

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14744

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-258840

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. 79660 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “EMULSIONES ESTABLES DE ACEITE EN AGUA DE ALTA RESISTENCIA”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 14 y 18 a 20 no cumplían con el requisito de nivel inventivo, las reivindicaciones 15 a 17 carecían de claridad por encontrarse referidas a resultados a alcanzar y el capítulo reivindicatorio en general faltaba a la claridad, porque definía los tensioactivos por su peso molecular y HLB.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de Noviembre de 2015 con el No. 13-258840-00006-0000, 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 a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta con respecto a D4 que “(...) aunque el documento D4 se refiere al uso de surfactante no iónicos en emulsiones herbicidas aceite en agua del tipo EO/PO, también indican que este tensoactivo tiene un peso molecular entre 2400 y 3500, un HLB de 12 y una viscosidad de 25°C de 2.000 cps. Es claro que una persona versada en la materia que las propiedades que definen el comportamiento físico y químico de un tensoactivo en una emulsión son las relacionadas con su peso molecular, balance hidrofílico lipofílico (HLB) y su proporción en la composición. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que todas estas propiedades están en un rango diferente al indicado en las reivindicaciones de la presente solicitud y por lo tanto, una persona versada en la materia no se hubiera visto motivada a modificar cada una de estas propiedades a los rangos específicos expuestos en la composición herbicida reivindicada”.

En cuanto al efecto técnico la recurrente afirma que “(...) es importante resaltar que un efecto inesperado y por tanto, una ventaja de la composición herbicida reivindicada en la presente solicitud, es la alta estabilidad exhibida a bajas temperaturas (a 5°C) durante 4 semanas como se demuestra en el ejemplo 1, mientras que el documento D4 realizó experimentos similares encontrando estabilidad hasta por dos días. Así pues, frente a este importante aspecto, los documentos citados por el Examinador como parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14744

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-258840

del estado de la técnica, no mencionan ni sugieren una composición estable a esta temperatura durante un periodo similar de tiempo”.

Frente a la claridad de la descripción y del pliego reivindicatorio, la recurrente indica que: “(...) cuando se realizó el examen de patentabilidad y se reconoció la novedad de la composición herbicida, también se reconoció que el alcance de la materia a proteger estaba definida de forma clara y concisa (...)”.

Concluye la recurrente que “(...) consideramos que los documentos citados D1, D2, D3 y D4 no pueden ser consideradas anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud (...)”

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

En cuanto a los argumentos de la recurrente frente a las enseñanzas de D4, esta Oficina encuentra que a pesar de que la citada anterioridad enseña el uso de surfactantes no iónicos del tipo EO/PO dentro de las emulsiones de aceite en agua allí divulgadas, el primer tensioactivo corresponde a un copolímero de bloque de butil-omega-hidroxipoli(oxipropileno) con poli(oxietileno) cuyo peso molecular oscila entre 2400 a 3500 y el segundo tensioactivo, corresponde a un copolímero de alfa-butil-omega-hidroxí-(etilen-óxido-propileno) que tiene HLB de 12; de tal manera que le asiste la razón a la recurrente puesto que en la presente solicitud de patente de invención se reclama una emulsión de aceite en agua que comprende dos tensioactivos con peso molecular igual o mayor a 5000, en donde el primer tensioactivo tiene un HLB de 13 a 16 y el segundo tiene un HLB de 22 a 29. Por lo que se puede concluir que el documento D4 no puede ser considerado como anterioridad válida para complementar las enseñanzas brindadas por los documentos D1 a D3, puesto que no existe sugerencia o motivación que permita inferir a la persona versada en la materia el sistema emulsificante que hace parte de la emulsión de aceite en agua reclamada en la presente solicitud de patente de invención.

En lo relacionado con el efecto técnico que se genera por la elección del sistema emulsificante seleccionado en la materia reivindicada, se encuentra que la descripción de la solicitud (pág.19 a 20) describe una serie de ensayos que permiten determinar que los concentrados de emulsión obtenidos, se mantienen estables en cuanto a coalescencia y cristalización durante 4 semanas a temperatura de 54°C y 5°C mientras que los concentrados de emulsión divulgados en D4 sólo lograron tener un comportamiento estable por dos días, motivo por el cual esta Oficina encuentra que la materia reivindicada en la presente solicitud presenta un efecto mejorado o sorprendente en comparación con emulsiones de aceite en agua previamente divulgadas en el estado de la técnica.

Por lo que esta Oficina concluye que la materia reivindicada en el radicado No. 13-258840-00003-0000 no puede ser derivada de manera obvia por la combinación de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14744

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-258840

enseñanzas de los D1 con D4, ó D2 con D4 ó D3 con D4, ya que no permiten a la persona medianamente versada en la materia derivar la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención y su efecto técnico, como se explicó anteriormente.

Frente a las objeciones de claridad trasladadas por este Despacho, es preciso indicarle a la recurrente que si bien esta Oficina realizó la búsqueda de acuerdo a la materia reivindicada, esto no indica que no se puedan encontrar expresiones o frases que le pueden en determinado momento restar claridad a la materia que se desea proteger. De tal forma, que se le reitera a la recurrente que tal como fue trasladado tanto en el Oficio No 912 del 03 de febrero de 2015 como en la Resolución No. 13-258840 del 30 de septiembre de 2015, las reivindicaciones 15 a 17, no podían ser objeto de patente, ya que al caracterizar la composición porque *“(…) no presenta coalescencia en condiciones de almacenamiento” “(…) es estable a temperaturas superiores o iguales a 40oC durante un periodo de 4 semanas” “(…) no presenta separación o precipitación (o cristalización) de cualquiera de los componentes a temperaturas inferiores a 20°C”*, no se consideran características técnicas esenciales y le restan a claridad a las reivindicaciones, porque definen la invención por un resultado a alcanzar; de tal forma, el alcance de estas reivindicaciones no sólo incluiría la solución propuesta por la recurrente, sino todas las alternativas presentes y futuras que lleguen a ese resultado. Por lo tanto las reivindicaciones 15 a 17 no cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual 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 (…).”*

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 y 18 a 20 incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-258840-00003-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 15 a 17, por carecer de claridad cómo se explicó anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede patente el título de la invención, quedará de la siguiente manera: **“COMPOSICIÓN HERBICIDA DE EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA ESTABLE DE ALTA RESISTENCIA, QUE COMPRENDE DOS TENSIOACTIVOS EMULSIONANTES DE COPOLÍMERO EN BLOQUE DE EO/PO NO IÓNICO CON PESO MOLECULAR IGUAL O MAYOR A 5000, UNO DE LOS CUALES PRESENTA UN HLB DE 13 A 16 Y EL OTRO UN HLB DE 22 A 29”**.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14744

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-258840

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 79660 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPOSICIÓN HERBICIDA DE EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA ESTABLE DE ALTA RESISTENCIA, QUE COMPRENDE DOS TENSIOACTIVOS EMULSIONANTES DE COPOLÍMERO EN BLOQUE DE EO/PO NO IÓNICO CON PESO MOLECULAR IGUAL O MAYOR A 5000, UNO DE LOS CUALES PRESENTA UN HLB DE 13 A 16 Y EL OTRO UN HLB DE 22 A 29”

Clasificación IPC: A61N 25/00.

Reivindicación(es): 1 a 14 y 18 a 20 incluida(s) en el radicado bajo el No 13-258840-00006-0000.

Titular(es): DOW AGROSCIENCES LLC.

Domicilio(s): Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Hong Zhang; Holger Tank; Franklin N. Keeney; Mei Li; Marco Antonio Tavares Do Nascimento.

Prioridad(es) N° 61/482,716 **Fecha:** 05 de mayo de 2011. **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/036422 **Fecha:** 4 de Mayo de 2012.

Vigente desde: 4 de Mayo de 2012. **Hasta:** 4 de Mayo de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 15 a 17, por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14744

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-258840

patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández