

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

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. 12358 del 21 de Febrero de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CONCENTRADOS HERBICIDAS ACUOSOS”, con fundamento en el(los) artículo(s) 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 8 y 12 no cumplieron con el requisito de novedad, las reivindicaciones 11 y 12 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo y la reivindicaciones 1, 9 y 10 no cumplieron con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de marzo de 2018 con el No. NC2018/0003430, 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 de forma independiente se sintetizan:

2.1. Objeto de la solicitud.

La sociedad recurrente explica que la invención refiere una composición herbicida acuosa estable, que comprende:

“a) una sal soluble en agua de un herbicida de auxina sintética que comprende, con respecto a la composición total, desde 100 gramos de ácido equivalente por litro (g ea/L) a 625 g ea/L; b) un segundo herbicida el cual tiene un punto de fusión de no menos de 25°C, que comprende, con respecto a la composición total, desde 0.1 g ea/L a 400 g ea/L de un herbicida insoluble en agua; c) desde 0 g/L a 150 g/L, con respecto a la composición total, de al menos uno de un tensioactivo iónico y/o uno no iónico; d) desde 0 g/L a 500 g/L, con respecto a la composición total, de un disolvente orgánico inmiscible en agua; y e) desde 200 g/L a 800 g/L, con respecto a la composición total, de agua”. En donde “(...) Las composiciones de la presente solicitud son composiciones acuosas estables, las cuales presentan una combinación de un herbicida de auxina sintética con un segundo herbicida insoluble en agua, que son transparentes y homogéneas, muestran buena estabilidad de almacenamiento, incluso en ausencia de cualquier tensioactivo, y forman fácilmente una emulsión estable después de la dilución en una solución pulverizada de agua”.

2.2. Actuación administrativa.

La sociedad recurrente cita los cuatro (4) documentos que fueron considerados como estado de la técnica relevantes para analizar la patentabilidad de la invención, presenta un breve descripción de los antecedentes D1 -WO2011082162-, D2 -US2010105558-, D3 -WO9628027- y D4 US2003004063- y hace un resumen de algunos de los



Ref. Expediente N° 16086319

argumentos presentados por la Entidad para objetar la patentabilidad de la materia reclamada por la solicitud.

2.2.1. Omisión de características técnicas estructurales de la materia reclamada.

La sociedad recurrente afirma que la Superintendencia omitió de manera deliberada las concentraciones de los distintos componentes de la composición y considera que este es el motivo por el cual la Entidad concluyó que la materia reclamada en la reivindicación 1 a 8 y 12 carecen de novedad frente a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 y que las reivindicaciones 11 y 12 no son inventiva a la luz de las enseñanzas de D1 y D3, aunque *“(...) en respuesta a mis argumentos expuestos con los cuales explico claramente el significado de las unidades de gramos de ácido equivalente por litro, su Despacho señala que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso (...) y que “(...) la composición reclamada sí es obvia frente a las enseñanzas del documento D1 junto con aquéllas de la anterioridad, ya que D1 solo difiere en la proporción entre el componente soluble y el no soluble en agua (...)”*

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera importante *“(...) señalar que al momento de realizar el examen de patentabilidad **su Despacho sí debió haber tenido en cuenta las concentraciones de los distintos componentes de la composición**, que es una característica esencial de la invención, particularmente teniendo en cuenta que:*

a. Las unidades de gramos de ácido equivalente por litro (g ea/L)- son completamente claras para la persona del oficio normalmente versada en la materia (...) estas unidades corresponden a la cantidad de sal soluble en agua de un herbicida de auxina sintética capaz de producir un mol de hidrógeno ácido, por litro¹. Por lo tanto, es claro que, en el contexto de la invención, la persona del oficio normalmente versada en la materia debe tener en cuenta la cantidad de herbicida necesaria para producir un mol de hidrógeno ácido y no la cantidad total de sal de herbicida, razón por la cual las concentraciones de los herbicidas se expresan en la Reivindicación 1 en unidades de g ea/L y no de g/L”.

2.2.2. Objeciones por falta de claridad, concisión y sustento descriptivo de las reivindicaciones.

La sociedad recurrente señala que según lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción e indica que: *“Sin embargo, no hay mención alguna en la Decisión 486 que requiera a la Solicitante, al momento de solicitar una patente relacionada con composiciones, unificar todas las unidades de concentración de los componentes; de hecho, ningún artículo de la Decisión 486 especifica requerimientos relacionados con composiciones. Esto contradice por completo el argumento que utiliza su Despacho al afirmar que en vista de que no se unificaron las unidades de los componentes, esta característica no se tiene en cuenta al evaluar la patentabilidad de la presente invención, pues es evidente que no tiene fundamento”.*

En lo que respecta a los lineamientos de la Guía para Examen de Solicitud de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) afirma que esta *“(...) menciona que los elementos que conforman una composición son el compuesto activo, los excipientes, sus proporciones, y las cualidades de los excipientes²”, y en lo que respecta a las unidades de medida, la guía señala que deben ser expresadas en el Sistema Internacional de Medidas (SI), sin hacer mención o sugerencia a que “(...) no se tendrán*

1 Gordon M Barrow, Química general (Barcelona: Reverté, 1975). Página 405

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

en cuenta las unidades de concentración a menos que estas estén unificadas, lo cual contradice por completo el argumento que utiliza su Despacho al afirmar que en vista de que no se unificaron las unidades de los componentes, esta característica no se tiene en cuenta al evaluar la patentabilidad de la presente invención, ya que es evidente que tampoco tiene fundamento en la Guía de la SIC”.

Por lo que concluye que todas las unidades presentadas en la reivindicación independiente se expresan en unidades del SI, es decir en gramos por litro (g/l) y en gramos de equivalente ácido para la concentración del herbicida de auxina sintética y del segundo herbicida y que además no encuentra ningún requerimiento legal que lo obligue a unificar las unidades de concentración.

En cuanto a la objeción por concisión y falta de sustento descriptivo de la reivindicación la sociedad recurrente afirma que: *“estos términos son completamente claros para la persona normalmente versada en la materia, y están acompañados de la proporción en la cual los componentes se encuentran en las composiciones. Además, el grupo de compuestos a los que los términos objetados por su Despacho hacen alusión, se refiere a un número limitado de compuestos, los cuales están dentro del concepto inventivo desarrollado. Teniendo en cuenta que las composiciones reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio deben ser ‘estables, transparentes y homogéneas’, no todos los compuestos posibles de dichos grupos encajarían en la materia reclamada sino solo aquellos que se encuentran dentro del concepto inventivo desarrollado”.*

Ahora bien, en lo que respecta a los resultados a alcanzar presentes en las reivindicaciones 1, 9 y 10, la sociedad recurrente aclara que según la Guía de la SIC, estos son permitidos siempre y cuando la invención esté debidamente definida a través de sus características técnicas esenciales estructurales,. Explica que en este caso, la composición está definida por sus características técnicas esenciales puesto que la reivindicación 1 define la composición por sus componentes tales como *“sal soluble en agua de herbicida de auxina sintética”, “herbicida insoluble en agua”,* y las proporciones de los mismos y concluye que estas expresiones no solo son aceptables, sino que permiten entender mejor la invención.

2.3. Examen de Patentabilidad-Análisis de novedad.

Frente al análisis de novedad, la sociedad recurrente presenta su desacuerdo frente a la opinión del Despacho, toda vez que *“(…) se ha omitido deliberadamente la concentración de los componentes de la composición, que es una característica técnica esencial de la invención y debe tenerse en cuenta en el examen de patentabilidad, como se explicó anteriormente”.*

En lo que respecta a los documentos trasladados, a continuación explica las razones por las cuales dichas anterioridades no anticipan la novedad de la invención:

2.3.1. Documento D1.

La sociedad recurrente afirma que la anterioridad -WO2011082162- divulga un concentrado estable y emulsificable de una fase que comprende un sistema disolvente, donde el disolvente polar no acuoso se encuentra en mayor cantidad y el agua en una menor cantidad, y que según lo revelado en su descripción al menos el 75% en peso consiste en disolvente no-acuoso y menos del 25% en peso del sistema disolvente es agua, pero no de la composición completa (Párr.0013). De igual manera, el documento especifica que la cantidad de agua en la composición es preferiblemente entre el 3 y 15%, lo cual se encuentra por fuera del rango reclamado en la reivindicación 1.

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

2.3.2. Documento D2.

Con relación al antecedente -US2010105558- afirma que *“los concentrados emulsificables divulgados en dicho documento comprenden un disolvente derivado alcohólico, pero no agua en la cantidad requerida de acuerdo con la Reivindicación 1”,*

2.3.3. Documento D3.

Enseguida, la sociedad recurrente afirma que la anterioridad - WO9628027- divulga *“(…) un concentrado en solución homogéneo, acuoso, y estable, que comprende una sal herbicida de una auxina sintética y un herbicida insoluble en agua -éster de fluoroxipir o triclopir, que se encuentra en estado líquido a 25°C-, y que en la reivindicación 1 se requiere que el segundo herbicida se encuentre en estado sólido -con punto de fusión no menos de 25°C-, Por lo que concluye esta característica al menos es una diferencia entre las composiciones de D3 y su invención.*

2.3.4. Documento D4.

Respecto al antecedente D4 -US2003004063- la sociedad recurrente señala que para llegar a la presente invención, *“(…) la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiese tenido que seleccionar de entre múltiples listas de longitud bastante amplia. Por ejemplo, una sal soluble de auxina del párrafo [0027] de D4, un segundo herbicida sólido de múltiples compuestos diferentes mencionados en el párrafo [0031], etc.”*, y que todos los ejemplos se relacionan con composiciones que comprenden glifosato -inhibidor de EPSP sintasa-, y el segundo herbicida es líquido a temperatura ambiente y concluye que todos los ejemplos de la anterioridad están por fuera del alcance de la materia reclamada en la reivindicación 1.

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente considera que *“(…) ninguno de los documentos D1 a D4 divulga todas y cada una de las características de la presente invención tal y como se reclama en la Reivindicación 1. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención”* y que por las mismas razones las reivindicaciones dependientes 2 a 12 son nuevas.

2.4. Examen de Patentabilidad. Análisis de novedad.

Respecto al análisis de nivel inventivo realizado, la sociedad recurrente difiere de la opinión del Despacho y reitera que *“(…) se ha omitido **deliberadamente** la concentración de los componentes de la composición, que es una característica técnica esencial de la invención y debe tenerse en cuenta en el examen de patentabilidad”* y presenta un nuevo análisis método problema-solución, así:

2.4.1. Identificación del estado de la técnica más cercano.

La sociedad recurrente manifiesta que el documento D1 puede ser considerado como el arte previo más cercano a la invención ya que divulga *“(…) concentrados estables pesticidas emulsificables que comprenden (a) una mezcla pesticida que comprende una cantidad mayor de un pesticida insoluble en agua y una cantidad menor de una sal de pesticida soluble en agua; (b) un sistema solvente que comprende (i) una cantidad mayor de un solvente orgánico que comprende al menos un solvente polar no acuoso, y (ii) una menor cantidad de agua; y, opcionalmente, (c) un sistema emulsificante surfactante que hace permite la formación una emulsión aceite en agua cuando la formulación concentrada es diluida al añadir agua. (Resumen)”*.

2.4.2. Diferencias entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

La sociedad recurrente encuentra que las diferencias entre la invención y el documento más cercano D1 no solo son el rango de proporciones entre 6250:1 y 1:4 para los herbicidas (reivindicación 11), sino que se basan principalmente en un disolvente orgánico, tal como los compuestos aromáticos 150ND o 200ND y afirma que *“En las composiciones descritas en D1, el agua está presente en una cantidad menor. En contraste, las composiciones de la presente invención comprenden al menos 200 g/L de agua (Reivindicación 1), y de 0 g/L a 500 g/L de disolvente orgánico inmiscible en agua. Es más, múltiples ejemplos de la presente solicitud demuestran que la presencia de codisolventes aromáticos no es necesaria en las composiciones (ver Ejemplos 18 a 22, Capítulo Descriptivo); particularmente, el Ejemplo 40 del Capítulo Descriptivo muestra una composición de acuerdo con la presente invención en donde no es necesario el uso de ningún disolvente orgánico”*.

