

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de febrero de 2006, con el número 06-018872, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BASF AKTIENGESELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "METODO PARA LA PROMOCION DEL CRECIMIENTO USANDO COMPUESTOS DE AMIDA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/007872 del 15 de julio 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. 6458, notificado el 14 de mayo de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a que el objeto no presenta unidad de invención y corresponde a un uso.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 29 de julio de 2010, se presentó sustitución de poder, para el presente trámite, de Emilio Ferrero a favor de Luz Clemencia de Páez, la cual se encontró que reúne los requisitos legales (Fl. 149).

QUINTO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

SEXTO: 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 14, contenidas en los folios 79 a 84, además de no ser claras y carecer de unidad de invención, corresponden a un uso. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un método para el tratamiento de plantas que necesitan tal promoción de crecimiento, que comprende aplicar sobre las plantas y las semillas de las que crecen tales plantas o sobre el lugar donde crecen, una cantidad efectiva, no fitotóxica, promotora del crecimiento, de un compuesto de amida de la fórmula I: A-CO-NR1R2

Los significados de A, R1 y R2 aparecen en el folio 48 del expediente.

7.2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *"las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

"La observancia de los requisitos permitirá determinar el 'objeto', características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

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

¹ PROCESO 63 IP 2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Junio 23 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no define claramente la materia que se desea proteger.

En efecto, el método de aplicación de compuestos, contenido en la reivindicación 6 de la solicitud, ha sido caracterizado por el problema técnico a resolver, por los resultados esperados. Al respecto, cabe señalar que en materia de patentes, los métodos se caracterizan por sus pasos, fases, etapas, condiciones. Es preciso agregar, que una invención de procedimiento se refiere, en general, a una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.² De esta manera, dicha reivindicación no fue debidamente caracterizada.

La invención de procedimiento, en general, *"es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)".*³

De otro lado, el método de aplicación de compuestos, contenido en la reivindicación 9 de la solicitud, ha sido caracterizado por los productos en los que se aplican los compuestos, más no por la solución al problema técnico. Es decir, un método debe caracterizarse por una serie de etapas y no puede ser definido por un producto.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente trasladado, las reivindicaciones calificadas no definen claramente la materia que se desea proteger. Así las cosas, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7.3. El objeto reivindicado no presenta unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *"la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Así entonces, la solicitud sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo

² Proceso 36-IP-1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 10 de 1999.

³ Ibidem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

siguiente:

"En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva".⁴

En el presente caso, la solicitud contiene varios objetos que no conforman un concepto común inventivo.

El primero de ellos, consiste en un método de aplicación de amidas de fórmula I. El segundo, se refiere a un método de aplicación de amidas de fórmula I con estrobilurina. El tercero, consiste en un método de aplicación por separado de estrobilurina. De esta manera, todos los métodos mencionados son diferentes y, adicionalmente, no presentan un elemento técnico particular que sea común e inventivo, ya que los compuestos, que serían el elemento particular común, son conocidos en el estado de la técnica.

En consecuencia, la solicitud no presenta unidad de invención, razón por la cual no cumple con el artículo 25 de la Decisión 486.

7.4. La materia reivindicada corresponde a un uso y a un segundo uso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que *"los Países Miembros 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"*.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán *"para las invenciones sean de producto o de procedimiento"*, campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, en el acápite denominado *"Prohibición de patentar los usos"*, lo siguiente: 

⁴ Proceso 156 IP 2006. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 9 de 2006.
Página 4 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos” –subraya original-⁵.

En el presente caso, la materia reivindicada en la solicitud consiste en un método cuya única etapa es la aplicación de ciertos compuestos.

Un método que consiste solamente en una aplicación (como el ahora reivindicado) corresponde a un uso. Así las cosas, teniendo en cuenta que los usos no son objeto de patente, la presente solicitud, que se refiere a usos, no podrá ser susceptible de patentabilidad.

Por su parte cabe agregar, que las sustancias a aplicar ya eran conocidas en el estado de la técnica (tal como lo señala la solicitante en el Fl. 23 del capítulo descriptivo, con relación al documento EP-A 0545099) para combatir la botritis y, en la presente solicitud en estudio, las mismas se emplean para promover el crecimiento (Fl. 23, capítulo descriptivo).

En consecuencia, la materia reivindicada en la presente solicitud se encuentra fuera del ámbito de patentabilidad previsto en los artículos 14 y 21 de la norma supranacional andina.

7.5. Sobre la respuesta de la solicitante

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

Es preciso señalar, que la solicitante en su respuesta no allegó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de corregir las objeciones previamente trasladadas por la Oficina. (C)

⁵ Proceso 105-IP-2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 12 de 2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

La solicitante afirma que *"no estamos de acuerdo con el Examinador en cuanto a que los métodos reivindicados en la presente solicitud no sean patentables de acuerdo a (sic) la legislación vigente en Colombia, debido a que si bien es sabido que un procedimiento debe ser definido por medio de etapas, no es necesario que dicho procedimiento comprenda más de una etapa, ya que según la Decisión 486 el procedimiento será patentable siempre y cuando sea nuevo, tenga nivel inventivo y sea susceptibles (sic) de aplicación industrial"* (Fl. 152).

Al respecto, se llama la atención de la solicitante sobre la definición misma del procedimiento reivindicado. Esto es: *"Un método para el tratamiento de plantas (...) que comprende aplicar (...) "*. Este método, que consiste en la única etapa de aplicar algo que no fue cuestionado, corresponde a un uso, no susceptible de protección vía patente de invención. Por su parte, la solicitud estudiada atribuye un uso distinto a sustancias ya conocidas en el estado de la técnica, tal como lo afirma la solicitante en el capítulo descriptivo (Fl. 23).

Agrega la solicitante que *"es claro que los métodos reivindicados en la presente solicitud son nuevos debido a que tal como se indica en la reivindicación 1, las plantas que están en la necesidad de crecimiento son identificadas con el fin de determinar las plantas que deben ser tratadas, lo que hace que se obtengan plantas con un crecimiento mejorado"* (Fl. 153).

Es preciso aclarar, que dentro del contenido del capítulo reivindicatorio no se encuentra identificación de planta alguna, razón por la cual este argumento no procede, como quiera que sólo se encuentra reivindicado un método de aplicación.

Con respecto a la falta de unidad de invención afirma la solicitante que *"los métodos reclamados en la presente solicitud se encuentran dirigidos al mismo concepto inventivo, el cual corresponde a un método de tratamiento para plantas en necesidad de crecimiento, que consiste en determinar dichas plantas en necesidad de crecimiento y aplicar una cantidad efectiva de un fungicida con el fin de obtener plantas con crecimiento mejorado"* (Fl. 153).

Cabe reiterar, que el método reivindicado en la presente solicitud no incluye paso de identificación de planta alguna. Sólo en la reivindicación 8 se menciona en qué tipo de vegetales pueden aplicarse o usarse las sustancias del estado de la técnica.

Por su parte, como ya se indicó, la solicitud contiene varios métodos, los cuales no conforman un grupo de invenciones relacionadas entre sí, al no presentar el elemento técnico particular necesario para que la solicitud tenga unidad de invención. 

Página 6 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

Es así, que la solicitud contiene por lo menos tres objetos: un método de aplicación de sustancias de fórmula I (ya conocidas en el estado de la técnica), un método de aplicación de sustancias de fórmula I junto con las estrobilurinas y un método de aplicación de estrobilurina por separado. Es del caso señalar, que todas las sustancias ya eran conocidas en el estado de la técnica (Fl. 23, capítulo descriptivo, documento EP-A 0545099), por lo tanto no existe un concepto común inventivo entre los tres métodos de aplicación. Luego, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención.

Finalmente, la solicitante señala que *"en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración"* (Fl. 154).

Al respecto, el Despacho no considera necesaria una modificación adicional a la solicitud, como quiera que luego de realizar el requerimiento oficial, formulado en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 mencionado, la solicitante no presentó modificación del capítulo reivindicatorio. Adicionalmente, ya se dio oportunidad a la solicitante de controvertir las objeciones formuladas y ya existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de claridad del capítulo reivindicatorio y la falta de unidad de invención de la solicitud. Adicionalmente, la materia reivindicada corresponde a un uso y a un segundo uso, los cuales no son patentables en virtud de la normatividad andina vigente.

Lo anterior, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, que señala: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante (...). Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 290 2
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-018872

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "METODO PARA LA PROMOCION DEL CRECIMIENTO USANDO COMPUESTOS DE AMIDA".

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 BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 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 **24** DIC. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4ª No. 72 - 35.
Bogotá D.C.

202067