

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 90464 del 23 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPERSIÓN DE SULFOXIMINAS EN ACEITE PARA EL CONTROL DE INSECTOS”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 11 a 19 se encontraban referidas a uso y las reivindicaciones 1 a 10 y 20 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2016 con el No. 14-001819-00007-0000, 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:

Como primera medida, la recurrente presenta junto al escrito del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, argumentando que *“las reivindicaciones 1,11 (nueva 10) y 20 (nueva 19) han sido modificadas de manera que se ha incluido la expresión ‘sílice hidrofóbicamente modificada’, que corresponde a la materia de la reivindicación 7. Así las cosas, la reivindicación 7 ha sido eliminada. En consecuencia, las dependencias de las reivindicaciones han sido modificadas así como también han sido reenumeradas”*.

La recurrente argumenta con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso que *“(…) mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un uso de una sulfoximina y un solvente inmiscible con agua, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio relacionada con un método para controlar una infestación de insectos y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o en algún momento fue objeto de patente. Lo anterior por cuanto a pesar de que los compuestos sulfoximina y el solvente inmiscible sean mencionados en el estado de la técnica (medios de 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 un procedimiento. Adicionalmente, es importante poner de presente que el señor Examinador ha reconocido la novedad de la mezcla herbicida sinérgica, a las reivindicaciones 1 a 10 (nuevas 1 a 9). Por lo tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio de la solicitud (...) 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, relacionados a materia no patentable como son los usos y segundos usos (...) El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

conducen a la fabricación de producto tangible (...) se concluye que 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 un método para controlar una infestación de insectos.”

Con respecto al documento D1 la recurrente argumenta que “(...) enseña una composición insecticida del compuesto sulfoximina que tiene una estabilidad mejorada (Resumen). El documento D1 enseña que la composición incluye una primera relación entre esteroisómeros del compuesto sulfoximina (párrafos [0007]-[0015]). Tras el calentamiento, la composición de D1 proporciona una segunda proporción clara entre esteroisómeros, resultando en una mayor estabilidad de la composición (párrafo [0016]) (...) De esta forma, es importante señalar que el documento D1 no da a conocer, enseña o sugiere que incorporar sílice ahumado hidrófobamente modificado en la formulación. Por otra parte, D1 no describe, enseña o sugiere que una actividad insecticida mejorada se puede lograr mediante la inclusión de sílice ahumado hidrofóbicamente modificado en la formulación. De hecho, el término ‘sílice ahumado hidrófobamente modificado’ ni siquiera aparece en D1. Por lo tanto, no habría sido evidente para un experto en la técnica en el momento de la presente invención, basado en la enseñanza de D1, llegar a una formulación insecticida que comprende ‘una dispersión de sulfoximinas en aceite, en donde la dispersión de aceite comprende: sílice hidrófobamente modificado; una sulfoximina; y un solvente inmiscible en agua en forma de partículas’, tal como se recita en la reivindicación 1 modificada”.

En cuanto a D2 la recurrente indica que “(...) enseña un método para producir microemulsiones que contiene aceite de soya metilado y un fertilizante UAN (párrafos [0013]-[0014]). El documento D2 también enseña que ‘la combinación única de surfactantes, fertilizantes de nitrógeno y ácidos grasos metilados micro-emulsionados en Dyn-A-Pak, lo que en realidad disminuye la lesión herbicida’ (párrafo [0015]). Así las cosas, el documento D2 no da a conocer, enseña o sugiere que incorporan sílice ahumado hidrófobamente modificado en la formulación. Por otra parte, D2 no describe, enseña o sugiere que una actividad insecticida mejorada se puede lograr mediante la inclusión de sílice ahumado hidrófobamente modificado en la formulación. De hecho, el término ‘sílice ahumado hidrófobamente modificado’ ni siquiera aparece en D2”.

Frente a la reivindicación 11 modificada (nueva 10) de la que dependen las reivindicaciones 12 a 19 (nuevas 11 a 18), la recurrente señala que “recita un método que comprende ‘preparar una dispersión de aceite, en donde dicha dispersión en aceite incluye sílice hidrófobamente modificado y partículas de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua; y poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dispersión de aceite’.(...) no habría sido evidente para un experto en la técnica en el momento de la presente invención llegar al método de la reivindicación 11 modificada (nueva 10)”.