2.4.3. Definición del efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

La sociedad recurrente argumenta que el efecto técnico atribuible a las diferencias es tener composiciones *“estables a pesar de tener un sistema disolvente que comprende una cantidad sustancial de agua (mínimo 200 g/L), respecto a la cantidad de disolvente orgánico inmiscible en agua (de 0g/L a 500 g/L)”* y considera como ventaja de su solicitud el reducir o eliminar la cantidad de disolventes orgánicos respecto al documento D1, puesto que *“al reducir la cantidad de disolvente orgánico empleado para las composiciones herbicidas concentradas, se logra reducir el riesgo de contaminación por los disolventes orgánicos y su impacto ambiental, manteniendo la estabilidad de las composiciones tal y como se ve en los Ejemplos 18 a 22 y 40”* -Subrayado por fuera del texto-.

2.4.4. Planteamiento del problema técnico objetivo.

Con base en lo establecido en la Guía de la SIC, la sociedad recurrente plantea el problema técnico objetivo de la siguiente manera: *“¿Cómo modificar el sistema disolvente de las composiciones concentradas herbicidas de D1 con el fin de reducir el riesgo de contaminación por los disolventes orgánicos y su impacto ambiental, manteniendo la estabilidad de las composiciones?”*

2.4.5 Evaluación si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

La sociedad recurrente considera según lo establecido por la Guía de la SIC y a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 no es posible derivar de manera obvia la invención.

Explica que el documento D3 revela un concentrado que comprende una sal herbicida de una auxina sintética y un herbicida insoluble en agua *“(…) el cual es un éster de fluroxipir o triclopir en estado líquido a 25 °C (ver Reivindicación 1, D3)”*, mientras que la reivindicación 1 de la presente invención requiere que el segundo herbicida de la composición sea sólido -con un punto de fusión de no menos de 25°C-, siendo esto diferente a lo revelado en la anterioridad D3, ya que el segundo herbicida se encuentra en estado líquido. La sociedad recurrente concluye que el documento *“(…) no sugiere ni enseña que, al emplear herbicidas insolubles en agua cuyo punto de fusión sea superior a 25 °C, las composiciones herbicidas vayan a mantener su perfil de estabilidad y/o su*

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

perfil herbicida. Por lo tanto, D3 representa una mera sugerencia de investigar en el campo técnico, mas no guía, solo o en combinación con D1, directa e inequívocamente a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada sin necesidad de llevar a cabo experimentación exhaustiva”.

Por lo expuesto, considera que las características técnicas esenciales de la no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por su Despacho sin llevar a cabo actividad inventiva y que “(...) *la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, éste se reconoce claramente, ya que puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva”.*

2.5. Pruebas técnicas requeridas.

Respecto a la falta de estudios comparativos entre la invención y las composiciones del documento D1, la sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo, toda vez que “(...) *al momento de desarrollar la invención, es imposible prever el tipo de estudios que su Despacho puede llegar a requerir al momento de evaluar la patentabilidad de la invención. Al respecto, la Guía de la SIC establece que ante una objeción por falta de nivel inventivo, ‘Los ensayos comparativos pueden solicitarse sólo si son absolutamente necesarios’.*¹¹ *Es más, no hay requerimiento legal que obligue a la Solicitante a presentar este tipo de estudios para demostrar un efecto técnico, y la misma guía indica que se pueden presentar únicamente argumentos para demostrar que había un prejuicio técnico que conducía a la persona normalmente versada la materia en sentido contrario a la invención”.*

La sociedad recurrente explica que en los ejemplos 54 a 56 del documento D1 se enseña un límite superior de agua, a partir del cual ocurre la separación de fases, siendo de 14,3%, “*Es más, tal y como se mencionó anteriormente, cuando una composición de D1 comprende al menos 200 g/L de agua, debe contener más que el máximo de 500 g/L de disolvente orgánico estipulado en la Reivindicación 1 de la presente solicitud. En conclusión, teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que para el presente caso no es necesario presentar estudios comparativos puesto que hay un efecto técnico atribuible a la diferencia entre la presente invención y el arte previo citado (la reducción del riesgo de contaminación por los disolventes orgánicos y su impacto ambiental, manteniendo la estabilidad de las composiciones) y a la luz de que D1 conduciría a la persona del oficio normalmente versada en la materia en el sentido contrario de la invención al enseñar que existe un límite máximo de agua que puede estar presente en las composiciones”.*

Por último, la sociedad recurrente señala que las reivindicaciones 2 a 12 también son inventivas, “(...) *pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten no solo de novedad sino también de nivel inventivo”.*

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

3.1. Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16 86319 0000 0000, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 13854 del 21 de Septiembre de 2017. En dicha oportunidad se comunicó a la sociedad solicitante que el pliego reivindicatorio incluía

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

reivindicaciones relativas a uso, la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada y que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar la composición herbicida acuosa estable, de cara a las enseñanzas de los documentos D1 -WO 2011082162-, D2 -US 2010105558-, D3 -WO 9628027- y D4 -US 2003004063- en la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N°16-086319-00003-0000 del 22 de Diciembre de 2016.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado N° NC2018/0001394 del 13 de Febrero de 2018, conformado por 12 reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión total, por lo que mediante la Resolución N° 12358 del 21 de Febrero de 2018, el Despacho decidió denegar las reivindicaciones 1 a 8 y 12 por no cumplir con el requisito de novedad y la reivindicación 11 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. De igual manera se objetaron las reivindicaciones 1, 9 y 10 por no cumplir con los requisitos de concisión, sustento descriptivo y claridad.

3.2. Omisión de características técnicas estructurales de la materia reclamada.

En lo que respecta a las concentraciones de los elementos de la composición, expresadas tanto en g ea/L como en g/L, se encuentra que son válidos los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que estas unidades son claras para la persona normalmente versada en el oficio y fueron expresadas en el Sistema Internacional de Unidades. De donde este Despacho advierte que el estudio de patentabilidad, específicamente lo relacionado con la identificación de las características técnicas de la solicitud y su contraste con el estado de la técnica fue incompleto y por ello es procedente revocar el acto administrativo impugnado.

3.3. Respecto a las objeciones por falta de sustento descriptivo de las reivindicaciones.

En cuanto a la objeción por falta de sustento descriptivo de la reivindicación 1, este Despacho reitera que la solicitud reclama elementos que no se encuentran sustentados en la descripción, toda vez que la definición de los componente que pueden estar presente en la composición en términos de: *‘sal soluble en agua de un herbicida de auxina sintética’*, *‘herbicida insoluble en agua’*, *‘tensoactivo iónico y/o no iónico’* y *‘disolvente orgánico inmiscible en agua’* incluye un sinnúmero de compuestos que cumplan con estas funciones, sin definir su estructura química.

3.4. Examen de Patentabilidad. Análisis de novedad.

Respecto al análisis de patentabilidad, con base en lo expresado numeral 3.2 se reitera que el análisis de novedad no fue incompleto, al excluir las siguientes características: *“(…) desde 100 gramos de ácido equivalente por litro (g ea/L) a 625 g ea/L”* de una sal soluble en agua de auxina sintética, *“(…) desde 0.1 g ea/L a 400 g ea/L de un herbicida insoluble en agua…”*, *“desde 0 g/L a 150 g/L…”* de un tensioactivo iónico y/o uno no iónico, *“... desde 0 g/L a 500 g/L…”* de un disolvente orgánico inmiscible en agua y *“desde 200 g/L a 800 g/L, con respecto a la composición total, de agua”* –subrayado fuera de texto-, por lo que es claro que se debe realizar el análisis de patentabilidad de la solicitud teniendo en cuenta estas concentraciones.

Con relación al análisis de la sociedad recurrente de cada uno de los documentos por medio de los cuales se denegó la materia reclamada se advierte que:

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

3.4.1. Documento D1.

Aunque D1 divulga un concentrado estable y emulsificable de una fase que comprende un sistema disolvente, menciona que la cantidad de agua en la composición es preferiblemente entre el 3 y 15%, este rango se encuentra por fuera del rango definido en la reivindicación 1, por tanto, el documento D1 presenta al menos una diferencia respecto a la invención reclamada y esta es nueva frente a dichas enseñanzas.

3.4.2. Documento D2.

Respecto al documento D2, este no especifica la cantidad requerida de agua en la composición, por lo que al ser silenciosa esta característica corresponde a una diferencia técnica entre ambas invención, por lo que la anterioridad no afecta la novedad de la materia reclamada.

