

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

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de octubre de 2016, con el N° NC2016/0002834, por ARYSTA LIFESCIENCE, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN HERBICIDA ", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2015/050606 del 11 de marzo de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 783 el 9 de febrero de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°4683, notificado el 20 de abril de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0002834 el 11 de septiembre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Sin embargo no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud no divulga un método de aplicación que comprenda las tres etapas reclamadas: proporcionar, diluir y rociar la composición herbicida reivindicada y la descripción no presenta ningún ejemplo de un método que comprenda dichas etapas, en ninguna parte se divulgo una etapa de dilución ni una etapa de rocío, la divulgación inicial hacía referencia al uso de la composición, por lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2016/0002834 del 27 de enero de 2017.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0002834 del 27 de enero de 2017, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones herbicidas que tengan una mejora sustancial en el tratamiento de malezas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición herbicida que comprende: un primer compuesto que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que pertenece a una familia de ciclohexanodionas, donde el primer compuesto y el segundo compuesto están en una relación de alrededor de 1:1,5 a alrededor de 1:4 respectivamente.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, dado que se protegen productos y procedimientos. Pese a que las reivindicaciones 9 a 13 indican en su preámbulo que se refieren a un método e involucran un “paso” de proporcionar la composición, la etapa esencial de dicho método es la de “aplicar” dicha composición, lo cual realmente hace referencia a la forma de utilizar la composición de la reivindicación 1. Así las cosas, las reivindicaciones 9 a 13 no son patentables teniendo en cuenta que hacen referencia al uso de la composición herbicida de la reivindicación 1.

6.3 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de marzo de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5629262	Method for controlling grass weeds comprising administering synergistic amounts of two cyclohexenone herbicides	1997-05-13
D2	CN102696617	Clethodim-acetochlor-quizalofop-p-ethyl composite missible oil	2012-10-03

El documento D1¹ divulga composiciones herbicidas que comprenden un derivado ariloxifenoxipropionato y un derivado de ciclohexanodionas. (Reivindicaciones y ejemplos).

El documento D2² divulga composiciones herbicidas que comprenden un derivado ariloxifenoxipropionato y un derivado de ciclohexanodionas (resumen, reivindicaciones y ejemplos).

6.4 Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Una composición herbicida que comprende: un primer compuesto que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que pertenece a una familia de ciclohexanodionas, donde el primer compuesto y el segundo compuesto están en una relación de alrededor de 1:1.5 a alrededor de 1:4 respectivamente.”* (Radicado N° NC2016/0002834 del 27 de enero de 2017).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

¹ <https://patents.google.com/patent/US5629262A/en?q=US5629262+>

² <https://patents.google.com/patent/CN102696617A/en?q=CN102696617>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1 (columna 5, líneas 13, 14, 39 y 45)	D2 (resumen)
Composición herbicida	Composición herbicida	Composición herbicida
Primer compuesto que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos	Ariloxifenoxipropionato Fenoxaprop-p-etil; Fluazifop-p-butil; y Quizalofop	Ariloxifenoxipropionato Quizalofop-p-etilo
Segundo compuesto que pertenece a una familia de ciclohexanodionas	Ciclohexanodiona Setoxidim o Cletodim	Ciclohexanodiona Cletodim
El primer compuesto y el segundo compuesto están en una relación de alrededor de 1:1.5 a alrededor de 1:4 respectivamente	Cletodim 0.0125-0.08 lb/acre Setoxidim 0.02-0.13 lb/acre Fenoxaprop-p-etil 0.02-0.033 lb/acre Proporciones de combinación varían entre 1.6 a 2.64	6 a 12 por ciento de Cletodim y del 3 a 13 por ciento de Quizalofop-p-etilo. Proporción de combinación 2.16 1.08

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 o D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 2 y 3 referidas a la proporción de combinación. Divulgadas en el documento D1 columna 5 y en el documento D2 en el resumen.
- Reivindicación 4 a 6 referidas a los componentes específicos de la composición. Divulgados en el documento D1 columna 5 y en el documento D2 en el resumen.
- Reivindicación 7 y 8 referidas a la concentración de los componentes de la composición. Divulgados en el documento D1 columna 3 y 5.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

6.5 Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica que ha modificado el capítulo reivindicatorio y que “...éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo.” Es Despacho aclara que las nuevas reivindicaciones sí implican una ampliación de la materia originalmente presentada dado que el método reclamado ahora incluye las etapas de preparar, diluir y rociar la composición herbicida de interés. En ninguna parte de la solicitud inicial se divulgaron las etapas de diluir o rociar la composición. En este sentido el nuevo capítulo reivindicatorio no es aceptado. Asimismo, se reitera que el método de aplicación de la composición herbicida corresponde al uso de esta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Ahora bien, frente a los argumentos a favor de la novedad de la composición de interés, este Despacho reitera que los documentos D1 y D2 afectan la novedad de la composición herbicida, objeto de invención.

En la argumentación presentada el solicitante indica que su composición herbicida es nueva frente al documento D1 puesto que allí no se divulgan todos los posibles compuestos a emplear por la composición reclamada, ni se hace una selección específica de compuestos, ni se hace mención explícita de las proporciones en las que se van a encontrar los compuestos de la composición, e insiste que “...*si D1 llegara a divulgar la combinación de cletomid con quizalofop-p-etilo, dicho documento divulga la utilización de estos compuestos en un rango de 0,08 lbs/acre y 0,004 lbs/acre, respectivamente, lo que equivale a una relación de 1:20, lo cual no es igual o siquiera cercano a la divulgación de la presente solicitud.*”

Frente a estos argumentos esta Oficina mantiene su posición frente a que el documento D1 sí divulga composiciones que comprenden un primer compuesto que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos, tales como Fenoxaprop-p-etil; Fluazifop-p-butil; y Quizalofop y un segundo compuesto que pertenece a una familia de ciclohexanodionas, tales como Setoxidim o Cletodim. Contrario a lo que afirma el solicitante D1 sí hace referencia específica a ariloxifenoxipropionatos y a ciclohexanodionas. Además, divulga proporciones sinérgicas de combinación, se llama la atención del solicitante frente a que cletodim se administra en una concentración entre 0.0125-0.08 lb/acre y Fenoxaprop-p-etil se encuentra en una concentración preferida de 0.02-0.033 lb/acre, de modo tal que la proporción de mezcla podría estar, por ejemplo, entre 1.6-2.64, así: $0.02 \text{ Quizalofop} / 0.0125 \text{ cletodim} = 1.6$. Se le aclara al solicitante que la proporción de combinación se reclama ariloxifenoxipropionatos/ciclohexanodionas “...*donde el primer compuesto y el segundo compuesto están en una relación de 1:1,5 a 1:4 respectivamente*” y no al revés.

Frente al documento D2, el solicitante argumenta que tampoco afecta la novedad de la materia reclamada y resalta que “...*El documento D2 enseña una composición que comprende cletodim, acetoclor y quizalofop haloxifop, además dodecilbencenosulfonato de calcio y fenetil fenol polioxietileno éter... Además, dicha composición requiere varios componentes adicionales que no son necesarios en la composición de la invención, por lo que es evidente que las dos composiciones son completamente diferentes.*”

Esta Oficina aclara primero, que la composición de la reivindicación 1, se reclama de manera abierta así: “Una composición herbicida que comprende: un primer compuesto que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que pertenece a una familia de ciclohexanodionas...” es decir, el conector utilizado “que comprende” es abierto, lo cual indica que la composición herbicida reclamada puede incluir otros componentes.

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

Resolución N° 5644

Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Y segundo, que el documento D2 es claro en divulgar combinaciones entre Quizalofop-p-etilo y Cletodim, en una proporción de combinación entre 1.08-2.16, por ejemplo, cuando se mezclan 13% Quizalofop-p-etilo/ 6% Cletodim = 2.16. En este sentido, este Despacho ratifica que el documento D2 afecta la novedad de la composición de interés.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

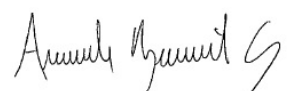
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN HERBICIDA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a ARYSTA LIFESCIENCE, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 11 de abril de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO