

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38733

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-183741

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. 11140 del 12 de marzo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y GLIFOSATO”, para las reivindicaciones 1 a 4, al considerar que cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 5 y 6 al estimar correspondían a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de mayo de 2015 con el No. 13-183741-00007-0000, 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:

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que divide la solicitud, la cual está contenida en el escrito con radicado No. 15-101494-00000-0000, “...se presenta en esta oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones...”, aclarando que su objeto no corresponde al uso de los compuestos reivindicados, toda vez que “...en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método de control, de vegetación indeseable y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente (...) la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios (penoxulam y glifosato) los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o procedimiento (...) debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud divisional relacionada con un método de control de vegetación indeseable (...) se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21 (...) 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 (...) no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de la Oficina de Patentes a la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma (...) De lo anterior (Guía para los países en Desarrollo de la OMPI y Manual Andino de Patentes), 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38733

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-183741

un método de control de vegetación indeseable... ”

Por otra parte, modifica la solicitud al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que “... se encuentra dirigido a las reivindicaciones 1 a 4, correspondientes a la mezcla sinérgica y a la composición herbicida.”

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

En cuanto a la solicitud de división con radicado No. 15-101494-00000-0000, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado, se acepta toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones que conforman el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente corresponden a las reivindicaciones 1 a 4 del pliego reivindicatorio con radicado No. 13-183741-00003-0000, las cuales fueron objeto de patente de invención tal como se encuentra en la decisión recurrida y, que se excluyeron las anteriores reivindicaciones 5 y 6 que correspondían a un uso, las reivindicaciones del nuevo capítulo reivindicatorio presentado cumplen con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos referidos al uso contemplado en las anteriores reivindicaciones 5 y 6, que no se encuentran en el nuevo capítulo reivindicatorio, es pertinente señalar que el hecho de encabezar la reivindicación como “un método” no implica que lo sea. La aplicación de una composición a la vegetación, o poner en contacto una composición, conocida o no, con la vegetación, no es un método, simplemente es el uso de una composición o de un producto. El uso de productos no es objeto de patente. El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 señala que “*Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento...*”, en ningún momento señala que se otorgarán patentes a “usos de productos”. Así las cosas, lo reivindicado no corresponde a un procedimiento, simplemente al uso de una composición que, según la normatividad citada, no es objeto de patente.

Se aclara que a pesar de señalar que el “método” comprende dos etapas, la primera de ellas consiste en la preparación de una composición, la cual no hace parte del “método de control de vegetación”, toda vez que de acuerdo a lo soportado en la descripción, la composición es el objeto de la solicitud y se entiende preparada en el momento de ser utilizada. Por lo tanto, el “método” sólo estaría conformado por la segunda etapa que consiste en “contactar la vegetación o su locus con una cantidad de eficacia herbicida de dicha composición”, en otras palabras, el “método” reclamado consiste en la aplicación de la composición, o su uso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38733

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-183741

En cuanto a los argumentos respecto del artículo 21 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente señalar que no fue citado por esta Oficina en el acto administrativo recurrido.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-183741-00007-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 11140 del 12 de marzo de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente 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 SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y GLIFOSATO”

Clasificación IPC: A01P13/00.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-183741-00007-0000.

Titular: DOW AGROSCIENCES LLC.

Domicilio: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América.

Inventores: Richard K. Mann y Andrea Christine McVeigh -Nelson.

Prioridad(es) N°: 61/439,478 **Fecha:** 4 de febrero de 2011 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2012/023707 **Fecha:** 3 de febrero de 2012.

Vigente desde: 3 de febrero de 2012 **Hasta:** 3 de febrero de 2032.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38733

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-183741

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad 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 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez