto reivindicado, este Despacho menciona que ésta se da, como se indicó en los Oficios Nos. 08191 del 17 de julio de 2009 y N° 3416 del 27 de noviembre de 2009, porque la inconsistencia con respecto a los surfactantes iónico y no-iónicos se mantuvo a pesar de haber notificado a la solicitante en este sentido.

Adicionalmente, sobre la falta de definición del objeto de la solicitud mediante el uso del parámetro de solubilidad de Hildebrand para definir el segundo componente de la microemulsión, se advierte que ésta se debe a que el rango de 16 a 21 MPa<sup>1/2</sup> cubre decenas de solventes de los cuales en la descripción sólo se divulgan cuatro específicamente. Por tanto, una generalización en donde se cubre una cantidad indefinida de solventes por el parámetro de solubilidad de Hildebrand con tan pocos ejemplos, constituye elementos que no tienen fundamentos en el texto de la descripción. De otra parte, encuentra esta Oficina que lo que se pretende es definir los solventes por sus características deseadas o mediante parámetros que no definen en forma clara y precisa la materia a proteger.

Respecto a lo expresado por el recurrente en cuanto al nivel inventivo, es de anotar que de acuerdo con D1 el ingrediente activo que se usa es tetraconazole (ver columna 3) coincidiendo con la solicitud estudiada (reivindicación 4), dicho ingrediente activo cumple con las condiciones dadas por el propio solicitante en la primera reivindicación que, por demás, cubre una amplia gama de pesticidas. De manera que, de acuerdo con D1, se presentan microemulsiones estables que comprenden fungicidas como ingredientes activos, entre los cuales, como ya se indicó, está, por ejemplo, específicamente el tetraconazole. De la igual forma, la composición de D1 contiene poliol soluble en agua (propilenglicol), surfactante no iónico con un valor de HLB de 13 a 18, surfactante aniónico y agua (columnas 1 y 2), estable y donde se indica que se han seleccionado los componentes justamente para obviar problemas de toxicidad y mejorar la actividad de los componentes activos (ver columna 1), esta microemulsión es similar a la de la solicitud en estudio y, por tanto, la composición reivindicada es evidente para el técnico de nivel medio versado en la materia.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 2 2 6 6 8**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

De otro lado, la única diferencia entre la solicitud denegada y el documento D1 es que en este último se divulga el uso de un solvente llamado Diesel<sup>R</sup> Bi<sup>TM</sup> de Novamont S.p.A., el cual es una mezcla de ésteres metilo de ácidos grasos. Por el contrario, en la solicitud negada se usa como disolvente cualquiera que sea seleccionado entre ésteres alquilo de ácidos carboxílicos con el alquilo comprendido entre C4-C10, entre otros. Sin embargo, al definir dicho solvente 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<sup>1/2</sup>, la gama de solventes que caben dentro de esta definición resulta muy amplia.

Por otra parte, el ejemplo comparativo No. 10 de la solicitud reivindicada no resulta comparativamente válido como quiera el biodiesel que usa la solicitante no concuerda con el producto comercial Diesel<sup>R</sup> Bi<sup>TM</sup> de Novamont S.p.A., puesto que biodiesel no sólo comprende aceite de origen vegetal sino animal. En consecuencia, se considera que un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de una manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud estudiada.

En cuanto a que *"D1 no sugiere cómo obtener una microemulsión concentrada dentro de la relación por peso (solvente del a.i) /a.i. 0,8:1 a 1,1:1. De hecho, D1 divulga relaciones por peso más altas que las de la presente invención"*, esta Oficina menciona que de acuerdo con la reivindicación N° 11, la cual contempla el proceso para la obtención de la microemulsión, se tiene que no muestra ninguna característica o condición específica mediante la cual se pueda afirmar que se obtiene dicha microemulsión en la proporciones que se indica. De otra parte, una cosa es el proceso para obtener una microemulsión y otra la composición de la microemulsión.

Frente a la afirmación del recurrente acerca de que D2 resuelve un problema técnico diferente al de la solicitud en estudio, esta Oficina resalta que no obstante resuelvan problemas diferentes, el documento D2 pertenece al estado de la técnica cercano, como quiera que enseña emulsiones pesticidas con solventes como los usados en las microemulsiones de la solicitud estudiada, tales como el acetato de heptilo (ejemplos 2A, 3, 14). De tal manera, la motivación para que una persona versada tomara las enseñanzas de D2 reside en el uso de un solvente conocido en el estado de la técnica para ser empleado en composiciones pesticidas, solventes análogos a los de la solicitud.

Por otra parte, el problema técnico de obtener mayores concentraciones de principio activo contando con buena estabilidad en el tiempo es un problema común en una gran cantidad de solicitudes de patente en la actualidad, es decir, la motivación de usar un solvente diferente está en la problemática actual de las composiciones pesticidas así como la de buscar solventes que no sean tan dañinos para el ambiente y para la salud de las personas y animales.

Con respecto a las relaciones solvente/principio activo que no coinciden en D2 con las de la solicitud, la persona versada en la materia utilizaría las de D1 que son idénticas a las de la solicitud estudiada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 22668**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 05 088768

Así mismo, la reivindicación N°1 menciona un gran número de microemulsiones cada una de ellas compuesta de diversos tipos solventes y pesticidas.

En conclusión, la solicitud reivindicada, a partir de D1, deriva las microemulsiones fungicidas estables que buscan además reducir la toxicidad, partiendo de solventes que se encuentran dentro de un rango de acuerdo con el parámetro de solubilidad de Hildebrand entre 16 y 21 MPa<sup>1/2</sup>, rango por demás muy amplio, dentro del cual cae una amplia gama de solventes. Por su parte, D2 enseña el uso de solventes para formulaciones pesticidas, entre los cuales se encuentra específicamente divulgado el uso del acetato de heptilo (ejemplos 2A, 3, 14).

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 mérito para revocar la decisión impugnada.

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 64007 del 22 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "FORMULACIONES PESTICIDAS".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad SIPCAM S.p.A., 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.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C., a los

**29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctor  
**LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE**  
Carrera 13 N° 37-43 Piso 12.  
Bogotá D. C.

202095

Página 6 de 6

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Avenida Carrera 50 No. 27-55 Interior 2  
Conmutador: 5880234  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia