

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60442

Ref. Expediente N° NC2016/0005411

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. 41557 del 14 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'FORMULACIONES ESPUMANTES AGRÍCOLAS', 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 nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de julio de 2018 con el No. NC2018/0007651, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FMC CORPORATION, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, el cual se entenderá de reposición, dado que no hay apelación contra los actos que expiden los Superintendentes, según lo prevé el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-¹. Dicho recurso se fundamenta 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 20 reivindicaciones, con el fin se corregir errores de tipo formal.

Sobre el particular, manifiesta la apoderada de la recurrente: *"Por otra parte y respecto al pliego reivindicatorio, el solicitante presenta además un nuevo pliego reivindicatorio, en el que se han corregido dos errores formales en la cláusula principal. Se ha corregido la palabra 'bifentrina' que aparecía con un error tipográfico, y se ha eliminado la palabra 'y', luego de 'alquil-aril-sulfatos'."* -Subraya del texto original-

Explica que *"en vista de las correcciones señaladas al pliego reivindicatorio, se presenta modificaciones voluntarias, con el pago estipulado para tal fin, con el objeto que sea estudiado por el señor examinador, para definir sobre la patentabilidad del mismo."*

2.2. Sobre el nivel inventivo de la invención

La sociedad recurrente se refiere a las consideraciones de la resolución recurrida, frente a las cuales, manifiesta que *"la presente invención está dirigida a un concentrado de*

¹ **"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos.** Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos (...)"



Resolución N° 60442

Ref. Expediente N° NC2016/0005411

emulsión que puede formar espuma, en el que dicha composición se formula de tal manera que se obtiene una espuma.”

A continuación explica que *“la formulación descrita en las reivindicaciones tiene dos fases separadas, teniendo cada fase una composición específica. Ni el documento **US2010016163** (identificado como **D5**) ni el documento **US2004071653** (identificado como **D6**) describen una formulación espumable que tiene dos fases separadas, como se describe en las presentes reivindicaciones. De hecho, **D5** describe una formulación que pretende ser una formulación de una fase estable, o incluso una composición sólida.”*
-Subraya y negrilla del texto original-

Sobre lo anterior, asevera que *“el informe del examen no describe con precisión las características esenciales de la invención. Aunque reconoce a la segunda fase como una característica esencial, el informe no hace ninguna distinción de la técnica anterior con respecto a la segunda fase de la invención reivindicada. No se menciona un sistema de dos fases en el arte previo. **D5** no describe una formulación de dos fases, y por lo tanto parece describir solo una fase de la invención reivindicada. Debe señalarse aquí que **D5** no describe el uso de ningún componente de la segunda fase reivindicada utilizada en la cantidad reivindicada por los Solicitantes.”* -Negrilla del texto original-

En referencia al documento D6, la recurrente afirma que *“no es una emulsión espumable agrícola, sino más bien una composición tensioactiva antimicrobiana. **D6** no comparte las mismas metas u objetivos que la invención reivindicada en la presente solicitud, ni las metas u objetivos de **D5**...En cualquier caso, **D6** supuestamente proporciona de 0,1 a 38% en peso del tensioactivo, pero no sugiere que este nivel se incluya en una formulación agrícola como se describe en **D5**. En cualquier caso, el rango de concentración sugerido es amplio y no hay orientación sobre cómo seleccionar el rango reclamado a partir del rango divulgado en **D6**. Además, **D6** no enseña ni sugiere que una composición de dos fases resultaría del uso de esa cantidad de agente tensioactivo. De hecho, **D6** enseña que la formulación obtenida con el tensioactivo nombrado sería una composición de fase única.”* -Negrilla del texto original-

De acuerdo con lo anterior, en relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente asegura que, *“D5 y D6 no destruyen juntos la actividad inventiva en la invención reivindicada.”*

2.3. De la petición formulada

Finalmente, la sociedad recurrente solicita que *“...se estudie nuevamente el presente caso, se revoque en su totalidad la resolución 41557 de junio 14 de 2018, mediante la cual se niega el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada ‘FORMULACIONES ESPUMANTES AGRÍCOLAS’. Como consecuencia de esta actuación se CONCEDA el privilegio de patente, a esta creación...teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente escrito.”*

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

3.1. Sobre las modificaciones presentadas

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 con las modificaciones realizadas se corrigen errores de tipo formal del capítulo reivindicatorio base de la denegación, presentado el 18 de enero de 2018, sin ampliar la

Resolución N° 60442

Ref. Expediente N° NC2016/0005411

divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria efectuada, según el recibo N° 1854798 del 24 de julio de 2018, por lo que se considera procedente tener en cuenta las nuevas reivindicaciones modificadas para efectos del presente análisis.

3.2. De la carencia de nivel inventivo de la solicitud

Básicamente la recurrente argumenta que *“la formulación descrita en las reivindicaciones tiene dos fases separadas, teniendo cada fase una composición específica. Ni el documento US2010016163 (identificado como D5) ni el documento US2004071653 (identificado como D6) describen una formulación espumable que tiene dos fases separadas, como se describe en las presentes reivindicaciones. De hecho, D5 describe una formulación que pretende ser una formulación de una fase estable, o incluso una composición sólida.”* -Subraya y negrilla del texto original-.

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 normalmente versada en la materia técnica al observar el agente espumante decilsulfato de sodio de D6, habría podido adicionarlo en el concentrado de D5, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, razón por la cual se consideró obvia y derivada del arte previo al igual que sus reivindicaciones dependientes, debido a que estas no mencionan alguna característica que haga inventiva la formulación espumante reclamada.

Por lo demás, observa el Despacho que en el acto impugnado se pone de presente que la sociedad solicitante no demostró que la invención presente características técnicas *sorprendentes o inesperadas* frente al arte previo que fue traslado durante la etapa de fondo, ni aportó algún documento, prueba, ensayo que permitiera evidenciar la existencia de nivel inventivo en la solicitud. Incluso, se le advierte en el acto recurrido que *“...ni siquiera debatió las características técnicas esenciales de la presente invención, frente a las características enseñadas en D5 o D6 y así permitir evidenciar cuál es ese efecto técnico inesperado o mejorado de la presente invención.”* (Pág. 7 de 8)

En virtud de lo cual, el Despacho pudo comprobar durante la etapa de fondo que el efecto reclamado no representa un salto cualitativo en la técnica, por ende, la ausencia de nivel inventivo, lo que no permitió que la solicitud accediera al privilegio solicitado, bien se concluyó en dicho acto: *“Por lo tanto, no existe mérito ni evidencia que permita reconocer que la presente invención cumple con el requisito de nivel inventivo, porque la simple modificación del pliego reivindicatorio no es suficiente para soportarlo.”* (Pág. 7 de 8)

Ahora bien, en virtud de lo alegado por la recurrente, no queda más que enfatizar en este punto que el arte previo, representado por el documento US2010016163 (llamado D5), enseña concentrados emulsificables que comprenden 18.13% de Bifentrina, 76.15% de Hallcomid M-8-10 (mezcla de amidas líquidas), Toximul 8320 (surfactante no iónico), Ninex MT-630 (etoxilato de ácido graso: emulsificante), Ninete 60E (docedil bencensulfonato de calcio: surfactante) y C12/14 DMEA esterquat (surfactante), donde al concentrado posteriormente se le añade agua (Pár. 45 y ej. 15). Así pues, la diferencia radica en que la invención en estudio no reporta dos fases de forma explícita, pero dicha diferencia no le confiere un efecto *mejorado o sorprendente*, puesto que D5 igualmente



Resolución N° 60442

Ref. Expediente N° NC2016/0005411

revela que sus composiciones son adecuadas para aumentar la eficacia de las composiciones pesticidas (pár. 37).

En este orden de ideas, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D5, adaptaría dichas composiciones, con la expectativa de obtener la materia reclamada y que la misma proporcionase una mejora en la entrega del activo agrícola, destruyendo el nivel inventivo de la solicitud bajo revisión.

Respecto a la anterioridad US2004071653 (llamada D6), es cuestionada por la apoderada de la recurrente, porque considera que *“no es una emulsión espumable agrícola, sino más bien una composición tensioactiva antimicrobiana. D6 no comparte las mismas metas u objetivos que la invención reivindicada en la presente solicitud...”*.

Sobre el particular, el Despacho aclara que su relevancia se basa en el hecho de proveer surfactantes que producen espuma del tipo decilsulfato de sodio en cantidades que van desde 0.1-38% (pár. 252 y 263); por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia, procedería a incluir dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D5 para llegar de manera obvia a la materia reclamada y que la misma presente una producción de espuma gracias a la presencia de esas proporciones de surfactante, por lo que no hay asomo de nivel inventivo.

Frente al efecto técnico reclamado, se aclara que, de la lectura de la Descripción, especialmente de los ejemplos, se aprecia que dentro de las composiciones reclamadas hay una formación de espuma, así como la obtención de un índice de expansión al ser disueltas en agua, pero se insiste que dicho efecto no es representativo para demostrar un efecto mejorado de la composición reclamada, debido a que la anterioridad D5 ya reportaba que sus composiciones permiten una aplicación más eficaz de las mismas al expandirse más efectivamente en la planta (pár. 42) y D6 ya enseñaba la formación de espuma a las cantidades reivindicadas, por lo cual no se evidencia salto cualitativo.

Vale la pena aclarar que la formación de espuma depende más de los implementos con el cual se esparce la composición, es decir, presión de aire de salida y boquillas utilizadas, tal como se infiere del párrafo 12 de la Descripción. En conclusión, ante la ausencia de un efecto *mejorado* o *sorprendente*, se ratifica que la composición reclamada es una alterativa obvia de aquellas sugeridas en el estado de la técnica.

En relación con el estudio de patentabilidad, la recurrente asegura que, *“D5 y D6 no destruyen juntos la actividad inventiva en la invención reivindicada.”*

Al respecto, el Despacho no comparte la aseveración de la recurrente, porque desde antes de la fecha de prioridad reclamada: 24 de junio de 2014, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones en forma de concentrados para uso agrícola que comprenden bifentrina, amidas líquidas y surfactantes con dispersión mejorada (D5: 2010), así como composiciones espumantes con hasta 38% de surfactantes (D6: 2004).

Así pues, una persona normalmente versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones con dispersibilidad mejorada al ser disueltas en agua, procedería a combinar las enseñanzas del documento D5 con las del documento D6 para llegar a las composiciones reivindicadas, destruyendo el nivel inventivo de la solicitud bajo análisis.

En conclusión, contrario a lo que asevera la recurrente, las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para derivar la formulación espumante agrícola reclamada, sin un

Resolución N° 60442

Ref. Expediente N° NC2016/0005411

ejercicio real de actividad inventiva, por lo que se corrobora que la solicitud no amerita el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

3.3. Acerca de la petición formulada

Por lo anteriormente expuesto, se reitera 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. 41557 del 14 de junio 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 FMC CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de noviembre de 2019