3.4.3. Documento D3.

Por su parte, el documento D3 que divulga composiciones herbicidas insolubles en agua, donde la sal herbicida es un sodio, potasio, amoniaco (...) de **2,4-DP** y el herbicida insoluble en agua es un **éster de fluoroxipir o triclopir**, sin embargo, no existe un ejemplo específico que presente composiciones en donde la concentración del segundo herbicida se encuentre en el rango definido en la reivindicación 1, lo cual es diferente a lo reclamado en la presente invención, por tanto tampoco anticipa la novedad de las características reclamadas.

3.4.4. Documento D4.

En lo que respecta al documento D4 este divulga una composición de emulsión de herbicida de concentrado líquido, que comprende un herbicida soluble en agua, en donde la auxina sintética no se encuentra ejemplarizada, sino un inhibidor de la EPSP sintasa – glifosato-. Por lo que existe al menos esta diferencia técnica entre las invenciones y en consecuencia la materia reclamada es nueva respecto a la anterioridad.

Por lo anterior, expuesto la materia reclamada no está totalmente anticipada en los documentos D1 a D4 ya que no divulgan todas y cada una de las características de la presente invención, tal y como se reclama en la reivindicación 1 y en consecuencia es nueva respecto a las anterioridades citadas. Sin embargo, este Despacho advierte la necesidad de realizar el análisis de la solicitud de forma completa, incluyendo todas las características técnicas esenciales tal y como fueron reclamadas, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Decisión 486.

3.5. Examen de Patentabilidad. Análisis de nivel inventivo.

Respecto al análisis de nivel inventivo realizado a la reivindicación dependiente 11, al igual que en el análisis de novedad, en este examen tampoco fueron tenidas en cuenta las concentraciones de los componentes principales de la composición, como son: “ (...) desde 100 gramos de ácido equivalente por litro (g ea/L) a 625 g ea/L” de una sal soluble en agua de auxina sintética, “ (...) desde 0.1 g ea/L a 400 g ea/L de un herbicida insoluble en agua...”, “desde 0 g/L a 150 g/L...” de un tensioactivo iónico y/o uno no iónico, “ (...) desde 0 g/L a 500 g/L...” de un disolvente orgánico inmiscible en agua y “desde 200 g/L a 800 g/L, con respecto a la composición total, de agua” –subrayado fuera de texto-, por tanto, la aproximación del método problema-solución tampoco fue acertada -al no tener en cuenta todas y cada una de las características de la materia reclamada-.



Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

Adicional ello, este Despacho advierte que la reivindicación 11 es una reivindicación dependiente puesto que hace referencia a: “(...) *La composición herbicida acuosa estable de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, en donde la relación en peso con una base en ae del herbicida de auxina sintética a uno o más del segundo herbicida es de 6250:1 a 1:4*” y que el análisis de esta reivindicación por nivel inventivo no era procedente -puesto que esta reclamación declaró su dependencia respecto de una reivindicación independiente (1) que fue objetada por un requisito de distinto (novedad)-, es decir, la materia de la reivindicación 11 de acuerdo con el análisis presentado en la resolución impugnada no debió ser considerada novedosa.

De donde la Entidad concluye que las primeras etapas del método desarrollado para la comprobación de la “falta de nivel inventivo” de la solicitud en estudio fueron realizadas de manera imprecisa e incompleta y que la resolución impugnada presenta una indebida motivación. Sin embargo, en vista que la sociedad recurrente presenta un análisis del método problema solución, esta Oficina considera procedente realizar las siguientes aclaraciones.

3.5.1.1. Identificación del estado de la técnica más cercano.

El documento D1 es estado de la técnica cercano a la invención puesto que: revela (a) una mezcla pesticida que comprende una cantidad mayor de un pesticida insoluble en agua y una cantidad menor de una sal de pesticida soluble en agua; (b) un sistema solvente que comprende (i) una cantidad mayor de un solvente orgánico que comprende al menos un solvente polar no acuoso, y (ii) una menor cantidad de agua; y, opcionalmente, (c) un sistema emulsificante surfactante que hace permite la formación una emulsión aceite en agua cuando la formulación concentrada es diluida al añadir agua. (Resumen) y su publicación fue previa a la fecha de prioridad reclamada en la solicitud. Es decir el documento es una anterioridad válida para evaluar el requisito de nivel inventivo para la solicitud en estudio.

