

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32884

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-044271

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. 82279 del 20 de octubre de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA REDUCIR LA DESVIACIÓN DE ROCÍO APLICANDO LA MEZCLA QUE COMPRENDE GLIFOSATO, HERBICIDA AUXÍNICO Y UN TENSOACTIVO”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio se encontraba referida a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de Diciembre de 2015, con el No. 13-044271-00013-0000, 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 recurrente presenta el 28 de diciembre de 2015, mediante escrito radicado con No. 13-044271-00014-0000, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones, argumentando que se ha modificado la nueva reivindicación 1 para reemplazar “*un tensoactivo de amina terciaria*” por “*un tensoactivo de óxido de amina terciaria*”, ya que contenía un error tipográfico.

Respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso, la recurrente argumenta que “*(...) las reivindicaciones 1 a 10 de la presente solicitud, define al menos dos pasos. De esta forma, el método reivindicado no puede ser considerado como el simple uso de un compuesto específico (...) en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los compuestos glifosato, un herbicida auxínico y un tensoactivo de amina terciaria sean mencionados en el documento del estado de la técnica (medios usados en la invención pueden ser conocidos), la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios 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 (...) se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21, (...) toda vez que en la presente invención, el método para reducir la desviación de rocío durante la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32884

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-044271

aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa reivindicado está caracterizado por al menos dos etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas en su totalidad en alguna anterioridad”.

Adicionalmente, la recurrente trae a colación el artículo 14 de la Decisión 486 señalando que dicho artículo “(...) *no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible (...) Por tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una oficina de patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma (...) es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición, como por ejemplo, suministrar un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa (...)*”.

Respecto a lo anterior, concluye: “(...) *la invención reivindicada no se refiere al uso del tensoactivo de amina terciaria y óxido de amina terciaria, por lo cual se considera una invención patentable (...) consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual (...)*”.

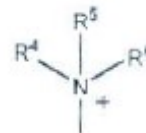
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 13-044271-00014-0000, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

De acuerdo con lo anterior, la reivindicación 1 del radicado No 13-044271-00014-0000 se encuentra relacionada con:

Un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa que comprende:

- (a) mezclar glifosato y un herbicida auxínico; e
- (b) incorporar en la mezcla de rocío de herbicida acuosa de 0.02 hasta 2% de un



tensoactivo de óxido de amina terciaria de la fórmula:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32884

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-044271

Frente a los argumentos presentados por la recurrente relacionados con las reivindicaciones relativas a un uso, esta Oficina encuentra que efectivamente le asiste la razón, ya que el objeto de decisión recurrida y del nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 13-044271-00014-0000 no hace referencia a un uso, porque a pesar de que el objeto reclamado se encuentre encabezado como un método para reducir la desviación de rocío durante la aplicación de una mezcla de rocío de herbicida acuosa, en realidad se encuentra dirigido a un método para la elaboración de una composición que involucra una mezcla de glifosato y un herbicida auxínico, a la cual se le adiciona un tensoactivo de óxido de amina terciaria, de tal manera que la objeción traslada por esta Oficina en la decisión recurrida, en donde se indica que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio con radicado No. 13-044271-00008-000 no puede ser objeto de patente de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no es acertada.

En lo relacionado con los argumentos presentados por la recurrente respecto al artículo 21 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente señalar que en ningún momento del trámite esta Oficina ha señalado objeciones respecto de dicha norma.

Por otro lado, esta Oficina encuentra que la fecha de prioridad de la presente solicitud de patente de invención corresponde al 15 de septiembre del 2010 y, por lo tanto, los documentos D2 (US20110190130) y D3 (EP2421372) citados en los oficios con radicado No. 13-044271-00004-0000 y No. 13-044271-00006-0000 no pueden ser considerados documentos relevantes para afectar la novedad y/o el nivel inventivo del objeto reclamado, puesto que presentan fecha de publicación posterior (4 de agosto de 2011 y 29 de febrero de 2012 respectivamente) a la fecha de prioridad de la presente solicitud de patente de invención .

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que los documentos D2 y D3 no resultan relevantes para afectar la patentabilidad de la presente solicitud de patente de invención, es pertinente aclarar que el documento D1 es un documento válido para afectar los requisitos de novedad y/o nivel inventivo de la materia reclamada en el radicado No.13-044271-00014-0000. A su vez, esta Oficina encuentra que existe otro documento en el estado de la técnica que eventualmente podría llegar a afectar la patentabilidad del objeto ahora reclamado en la presente solicitud de patente de invención, como por ejemplo el US20090318294 publicado el 24 de diciembre de 2009, el cual divulga composiciones acuosas que comprenden una sal de glifosato y un surfactante (Reivindicación 1, Pág. 24) que puede ser un óxido de amina terciaria (Reivindicación 28, Pág. 28); por lo que encuentra esta Oficina 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 un nuevo estudio de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32884

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-044271

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82279 del 20 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

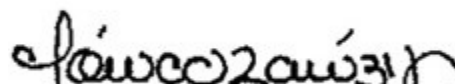
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo del examen de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 May 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MONICA ANDREA RAMÍREZ HINESTROZA

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Lina Marcela Sanchez Mejia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Yolanda Arias Fajardo
Aprobó: José Luis Londoño Fernández