

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-208719

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. 39024 del 30 de julio de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPERSIONES OLEOSAS DE AGROQUÍMICOS ESTABLES”, 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 17 de septiembre de 2015 con el No. 13-208719-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la solicitante con el escrito del recurso presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, indicando que se limitan las reivindicaciones.

Respecto a la combinación de los documentos D1 y D3, la recurrente menciona que:

1. *“La propuesta del problema técnico objetivo es demasiado amplio y no delimita adecuadamente el alcance del problema técnico objetivo real resuelto por presente invención... las formulaciones de la invención reivindicadas citados en las reivindicaciones modificadas actualmente son dispersiones oleosas (...)”.*

Agrega que *“(...) Es evidente que la invención reivindicada es una dispersión oleosa estableen contraste con la de D1, el cual enseña que DBS es un agente tixotrópico para espesar las porciones acuosas de una composición (D1: párrafo [0399]). Específicamente, D1 establece que “[l]a capacidad del agente tixotrópico para realizar esta función implica su solubilidad en agua, o la naturaleza hidrófila (...)”.*

2. *“La referencia D1 no enseña el uso de ‘espesantes’, tales como DBS en*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-208719

dispersiones oleosas. Por consiguiente, un experto en la técnica con el conocimiento de D1 no habría incluso tratado de utilizar DBS para reducir la tasa de sedimentación de partículas en dispersión oleosa (...) Al menos en parte debido a que D1 enseña que espesantes tales como DBS sólo funcionan como agentes tixotrópicos en la presencia de agua, un experto en la técnica con el conocimiento de D1 (...)"

3. *"La formulación inventiva exhibe un resultado esperado cuando se ve analiza en vista de la técnica citada. Una comparación directa de las formulaciones 7 y 8 (Tabla 2) de la presente memoria descriptiva demuestra que la adición de DBS a la dispersión oleosa reduce la sinéresis durante al menos 7 meses en dispersiones oleosas almacenadas a temperatura ambiente. Dado que la dispersión oleosa reivindicada y ejemplificada está sustancialmente libre de un componente acuoso y la técnica citada enseña que la presencia de una fase acuosa es necesaria para el uso de DBS para reducir la sinéresis, estos resultados son inesperados y evidencia adicional de que la invención reivindicada no es obvia frente a la combinación de D1 y D3 (...)"*

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Respecto a que la combinación de los documento D1 y D3 es incorrecta se menciona que:

1. En cuanto al problema técnico objetivo, esta Oficina en la resolución No. 39024 del 30 de julio de 2015 no hizo referencia a que las formulaciones no fueran dispersiones oleosas, pero en las diferentes modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio la invención se denominó como formulaciones, de igual manera, en el capítulo descriptivo la invención se describe como una composición, no hay evidencia que sea una dispersión, puesto que para llamarse así debe tener un determinado tamaño de partícula¹, por lo tanto los documentos D1 y D3 si pueden ser empleados porque mencionan los componentes de la formulación de interés en esta solicitud.

Además, en el examen de patentabilidad se estableció claramente que el documento D1 era el más cercano, presentando una diferencia con respecto a la solicitud, la cual consiste en que no menciona específicamente la presencia de una composición con DBS, sino que se encuentra en una lista de agentes tixotrópicos. Para solucionar esta diferencia, el documento D3 aporta las

¹ URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-208719

enseñanzas pertinentes.

2. En primera instancia, no obstante el DBS actúe de manera diferente en la presente formulación, debido a las diferentes propiedades que posee, no otorga un efecto técnico inesperado a la solicitud, puesto que las propiedades del DBS son conocidas.

Además, el documento D3 enseña el uso de sorbitoldibencilideno como formador de geles, y el documento D1 lo sugiere como un modificador reológico que puede ser agregado a la composición, por lo cual la persona de nivel medio versada en la materia en vista de la información divulgada en el documento D3, el cual enseña que las composiciones de pesticidas que comprenden geles de sorbitoldibencilideno no presentan sinéresis, se vería motivada a incluirlo en composiciones como las divulgadas en el documento D1, que también sugiere dicho compuesto como espesante. Adicionalmente, independientemente de que el documento D1 no lo mencione, es conocido que el sorbitol dibencilideno forma geles con diferentes solventes², por lo tanto, no puede considerarse inventivo el hecho de mencionar que el sorbitol dibencilideno forma un pregel porque ésta es una propiedad del sorbitoldibencilideno y la solicitud no demuestra alguna ventaja o efecto superior obtenida con las composiciones reclamadas frente a las divulgadas previamente en el estado de la técnica.

3. Respecto al presunto resultado inesperado, cabe señalar que que no lo es, dado que al comprender la formulación 7 el agente reológico y la formulación 8 no, es obvio que la formulación 7 presente mayor grado de sinéresis que la formulación del ejemplo 8, por lo tanto, dicho resultado no puede considerarse un efecto sorprendente del uso de pre-gel de sorbitol dibencilideno.

Finalmente, teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio fue modificado, el análisis de patentabilidad debe ser reformado principalmente en cuanto a la falta de unidad de invención se refiere. Pero se aclara, que existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo el JP S61167603, WO2011017547 y "Rules and Regulations, 40CFR part 180, Dibenzylidene Sorbitol; Exemption from the Requirement of a Tolerance", entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de

² Gelation of silicone fluids using 1,3:2,4-dibenzylidene sorbitol. J. Mater. Chem., 1995,5, 1899-1903. Abstract.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-208719

Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 39024 del 30 de julio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez