

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de enero de 2014, con el N° 14-004175-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Dow Agrosciences LLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM y PENDIMETALINA ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/043526 del 21 de junio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 685 del 30 de enero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15281 notificado por fijación en lista el 16 de diciembre de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-004175-00003-0000 del 11 de marzo de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, argumentado que con este nuevo pliego reivindicatorio se superan las objeciones en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones y la falta de novedad. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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."

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicación(es) 4 a 9 visible(s) en el escrito radicado bajo el 14-004175-00003-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, porque, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'método', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición de la(s) primera(s) reivindicación(es). El hecho de que previamente se establezca que se "prepara una cantidad efectiva de la composición"(a) no añade ninguna etapa adicional que caracterice un método como tal; por lo tanto se aclara al solicitante, que un método cuya única etapa corresponde a una contactar corresponde a una aplicación la cual no es más que el uso¹ de la composición ya definida. Por lo tanto el método definido en las reivindicaciones 4 a 9 no es patentable de acuerdo al artículo citado.

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 3, no cumple(n) con el requisito de novedad, lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de suministrar una composición herbicida que comprenda penoxsulam y pendimetalina.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición herbicida que comprende una cantidad efectiva como herbicida de (a) penoxsulam y (b) pendimetalina, en donde la relación peso de pendimetalina con penoxsulam sobre la base del ingrediente activo (ai), está entre 224:1 y 3:1 (Reivindicación 1, Rad. N° 14-004175-00003-0000 del 11 de marzo de 2015).

6.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de junio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

¹ <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicaci%C3%B3n>: uso, empleo, utilización

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Información comercial	Grasp® SC Herbicide: a versatile and reliable new tool for rice protection	11/Abril/2005
D2	Etiqueta de producto	Grasp® SC: Specimen Label Penoxsulam as a turfgrass, vineyard and orchard floor herbicide	28/Noviembre/2004

D1² divulga (pág. 8) una composición herbicida que comprende penoxsulam y se puede aplicar por combinación en el tanque con pendimetalina.

D2³ divulga (pág. 5) una composición herbicida que comprende penoxsulam y se puede aplicar por combinación en el tanque con pendimetalina.

6.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá 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”.

En el presente caso la reivindicación 1 (Radicado N° 14-004175-00003-0000 del 11 de marzo de 2015) consiste en una composición herbicida que comprende una cantidad efectiva como herbicida de (a) penoxsulam y (b) pendimetalina, en donde la relación peso de pendimetalina con penoxsulam sobre la base del ingrediente activo (ai), está entre 224:1 y 3:1.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1.

2http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_0058/0901b80380058345.pdf?filepath=usag/pdfs/noreg/010-31655.pdf&fromPage=GetDoc

3<http://fluoridealert.org/wp-content/pesticides/msds/penoxsulam.label.grasp.sc.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

Características esenciales	D1	D2
Composición herbicida que comprende una cantidad efectiva como herbicida de	Composición herbicida que comprende (pág. 8):	Composición herbicida que comprende (pág. 5):
(a) penoxsulam y	penoxsulam y	penoxsulam y
(b) pendimetalina, en donde la relación peso de pendimetalina con penoxsulam sobre la base del ingrediente activo (ai), está entre 224:1 y 3:1	se puede aplicar por combinación en el tanque con pendimetalina.	se puede aplicar por combinación en el tanque con pendimetalina.

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 (Radicado N° 14-004175-00003-0000 del 11 de marzo de 2015) habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 porque:

El documento D1 divulga (Pág. 8) una composición herbicida que comprende penoxsulam que se aplica en tanque en combinación con pendimetalina. El documento D1 además menciona que la relación de aplicación de la composición sobre cultivos corresponde a “2,0 a 2,3 fl.oz/A” (Pág. 5, Tabla), que equivale a “0,146 L/ha”.

El documento D2 divulga (Pág. 5) una composición herbicida que comprende penoxsulam que se puede aplicar por combinación en tanque con pendimetalina. Dicho documento además señala que la relación de aplicación de la composición sobre cultivos para controlar malezas corresponde a “2,0 a 2,3 fl.oz/A” (Pág 5, Tabla), que equivale a “0,146 L/ha”, y que el contenido de penoxulam en la composición es 21,7% (Pág, 1, Colum. 1), es decir, 34,99 g/ha.

De otra parte los documentos D1 y D2 enseñan que la pendimetalina que se combina en tanque tiene una concentración efectiva, y es ampliamente conocido en el estado de la técnica que la dosis efectiva de pendimetalina es de 4L/ha con una concentración de 330 g/l (32.8% w/w)⁴, es decir, 1320 g/ha.

De conformidad con las proporciones mencionadas en los documentos D1 y D2 (34,99 g/ha de penoxulam y 1320 g/ha de pendimetalina) la relación de estos componentes en la composición es de “1 : 37,7”, y dicha relación anticipa la relación que pretende reivindicar la solicitante, es decir, entre 1:3 y 1:224.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nueva

⁴ http://www.agricentre.basf.co.uk/agroportal/uk/media/product_files_uk/labels/PDM_330_EC.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

a la composición descrita en la reivindicación 1, y por tal razón, tampoco se consideran nuevas.

Respuesta a los argumentos de la solicitante

La solicitante mediante Radicado N° 14-004175-00003-0000 del 11 de marzo de 2015, responde a los argumentos expuestos en el Oficio 15281 señalando que: *“... analizando las enseñanzas de los documentos D1 y D2, los cuales están relacionados con el producto Grasp® se, se tiene que ninguno de ellos menciona y/o sugiere la sinergia existente entre los componentes de penoxsulam y pendimetalina y adicionalmente, ninguno de los anteriores describe la proporción en peso existente entre dichos componentes en la composición herbicida, la cual aporta a generar dicha sinergia”* y adiciona que: *“En lo que concierne con el documento D3, se tiene que éste se relaciona con el compuesto penoxsulam y su uso en céspedes, viñedos y como herbicida para el piso de un huerto. Más adelante menciona que el penoxsulam se puede combinar con otros herbicidas, los cuales son listados en un grupo gigante de herbicidas dentro de los cuales se encuentra la pendimetalina (ver párrafo [0014], D3), en donde a su vez se establece que “cuando se aplica la mezcla al mismo tiempo, ya sea como una formulación de combinación o como un tanque de mezcla, se evidencian respuestas sinérgicas que a su vez se pueden observar en especies determinadas y en la mezcla también”. Sin embargo se tiene que D3 no menciona o sugiere, que la mezcla en específico de penoxsulam y pendimetalina, en la proporción peso tal y como lo propone la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud resulte ser una mezcla sinérgica.”*

En respuesta a los argumentos antes expuestos, este Despacho señala que, contrario a lo manifestado por la solicitante, los documentos D1 y D2 sí describen específicamente una composición con las características técnicas esenciales de aquella que se pretende reclamar, esto es, **una composición que comprende penoxsulam y pendimetalina en una proporción de 1:37 (34,99 de g/ha penoxsulam y 1320 g/ha de pendimetalina)**, y por tal motivo, las reivindicaciones 1 a 3 no son nuevas a la luz de dichos documentos.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004175

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM y PENDIMETALINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la(s) sociedad(es) Dow Agrosciences LLC., advirtiéndole(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández