

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49286

Ref. Expediente N° 16056336

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. 69309 del 18 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: ‘COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE COMPRENDEN PROPINEB, AL MENOS UN COMPUESTO DE BORO Y AL MENOS UNA SAL DE MANGANESO’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de noviembre de 2018 con el No. NC2018/0011876, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER CROPSOURCE AKTIENGESSELLSCHAFT, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificación al capítulo reivindicatorio

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 15 reivindicaciones, con el fin de restringir el alcance de la materia reclamada y reemplazar completamente el capítulo presentado anteriormente.

Sobre el particular, manifiesta la apoderada de la recurrente que *“...se ha modificado la reivindicación 1, incluyendo las características de las antiguas reivindicaciones 6 y 8 con el fin de restringir el alcance de la reivindicación.”*

Aclara al respecto que *“en cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por tasa de modificación y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene quince (15) reivindicaciones, y en esencia es el mismo objeto presentado originalmente, pero definido con mayor claridad.”*

2.2. De la indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

La apoderada de la sociedad recurrente, en primer término, hace notar que en la resolución impugnada se califica *“la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 17 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos DE2558385 (D1) y Frenkel, 2010, titulado ‘Restriction of potato and tomato late blight development by sub-phytotoxic concentrations of boron’, publicado en Plant Pathology 2010 (D2).”*

Ref. Expediente N° 16056336

En seguida cita el artículo 18 de la Decisión 486 y explica que “el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Adicionalmente, anota que “considerando la definición anterior, se aclara que el análisis de nivel inventivo se lleva normalmente a cabo a través del enfoque problema-solución, el cual contiene los siguientes pasos: ...”.

Dado lo anterior, arguye la recurrente que “en este caso en particular, el examinador indica que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 se afecta el nivel inventivo de la presente invención”; al respecto, “es deseo de la solicitante indicar que difiere de la opinión del señor examinador...”

A renglón seguido, frente al efecto técnico reclamado, la recurrente arguye que “...la presente invención con la combinación triple tiene un efecto sinérgico, como se ha demostrado en los experimentos, para una combinación de parámetros. Para argumentar mejor este efecto sinérgico, se ha realizado la modificación al alcance de la reivindicación 1 por medio de la inclusión de las características de las antiguas reivindicaciones 6 y 8.”

A continuación explica que “los parámetros específicos que se mejoran simultáneamente son, por ejemplo, la altura de la planta en combinación con la longitud de la raíz, número de hojas, área foliar y LAI en (T8, Tabla 2, 3). Esto no podría haber sido sugerido por D1 o D2. En particular, en LAI B o Mn solo mostró un efecto mínimo en comparación con el control. Además, también se mejoraron el índice de clorofila y la proteína soluble en agua, así como el contenido de N, P y K. En particular, el contenido de B y Mn aumentó en T8, en comparación con B o Mn solo (T4, T6), lo que no podría haberse esperado. El mismo efecto se puede mostrar en la Tabla 6 para la tasa de crecimiento del cultivo (CGR).”

Concluye de lo anterior que “todos esos efectos juntos no podrían haberse anticipado a partir de D1 y D2 ya que los parámetros enumerados anteriormente combinados tienen un gran efecto positivo.”

A continuación aclara que “se presentan algunos comentarios que analizan los efectos sinérgicos mostrados para T8 divulgados en el capítulo descriptivo de la presente solicitud (...).” Y, después anota que “si la eficacia observada de la combinación inventiva es mayor que la eficacia esperada E calculada de acuerdo con la fórmula mencionada anteriormente, se debe reconocer el efecto sinérgico de la combinación inventiva. En los ejemplos de la presente solicitud, por cálculo, se puede determinar que la combinación inventiva T8 ha producido un efecto sinérgico en varios aspectos.”

Explica al respecto: “Por ejemplo, se observan efectos sinérgicos en la mejora de la altura de la planta (eficacia de T8: 3.7 cm VS. E: 1 cm), proteína soluble en agua (eficacia de T8: 2.2 mg g⁻¹ VS. E: 1.5 mg g⁻¹), Contenido de N (eficacia de T8: 0,32% VS. E: 0,25%), rendimiento de frutos (eficacia de T8: 27kg plot⁻¹ VS. E: 17,85 kg plot⁻¹) y muchos otros aspectos (tasa de crecimiento del cultivo, contenidos de P, K, Mn y B, índice de clorofila, etc., (Ver Tablas 2- 9). Con base en los resultados experimentales anteriores, se debe reconocer el efecto sinérgico de la combinación inventiva. Es cierto que la composición de la invención T8 no muestra un mejor efecto en comparación con la composición comparativa T4 para mejorar la longitud de la raíz (véase la Tabla 2); sin embargo, el efecto sinérgico se establece una vez que la composición muestra un efecto sinérgico en

Ref. Expediente N° 16056336

al menos un aspecto, y es innecesario y poco práctico que la composición muestre un efecto sinérgico o mejor en todos y cada uno de los aspectos de las propiedades de la planta.” Y agrega: “Al menos por tal efecto sinérgico inesperado, la reivindicación nueva 1 es inventiva sobre D1 y D2. Por las mismas razones, las nuevas reivindicaciones 2-15 también son inventivas.”

Luego asegura que *“de acuerdo con lo anterior, el solicitante respetuosamente afirma que, gracias a las modificaciones expuestas en este memorial y los argumentos anteriormente presentados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de nivel inventivo. Por lo tanto, se solicita amablemente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.”*

Por último, la recurrente asegura que *“...las nuevas reivindicaciones 1 a 15 tienen nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica ya que los documentos D1 y D2 no contienen todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención, en concordancia con los lineamientos descritos en el artículo 18 de la Decisión 486/00.”*

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

3.1. Modificación al capítulo reivindicatorio con el recurso y tasa

Frente al capítulo reivindicatorio modificado allegado con el recurso, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas restringen el alcance de la composición de la reivindicación 1, sin ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

Así las cosas, este Despacho encuentra que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado en cierta medida precisa la materia que fue objeto de estudio en la Resolución N° 69309 impugnada.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación efectuada, según el recibo de caja 18-83188 de fecha 1 de noviembre de 2018, por lo que se considera procedente tener en cuenta las nuevas reivindicaciones para efectos del presente análisis.

3.2. De la indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

Como se dijo, la sociedad recurrente no comparte la decisión adoptada por el Despacho debido a que se establece *“la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 17 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos DE2558385 (D1) y Frenkel, 2010, titulado ‘Restriction of potato and tomato late blight development by sub-phytotoxic concentrations of boron’, publicado en Plant Pathology difiere de la opinión del señor examinador...”*

Sobre las anteriores apreciaciones de la recurrente, cabe aclarar que el privilegio de patente se denegó por falta del requisito de nivel inventivo prescrito en el artículo 18 de la Decisión 486, dado que durante el examen de patentabilidad justamente se encontró suficiente evidencia técnica para establecer que una persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría el componente de boro referido en el documento Frenkel, 2010 (de aquí en adelante D2) en la combinación divulgada en el documento DE2558385

Ref. Expediente N° 16056336

(de aquí en adelante D1) para llegar así al objeto de la reivindicación 1 y sus dependientes, por lo que la invención se consideró obvia y derivada del arte previo; de forma análoga, la composición de las reivindicaciones 13 a 16 y el kit de partes de la reivindicación 17 tampoco se consideraron inventivos, a la luz del documento D1, el cual considera la adición de solventes, extensores y auxiliares de formulación (Pág. 4)

En este orden de ideas, a partir de las enseñanzas de D1 y D2, bien se consideró en el acto impugnado que *“...la persona medianamente versada en la materia tiene información suficiente para tener la motivación de incluir un compuesto de boro en la combinación conocida desde D1 y tener la plena expectativa de éxito de hacer un control mejorado de plantas y obtener por lo tanto un rendimiento de cultivo aumentado.”*

En virtud de lo cual, se comprobó que los efectos observados no representan un salto cualitativo en la técnica, por ende, la ausencia de nivel inventivo, lo que no permitió que la solicitud accediera al privilegio solicitado.

En esta oportunidad procedimental, con base en el capítulo reivindicatorio modificado adjuntado al recurso, alega la recurrente que *“...la presente invención con la combinación triple tiene un efecto sinérgico, como se ha demostrado en los experimentos, para una combinación de parámetros. Para argumentar mejor este efecto sinérgico, se ha realizado la modificación al alcance de la reivindicación 1 por medio de la inclusión de las características de las antiguas reivindicaciones 6 y 8.”*

Respecto al efecto técnico reclamado, el Despacho aclara que de la lectura de la Descripción, especialmente de los ejemplos, se aprecia que al aplicar la combinación reclamada hay un ligero incremento en uno los parámetros de crecimiento (área de las hojas), pero con otros parámetros (altura de la planta, longitud de la raíz, índice de enfermedad y contenido de nutrientes) que permanecen igual, lo cual no es una prueba contundente de un efecto técnico real atribuible a la adición de boro a las composiciones ya conocidas en D1.

Así pues, vale la pena insistir que las conclusiones que aparecen dentro de la página 41 de la Descripción, se basan en comparaciones entre la planta sin asperjar y la planta a la que han rociado la combinación reclamada, sin tener en cuenta que la anterioridad D1 ya reclamaba mezclas de propineb + manganeso, y que ese es el punto de partida para demostrar un efecto *mejorado* o *sorprendente* de la adición de boro que, tal como se ve en las tablas 2 a 9, no evidencian algo de eso.

Adicionalmente, se recalca que la poca mejora reportada en los ejemplos no es *sorprendente*, debido a que la anterioridad D1 es clara en revelar que sus composiciones presentan un aumento en el rendimiento de los cultivos tratados con propineb + una sal de manganeso (II) (Tabla A), que es el mismo efecto técnico que se reclama como inventivo. Asimismo, el documento D2 igualmente reportaba mejora en la eliminación de enfermedades en cultivos de papa y tomate (fig. 1 y tabla 1). En conclusión, ante la ausencia de un efecto *mejorado* o *sorprendente*, la composición reclamada es una alterativa obvia de aquellas sugeridos en el estado de la técnica.

Es importante no perder de vista que en materia de patentes un efecto sinérgico es característico de cada mezcla particular de componentes, así como de su proporción específica, razón por la cual en el caso de que se presentase (cosa que no ocurre dentro de los resultados presentados dentro de los ejemplos), es causado por esas dos características específicas presentes y no se podrían extender a todas las posibles proporciones reivindicadas y mucho menos cuando no se especifica la cantidad de propineb dentro de la composición.

Ref. Expediente N° 16056336

De acuerdo con lo antes expuesto, este Despacho no encuentra sustentado el argumento de la recurrente, según el cual *“...al menos por tal efecto sinérgico inesperado, la reivindicación nueva 1 es inventiva sobre D1 y D2. Por las mismas razones, las nuevas reivindicaciones 2-15 también son inventivas.”*

Ahora bien, en relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada, esto es: 20 de septiembre de 2013, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones con actividad mejorada de propineb + sales de manganeso (II) (D1: Publicado el 7 de julio de 1977), así como la existencia de composiciones agrícolas de propineb + sales de boro que mejoran la eficiencia en el control de enfermedades (D2: Publicación de 2010). Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones agrícolas alternativas, procedería a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D2 para llegar a la materia reclamada, afectando el nivel inventivo de la solicitud objeto de esta revisión.

Así las cosas, contrario de las afirmaciones de la recurrente, este Despacho corrobora que las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para obtener de manera obvia la composición reivindicada, por lo que no se encuentra indebida aplicación del artículo 18 de la Decisión 486, por el contrario, los artículos 14 y 18 de dicha regulación andina fueron cumplidos a cabalidad.

Siendo ello así, se concluye que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, como se expuso, específicamente el de nivel inventivo, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

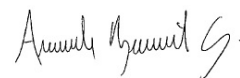
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 69309 del 18 de septiembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de septiembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2019.09.26
12:00:55 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