En cuanto a la reivindicación 20 modificada (nueva 19) la recurrente afirma que “recita una formulación insecticida ‘en donde la formulación insecticida es una dispersión de sulfoximinas en aceite y comprende: entre aproximadamente 10% hasta aproximadamente 50% en peso de sulfoximina; aceite de soya...; y sílice hidrofóbicamente modificada’(...) no había sido evidente para un experto en la materia en el momento de la presente invención llegar (...) a una formulación insecticida de la reivindicación 20 modificada (nueva 19), basado en las enseñanzas de D1 y D2”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

Respecto al efecto técnico de la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención, la recurrente considera que *“(...) las Tablas 1 y 2 de la presente solicitud divulgan los ingredientes de las formulaciones de dispersión en aceite A-D. Como se muestra en la Tabla 1, la formulación D incluye ‘Aerosil R974’, que se describe en la tabla 2 como ‘Sílice ahumado hidrófobamente modificado (...) en la Tabla 3 de la presente solicitud, se divulga la actividad insecticida de la Formulación D y se comparó con la de la formulación estándar (‘std’). La Formulación estándar se encuentra en una suspensión acuosa de sulfoxaflor y sin sílice hidrófobamente modificado. La presente solicitud resume los resultados de la Tabla 3, en la página 29, línea 29, línea 27-página 30, línea 5 de la siguiente manera: Con referencia ahora a la Tabla 3, los resultados de la prueba de estas formulaciones sobre las planta de algodón (Tabla 3) demuestran un control mejorado de la mosca blanca a partir de las formulaciones OD D y A a ambas concentraciones (800 ppm y 200 ppm) en comparación con la formulación estándar. El nivel moderado de control se obtuvo con el estándar de 800 ppm (46%), pero se obtuvo un control excelente (92%) con la formulación D. Por lo tanto, la formulación de dispersión en aceite D (es decir, una formulación que comprende el insecticida sulfoxaflor y sílice hidrófobamente modificado dispersada en la fase de aceite) proporciona una actividad insecticida superior, en comparación con la Formulación estándar (es decir, el insecticida sulfoxaflor disperso en la fase acuosa y sin sílice hidrófobamente modificado) (Ver también Tabla 5 de la presente solicitud)”*.

Por lo que la recurrente concluye que *“(...) la presente solicitud describe un aumento inesperado y sorprendente en la actividad insecticida de formulación insecticida al incorporar sílice ahumado hidrófobamente modificado de (sic) en la dispersión en aceite de insecticida sulfoxaflor (...) Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado. En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador”*.

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 allegado con el recurso, 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva reivindicación 1 se encuentra referida a:

1. Una formulación insecticida que comprende una dispersión de sulfoximinas en aceite, en donde la dispersión en aceite comprende:
Sílice hidrófobamente modificado.
Una sulfoximina; y
un solvente inmiscible en agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas.

Por otro lado, la reivindicación 10 se encuentra definida como:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

10. Un método para controlar una infestación de insectos, que comprende:

Preparar una dispersión en aceite, en donde dicha dispersión en aceite incluye sílice hidrófobamente modificado y partículas de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua; y
poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión de aceite.

Y finalmente la reivindicación 19 describe:

19. Una formulación insecticida, en donde la formulación insecticida es una dispersión de sulfoximinas en aceite y comprende:

Entre aproximadamente 10% hasta aproximadamente 50% en peso de sulfoximina;
Aceite de soya, en donde la sulfoximina se encuentra dispersa dentro del aceite de soya en forma de partículas; y
Sílice hidrófobamente modificada.

Con respecto a los argumentos de la recurrente, relacionados con los usos, es pertinente aclararle que a pesar de señalar que el “método” comprende dos etapas, la primera de ellas consiste en preparar una dispersión de aceite, en donde dicha dispersión en aceite incluye sílice hidrófobamente modificado y partículas de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua, la cual no hace parte del “método para controlar una infestación de insectos”, toda vez que de acuerdo a lo soportado en la descripción, la “formulación insecticida conformada por sílice hidrofóbamente modificado, una sulfoxamida y un solvente inmiscible con el agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas” es el objeto de la solicitud y se entiende preparada y/o proporcionada en el momento de ser utilizada. Por lo tanto, el “método” sólo estaría conformado en realidad por la segunda etapa que consiste en “poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión en aceite”, en otras palabras, el “método” reclamado consiste en la aplicación¹ o uso² de la formulación insecticida conformada por sílice hidrófobamente modificado, una sulfoximina y un solvente inmiscible en agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solventes inmiscible en agua en forma de partículas.

Ahora bien, el hecho de encabezar la reivindicación como “un método” no implica que lo sea. La aplicación de una formulación a una superficie adyacente a un insecto o poner en contacto una formulación, conocida o no, con una superficie adyacente a un insecto, no es un método simplemente es el uso de una formulación o de un producto. El uso de productos (en este caso la formulación insecticida conformada por sílice hidrófobamente modificado, una sulfoximina y un solvente inmiscible en agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solventes inmiscible en agua en forma de partículas) no es objeto de patente y, contrario a lo que sugiere la recurrente, la novedad y el nivel inventivo de la composición no depende del

¹ <http://diccionario.sensagent.com/aplicando/es-es/aplicar> v tr (Se conjuga como *amar*) **1** Poner una cosa en contacto

con otra de modo que quede fija o ejerza una acción sobre ella: *aplicar una mano de pintura a la pared, aplicar una inyección, aplicar insecticidas*

² <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicar>: suministrar, administrar, colocar, usar, utilizar, emplear, manejar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

método de aplicación, el cual en este caso no difiere del usualmente empleado para aplicar esta clase de formulaciones. 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 formulación insecticida que según la normatividad citada no es objeto de patente. En cuanto a los argumentos respecto del 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.

En este punto se ratifica que el método de interés sólo se reduce a un único paso de ejecución que es contactar³ o aplicar, lo cual es lo mismo que usar. Se llama la atención de la recurrente frente a que el término “contactar” enmarcado en la reivindicación 1 indica que la formulación insecticida conformada por sílice hidrófobamente modificado, una sulfoximina y un solvente inmiscible en agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas se **usa** para el control de una infestación de insectos, y la incorporación de la “supuesta etapa de preparar una dispersión en aceite” no cambia de ninguna manera el uso que se reclama, por el hecho de poner en contacto la formulación insecticida con una superficie adyacente a un insecto.

Ahora bien, es posible estructurar un método de aplicación específico que deba comprender algunas etapas y condiciones de ejecución determinadas para obtener un resultado deseado, no obstante, este no es el caso, puesto que ninguna de las reivindicaciones presentan etapas o condiciones de proceso específicas.

Por lo que se puede concluir que la nueva reivindicación 10 (antigua reivindicación 11) y sus dependientes a 11 a 18 (antiguas reivindicaciones 12 a 19) presentadas con el radicado No. 14-001819-00007-0000 no pueden ser objeto de patente, porque reclaman un método para controlar una infestación de insectos que comprende preparar una dispersión de aceite y **poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión de aceite**, lo cual en su conjunto sigue correspondiendo al uso⁴ de la formulación definida en la reivindicación 1.

En cuanto al documento D1, esta Oficina encuentra que es un documento válido para afectar el nivel inventivo de la solicitud puesto que divulga composiciones para el control de insectos las cuales comprenden sulfoximina con estabilidad incrementada (párr. [0073], [0123], [0125]. Las composiciones son disueltas en portador inerte seleccionado de agua, un solvente miscible con el agua o una mezcla de estos y emulsificantes (párr. [0137]). Los solventes orgánicos útiles incluyen aromáticos líquidos como Xileno, porciones naftalénicas de alta ebullición y olefinicas de petróleo tales como nafta aromática y pueden incluir un agente insecticida adicional ([párr. 0139]). Entonces la diferencia entre la formulación definida en la nueva reivindicación 1 y la formulación divulgada en D1, radica en que la sulfoximina se encuentra dispersa en un solvente inmiscible con el agua en forma de partículas y en la presencia de una sílice hidrófobamente modificada.

³ Ibid 1 y 2

⁴ Ibidem 1 y 2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

Por otro lado el documento D2 divulga un método para mejorar la seguridad del cultivo y la eficacia de un producto químico agrícola sobre un sustrato agrícola, en el cual se utilizan hidrocarburos de petróleo con el fin de aumentar la eficacia de los herbicidas, fungicidas y otros pesticidas mediante la mejora de las características de la deposición, de humectación y la difusión de la solución de pulverización resultante en un depósito de pulverización más uniforme ([párr.0004]). La composición comprende: un aceite, un agente tensioactivo capaz de aumentar la difusión en agua, un agente tensioactivo capaz de aumentar la difusión del aceite y opcionalmente un producto agroquímico (ver resumen). Sin embargo, la anterioridad no especifica la incorporación de una sílice hidrófobamente modificada.

Así las cosas, los documentos citados durante el trámite administrativo no sugieren la incorporación de una sílice hidrófobamente modificada en una formulación pesticida.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, no es factible determinar si la materia definida en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso presenta algún efecto técnico sorprendente que le confiera altura inventiva, según lo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, tal como se ha indicado en la Resolución recurrida, al observar los componentes de las composiciones (A y D) en la tabla 1, se advierte que la composición D incluye agua, por lo que existe una incongruencia entre el objeto que se reclama y lo soportado por los ejemplos de la descripción.

En consecuencia, esta Oficina reitera que la persona del oficio normalmente versada en la materia se encuentra en la capacidad de modificar sin mayor esfuerzo, y como una actividad rutinaria inherente a su trabajo diario, las proporciones de la mezcla herbicida divulgada en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Sin embargo, teniendo en cuenta la materia reclamada en el radicado No 14-001819-00007-0000, se puede seguir considerando el documento D1 (US 20100168178) como documento cercano a la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se encuentran otros documentos en el estado de la técnica que podrían afectar los requisitos de patentabilidad como, por ejemplo, el WO2008/142391 titulado "HERBICIDE COMPOSITION" publicado el 27 de diciembre de 2008 (pág. 7, lín. 32, pág. 8 lín. 1, 25 y ej. 1A). Por lo que 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 un nuevo estudio de patentabilidad

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 90464 del 23 de noviembre 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 examen de patentabilidad, de acuerdo

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 88093

Ref. Expediente N° 14001819 000007

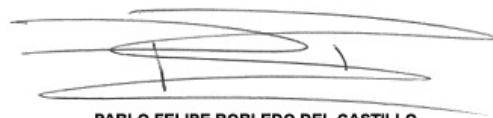
con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de diciembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
notifmar@cavelier.com

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESÚS FERNEL GARCÍA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCÍA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO