

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 71554 del 26 de Noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES AGRÍCOLAS QUE COMPRENDEN UNA EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA BASADA EN GLÓBULOS DE ACEITE RECUBIERTOS CON UN CUBRIMIENTO DE CRISTAL LAMELAR", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de Enero de 2013 con el No. 08-007933-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su argumentación indicando la forma de evaluar Nivel Inventivo según lo indica el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 36-IP-2010. Posteriormente aclara los términos "obvio" y "evidente" indicando que lo obvio es "*que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad*", mientras que lo evidente es "*certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar*" y concluye que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. Finalmente cita el Manual Andino de Patentes y las etapas del método problema solución.

Posteriormente la solicitante indica que el análisis de nivel inventivo realizado por esta Oficina es incorrecto toda vez que no hubo un entendimiento del alcance de la invención. Se indica que si bien es claro que uno es el examen de novedad y otro es el examen de nivel inventivo, el examinador debió partir del conocimiento general y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto para determinar si con tales conocimientos se hubiera podido producir la invención. Según la recurrente, el Examinador centró su argumentación sobre una simple comparación de características y no tuvo en cuenta una visión de conjunto lo cual deja de lado otras características igualmente importantes.

Más adelante la recurrente insiste en que el examinador realizó un examen de novedad toda vez que se limitó a hacer comparaciones entre lo que tiene o no tiene la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

solicitud y lo que tiene o no tiene el(los) antecedente(s), llegando a la conclusión que no existe nivel inventivo cuando en realidad se limitó a hacer una mera comparación de elementos.

A continuación, la recurrente indica que el análisis realizado se ha limitado a considerar las diferencias entre la solicitud y los antecedentes, pero no ha probado que la invención carezca de nivel inventivo. Asimismo la solicitante cita nuevamente el método problema-solución como una metodología para demostrar la falta de nivel inventivo, reconocida no sólo por el Tribunal Andino sino por el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de esta Oficina, e indica que la Resolución de negación se basa en apreciaciones personales que no contemplan metodología alguna y son totalmente ajenas a la metodología problema-solución señalada. Aclara que la resolución señala que D1 es considerado el estado del arte más cercano y a continuación se enumera una comparación de elementos técnicos que corresponde a un análisis de novedad y no de nivel inventivo. Incluso se insiste en que no se empleó ninguna metodología universalmente aceptada para el análisis de nivel inventivo y al contrario, se trató de un análisis subjetivo y en retrospectiva.

Finalmente la recurrente indica porqué la composición de interés sí tiene nivel inventivo e indica que el documento D1 no puede ser considerado como el estado de la técnica más cercano, toda vez que está relacionado con una composición cosmética o dermatológica, que si bien emplea una emulsión de aceite en agua, no busca solucionar el problema técnico de la presente solicitud, que es el de proveer composiciones agrícolas que comprenden una emulsión de aceite en agua, en donde la emulsión de aceite en agua tiene glóbulos oleosos dispersados dentro de una fase acuosa, en donde los glóbulos oleosos comprenden un compuesto agrícolamente activo y se estabilizan con un recubrimiento de cristal líquido lamelar.

Posteriormente se aclara que si bien es cierto en la descripción de la solicitud, en las páginas 1 y 2, se señalan algunos documentos de patente que se relacionan con emulsiones de aceite en agua para composiciones cosméticas o dermatológicas, estos tipos de emulsiones han encontrado un uso conveniente en los productos para el cuidado personal y no se han utilizado previamente con compuestos agrícolamente activos, que típicamente están presentes en emulsiones en niveles mucho más altos que los ingredientes activos cosméticos. Así entonces, según la recurrente, la persona medianamente versada en la materia no encuentra en D1 enseñanzas o sugerencias claras dirigidas a emulsiones de aceite en agua que contienen como ingredientes activos, compuestos pesticidas y mucho menos emulsiones de aceite en agua que contienen dichos pesticidas en niveles más altos que los ingredientes activos cosméticos.

De otro lado, la recurrente explica que el documento D2 solamente se asemeja a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

composición reivindicada, en que hace referencia a una microemulsión y a que tiene como componentes activos herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematocidas, entre otros. Y concluye afirmando que las pruebas experimentales presentadas en la descripción demuestran que el recubrimiento de cristal líquido lamelar logrado con la combinación de los surfactantes, de acuerdo con la presente invención, provee de manera sorpresiva, partículas de pesticida extremadamente pequeñas y estables para el tratamiento de la planta. Así que es posible afirmar que la composición reivindicada sí tiene un efecto inesperado y sorpresivo sobre las composiciones del arte previo y en consecuencia goza de nivel inventivo.

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

Esta Oficina se permite aclarar a la recurrente que contrario a lo que se afirma en los argumentos del recurso, el examen de patentabilidad realizado es completamente válido, puesto que siguió la metodología problema-solución y se basó en las enseñanzas del estado del arte citado para concluir finalmente que la composición de interés se deriva de manera evidente del estado del arte y no tiene nivel inventivo.

Se llama la atención en cuanto al documento D1, que según la solicitante no representa el estado del arte más cercano. El documento D1 pertenece al mismo campo de la tecnología de las microemulsiones aceite en agua, y divulga el mismo sistema emulsificante utilizado en las microemulsiones de la presente solicitud, nótese que el documento D1 comparte nueve de las diez características técnicas esenciales de la emulsión aceite en agua de la presente solicitud.

Así entonces, es innegable que el documento D1 representa no sólo un documento del mismo campo de la tecnología en cuanto a formulaciones de emulsiones de aceite en agua, sino además puede ser considerado sin lugar a dudas el documento del estado de la técnica más cercano a la invención, más aún teniendo en cuenta que el compuesto agrícolamente activo no está definido y las posibilidades son muchas, prácticamente se podría pensar que no constituye una característica técnica esencial de la composición de interés.

De esta manera, queda demostrado que la elección del documento D1 como documento del estado de la técnica más cercano es correcta, puesto que no solamente pertenece al mismo campo de la tecnología, sino porque además se refiere a problemas técnicos similares en cuanto a proveer emulsiones aceite en agua estables, con glóbulos oleosos de un tamaño de 200 nm o menos (ver D1: columna 2, líneas 19-34, líneas 52-53) e incluso porque, aunque no se citó en la tabla comparativa de la resolución de negación, también se hace referencia a la inclusión de ingredientes activos biocidas o fungicidas (ver D1: columna 4, líneas 40 y 47). Asimismo se llama la atención de la solicitante frente a que en ninguna reivindicación se define la concentración o proporción del ingrediente activo en la fase oleosa.

Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

Esta Oficina considera equivocado el planteamiento de la recurrente en cuanto a que el documento D1 no es válido y no sería tenido en cuenta para nada por un técnico medio en la materia, toda vez que como se indica en la misma argumentación del recurso, el documento D1 ya era considerado como estado de la técnica base para el desarrollo de las composiciones de esta solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento D1 sí presenta suficientes enseñanzas para que un técnico medio en la materia se viera motivado a plantear una emulsión aceite en agua que tuviera una aplicación netamente agrícola. Se aclara al solicitante que el documento D1 no sólo proporciona enseñanzas en el campo de la cosmética y la dermatología, sino que va más allá y presenta claras enseñanzas en cuanto a sistemas emulsionantes que tienen grandes ventajas en cuanto a estabilidad, tamaño de glóbulo oleoso y liberación del ingrediente activo.

Ahora bien, frente al documento D2, esta Oficina ratifica que el mismo complementa las enseñanzas del documento D1 puesto que hace referencia a emulsiones aceite en agua, que tienen un tamaño de partícula cercano a los 200nm, que son convenientemente estables y presentan una buena actividad del ingrediente activo. En otras palabras, el documento D2 resulta ser muy relevante puesto que hace referencia específica a composiciones pesticidas que han sido formuladas en un sistema emulsificante diferente al contemplado en esta solicitud pero que presentan igualmente una buena estabilidad, un tamaño de partícula equivalente y una buena actividad del ingrediente activo.

Todo lo anterior demuestra que el método problema-solución fue correctamente utilizado y que la conclusión final no fue producto de un análisis en retrospectiva, sino que por el contrario, se basó en las claras enseñanzas de los documentos D1 y D2. Más aún se llama la atención de la solicitante frente al argumento de que la composición de interés no mostró realmente ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que se pudiera entender como un salto cualitativo en la técnica y frente a que las emulsiones aceite en agua conocidas en el estado de la técnica citado ya eran suficientemente estables y de tamaño de partícula pequeño, por lo tanto esta Superintendencia ratifica que las composiciones denegadas no tienen nivel inventivo no sólo porque se derivan de manera evidente del estado del arte citado sino porque no presentan ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda sustentar un eventual nivel inventivo.

De otra parte frente al argumento de la solicitante en cuanto a que *"el examinador debió partir del conocimiento general y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto para determinar si con tales conocimientos se hubiera podido producir la invención. En el presente caso el Señor Examinador centró su argumentación sobre*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

una comparación de características y no tuvo la relación entre estas características que hacen distintiva la presente invención.", esta Superintendencia aclara que tal como se ha venido explicando, el análisis realizado partió de un conocimiento general que correspondió al documento D1, dado que dicho documento hace referencia a emulsiones aceite en agua que tienen las mismas ventajas en cuanto a estabilidad y tamaño pequeño de partícula. Se aclara además, que la comparación realizada tuvo en cuenta el alcance del objeto de invención de la presente solicitud y sí se realizó una apreciación en conjunto de las características técnicas que caracterizaban el objeto de invención.

Ahora bien, frente a las características que hacen distintiva la presente invención, se le recuerda al solicitante que las mismas se reducen a un solo componente -el compuesto agrícolamente activo- que no fue definido porque al parecer podría tratarse de cualquier compuesto agrícolamente activo de los cientos conocidos. Incluso, como ya se había anotado, es tan ambigua esta característica que causa la diferencia, que podría considerarse como una característica técnica no esencial puesto que al parecer con cualquier compuesto activo se obtiene el efecto técnico observado, en cuanto a estabilidad y un tamaño de partícula pequeño.

Esto entonces corrobora que las eventuales ventajas citadas por el solicitante no son consecuencia de esa característica diferente, sino que son consecuencia del sistema emulsificador empleado, que según D1 ya era conocido y reconocido por esas mismas ventajas de tamaño de partícula y estabilidad de la emulsión.

Ahora bien, frente al argumento de la solicitante en cuanto a que *"En el presente caso, el examinador realizó un examen de novedad toda vez que se limitó a hacer comparaciones entre lo que tiene o no tiene la presente solicitud y lo que tiene o no tiene el(los) antecedente(s), llegando a la conclusión que no existe nivel inventivo cuando en realidad se limitó a hacer una mera comparación de elementos."*, esta Oficina reitera que el análisis realizado fue un análisis de nivel inventivo, donde claramente se realiza una comparación inicial y se determina una característica que, aunque imprecisa, se reconoce como una característica técnica que causa la diferencia, (ver tabla comparativa en la resolución de negación). La solicitante se equivoca al afirmar que el análisis se limitó a una simple comparación de elementos y desconoce plenamente que la composición de interés puede ser derivada de manera evidente a partir de los documentos citados, tal como se explicó anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 597464912

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27340

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-007933

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71554 del 26 de Noviembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

cavelier@cavelier.com, clientes@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