



No. 13-044271 - 00013-0000

Fecha: 2015-12-11 16:45:32 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eje. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

GL

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.044.271**
Asunto : Solicitud de patente para: **"TENSIOACTIVOS DE AMINA Y ÓXIDO DE AMINA PARA CONTROLAR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO DE UN HERBICIDA"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 05 de Marzo de 2013

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **82279** del 20 de Octubre de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"TENSIOACTIVOS DE AMINA Y ÓXIDO DE AMINA PARA CONTROLAR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO DE UN HERBICIDA"** a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **82279** del 20 de Octubre de 2015, con fecha de publicación listado del 27 de Octubre de 2015, fecha de vencimiento del 27 de Noviembre de 2015, y fecha del término legal 14 de Diciembre de 2015.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **"TENSIOACTIVOS DE AMINA Y ÓXIDO DE AMINA PARA CONTROLAR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO DE UN HERBICIDA"**
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 El Examinador objetó las reivindicaciones 1 a 10 porque considera que aunque se refieren a un método, en realidad se refieren al uso de los tensioactivos de

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax: (57-1) 211 8850 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8863 / (57) 318 532 2335 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

amina terciaria y óxido de amina terciaria. Esto es evidente por la expresión "incorporar la mezcla".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **82279** del 20 de Octubre de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"TENSIOACTIVOS DE AMINA Y ÓXIDO DE AMINA PARA CONTROLAR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO DE UN HERBICIDA"** a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

A este respecto, amablemente ponemos de presente que las reivindicaciones 1 a 10, definen al menos dos pasos. De esta forma, el método reivindicado no puede ser considerado como el simple uso de un compuesto específico.

Tal como se menciona en la descripción de la presente solicitud, una de las modalidades preferidas de la invención está relacionada con un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa que comprende más que simplemente usar glifosato, un herbicida auxínico y un tensioactivo de amina terciaria.

Por otro lado, respetuosamente mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un uso de glifosato, un herbicida auxínico y un tensioactivo de amina terciaria, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los compuestos glifosato, un herbicida auxínico y un tensioactivo de amina terciaria sean mencionados en documentos del estado de la técnica (medios usados en la invención pueden ser conocidos), la novedad y

el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud divisional relacionada con un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa junto con sus dos etapas, relacionadas con (i) mezclar glifosato y un herbicida auxínico; y (ii) incorporar en la mezcla de rocío de herbicida acuosa de 0.02 hasta 2% en peso de un tensioactivo de amina terciaria se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21, relacionados a materia no patentable como lo son los usos y segundos usos.

Así entonces, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de compuestos ya conocidos o composiciones del mismo, toda vez que en la presente invención, el método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa reivindicado está caracterizado por al menos dos etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objeción formulada al respecto no resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que la materia acá reivindicada no hace referencia a un uso o segundo uso.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza jurídica amerita su revisión desde este punto de vista:

El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible, veamos:

"Art.14- 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".

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma y aquellos exceptuados de patentabilidad o considerados no invenciones de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, señala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos

3

patentables es el que lleva a la fabricación de un producto, pero que existen otros que aun teniendo fines diferentes, igual son patentables:

"Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido".

Más aún, esta misma definición de lo que es un "procedimiento patentable" fue dada más recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los exámenes de patentabilidad, al señalar:

"La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite". Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007, establece que un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible, como se observa a continuación:

<< En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones... que se encamina a la obtención de una cosa o DE UN RESULTADO". >>¹

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición, como por ejemplo, suministrar un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el único órgano de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislación andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como garantía para los administrados de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.

Así entonces, se debe dar por superada esta objeción si se tiene en cuenta que la única autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el mencionado Tribunal y que la interpretación que el mismo haga de dichas normas es de obligatoria aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes, de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¹ Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1586 de febrero 15 de 2008.

4/

5.1.1 Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las excepciones consagradas en la ley, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición" Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

Por lo tanto, una vez revisados los puntos anteriores, es claro que el único fundamento que le queda a la Acción Oficial en la cual se sustentó la objeción del pliego reivindicatorio de la patente solicitada es la aplicación de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 y que al quedar demostrado que la presente invención consiste en un método y no se refiere a un uso como tal o a un segundo uso, la objeción formulada a este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno.

Conclusión

Así las cosas, la invención reivindicada no se refiere al uso del tensioactivo de amina terciaria y óxido de amina terciaria, por lo cual se considera una invención patentable ante la SIC.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **82279** del 20 de Octubre de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **"TENSIOACTIVOS DE AMINA Y ÓXIDO DE AMINA PARA CONTROLAR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO DE UN HERBICIDA"** a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC**.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

/s/

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville Road, Indianápolis,
Indiana 46268,
Estados Unidos de América

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-0145-7
SGD\SGD\ID-285069WPC10975
No. M-2015-285069\SGD

✓