3.5.1.2. Diferencias entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

En cuanto a la definición de las diferencias entre la invención y la divulgación del documento D1, es necesario aclarar las características técnicas esenciales reclamadas en las reivindicaciones independientes objeto de estudio en la resolución impugnada, así:

Reivindicación 1:

1. Una composición herbicida acuosa estable que comprende:

a) una sal soluble en agua de un herbicida de auxina sintética que comprende, con respecto a la composición total, desde 100 gramos de ácido equivalente por litro (g ea/L) a 625 g ea/L;

b) un segundo herbicida el cual tiene un punto de fusión de no menos de 25°C, que comprende, con respecto a la composición total, desde 0.1 g ea/L a 400 g ea/L de un herbicida insoluble en agua;

c) desde 0 g/L a 150 g/L, con respecto a la composición total, de al menos uno de un tensioactivo iónico y/o uno no iónico;

d) desde 0 g/L a 500 g/L, con respecto a la composición total, de un disolvente orgánico inmiscible en agua; y

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

e) desde 200 g/L a 800 g/L, con respecto a la composición total, de agua;

en donde la composición forma una composición herbicida estable, transparente y homogénea.

Por lo que este Despacho advierte que no son precisas las conclusiones de la sociedad recurrente, al considerar que las diferencias entre la invención y el documento más cercano D1 no solo se basan en el rango de proporciones entre 6250:1 y 1:4 para los herbicidas (reivindicación 11), sino en el disolvente orgánico, ya que el disolvente orgánico si se encuentra anticipado por la anterioridad D1. Sin embargo, es pertinente mencionar que si bien el documento D1 anticipa los componentes del producto reclamado, no revela las cantidades de todos los elementos, por ejemplo, la cantidad de agua en % p/p en el documento D1 es menor a las cantidades de la composición reclamada.

Con base en lo anterior, se encuentra que existen varias diferencias técnicas entre el documento considerado como el más cercano y la invención reclamada, que no fueron parte de la evaluación de patentabilidad de la solicitud, por tanto, es claro que el desarrollo del método problema-solución no fue preciso y se efectuó a una reivindicación que de acuerdo con el análisis presentado en la resolución impugnada no era nueva.

3.6. Respecto a las pruebas técnicas requeridas.

Ahora bien, respecto al desacuerdo de la sociedad recurrente sobre la objeción por la falta de estudios comparativos entre la presente invención y las composiciones de documento D1, se encuentra que son válidos sus argumentos en cuanto a la improcedencia de solicitar dichas pruebas técnicas toda vez el estado de la técnica trasladado no logró anticipar la totalidad de las características técnicas estructurales de la materia reclamada.

De igual manera se advierte que si bien la presente invención menciona el desarrollo de composiciones estables, homogéneas, y en los ejemplos se sugiere estabilidad en almacenamiento de congelación-descongelación (C/D), a temperatura ambiente, (Pág. 43 a 57), no existe evidencia técnica que soporten el efecto técnico atribuido.

Finalmente se resalta que aunque la recurrente hace un análisis de los documentos D1 a D4 y presenta argumentos sobre la validez de los mismos para evaluar la patentabilidad de su solicitud, se reitera que los estudios de novedad y de nivel inventivo fueron impreciso e incompletos -al no incluir las concentraciones de los compuestos, como características técnicas esenciales de la composición-, por tanto, es necesario evaluar si alguno de estos documentos (D1 a D4) solos o en combinación con otro documento del estado de la técnica eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la totalidad de la materia reclamada, como por ejemplo los documentos: WO2011/003052 publicado el 15 de septiembre de 2011, y US 2005026781 publicado el 3 de febrero de 2005, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable, y así darle la oportunidad a la solicitante que se pronuncie frente a los nuevos argumentos, por lo tanto, es pertinente continuar con el examen de patentabilidad.

Resolución N° 37740

Ref. Expediente N° 16086319

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

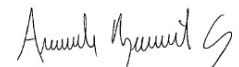
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 12358 del 21 de febrero de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: 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 etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de agosto de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.08.20
17:04:55 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.