

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **67641**

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

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 N° 37647 del 20 de agosto de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PARTÍCULA DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA PROTEGER PLANTAS QUE COMPRENDE UN NÚCLEO DE PORTADOR SÓLIDO, UN PRIMER REVESTIMIENTO DE SULFENTRAZONA, Y UN SEGUNDO REVESTIMIENTO HIDRÓFOBOS”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 17 no cumplió con el requisito de nivel inventivo y de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de septiembre de 2019 con el N° NC2019/0010833, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FMC CORPORATION, interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente hace un recuento de los argumentos presentados en la resolución recurrida, mencionando cada uno de los argumentos de la misma. Adicionalmente fundamenta el recurso en las siguientes afirmaciones:

2.1 Modificación al Capítulo Reivindicatorio

La sociedad recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio conformado por doce (12) reivindicaciones, el cual, asegura que se encuentra sustentado en las páginas 7, 8, 14 a 16 de la memoria descriptiva, también sostiene que “*Las modificaciones también encuentran sustento técnico en las reivindicaciones originales y en otras partes de la memoria descriptiva.*”

*Es importante hacer notar a su Despacho que las actuales reivindicaciones, se basan en las reivindicaciones australianas otorgadas en la patente **AU2015279763 B2**, a cuyo contenido se puede acceder, por ejemplo, desde la base de datos de la EPO (Espacenet), y en las objeciones planteadas por el Sr. Examinador.*

(...)

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. – subrayado original de texto –.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente solicita que se estudie el nuevo capítulo reivindicatorio y se proceda a conceder el privilegio de patente.



Ref. Expediente N° NC2016/0005741

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto de la invención.

La presente solicitud corresponde a métodos y productos mejorados que ayudan a reducir la fitotoxicidad de los cultivos, y que adicionalmente prolongan el tiempo de liberación del herbicida, con el fin de mejorar el control residual de melazas.

Para resolver este problema técnico, la sociedad solicitante propone una partícula o gránulo de liberación controlada que comprende un núcleo de portador sólido y por lo menos un revestimiento hidrófobo que contiene un ingrediente activo para la protección de los cultivos.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina, el cual fue estudiado en la Resolución impugnada, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2016/0005741 del 6 de noviembre de 2018. Este pliego reivindicatorio está conformado por un total de doce (12) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto y método.

El ámbito de la protección solicitada corresponde a una partícula de liberación controlada que comprende:

- a) un núcleo de portador sólido seleccionado de: arcillas, sílice, cáscara de maní, o materiales celulósicos; dicha partícula está caracterizada porque además comprende:
- b) un primer revestimiento que es aplicado directamente a la superficie del núcleo sólido, en donde dicho primer revestimiento comprende entre un 1% a 5% en peso de la partícula de liberación controlada, y el primer revestimiento comprende un inhibidor de protoporfirinógeno IX oxidasa (PPO) seleccionado del grupo que consiste en imidas cíclicas, y
- c) un segundo revestimiento, en donde dicho segundo revestimiento es hidrófobo, y en donde el segundo revestimiento está en una proporción de entre 1 a 10% en peso de la partícula de liberación controlada.

De igual manera se reclama un método para preparar una partícula granulada de liberación controlada, de acuerdo con la reivindicación 1, donde el inhibidor PPO es sulfentrazona, el método caracterizado porque comprende (Reivindicación 14).

- a) proveer un portador granulado seleccionado del grupo que consiste en cáscara de maní, celulósicos, sílice y arcilla;
- b) aplicar una solución de sulfentrazona en un solvente para proveer gránulos revestidos con sulfentrazona en donde dicho revestimiento de sulfentrazona es de 0,1% en peso a 5% en peso sobre la base de la partícula granulada terminada; y
- c) revestir dichos gránulos revestidos con sulfentrazona con un aceite hidrófobo o cera seleccionados del grupo que consiste en aceite de linaza, aceite mineral refinado, cera de carnauba, cera de abejas y mezclas de los mismos.

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2016/0005741 del 26 de diciembre del 2016, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°1338 del 12 de febrero de 2018 y N°10021 del 16 de agosto de 2018.

En el oficio N°1338 se le comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de la reivindicación 31, al reclamar el uso de la formulación granulada, toda vez que las características que está reclamando no corresponden a características técnicas esenciales de un proceso de obtención de un producto o una composición. De igual manera se indicó que el capítulo reivindicatorio no contaba con sustento descriptivo ya que las realizaciones preferidas hacían referencia a las partículas y formulaciones citadas en la Tabla 1, por lo que no existe evidencia de la acción de todas las partículas y formulaciones reclamadas, lo que equivalía a mencionar que no es una razonable generalización de la materia reclamada. Asimismo, se indicó que el capítulo reivindicatorio no era claro ya que no mencionaba las proporciones de los ingredientes formulados para obtener una forma de partícula y las reivindicaciones de método no mencionaban las condiciones técnicas requeridas en cada una de las etapas del proceso.

En relación con los requisitos adicionales, la Oficina formuló objeciones en relación con la unidad de invención, al advertir 4 grupos inventivos definidos a lo largo del capítulo reivindicatorio. Y para efectos del estudio de patentabilidad, la Oficina evaluó el grupo inventivo 3: partícula de liberación controlada que comprende un núcleo de portador sólido y un inhibidor de protoporfirinógeno IX oxidasa (PPO) de tipo imida cíclica (azafenidin, butafenacil, cinidon-etilo, flumiclorac-pentilo, flumioxazin, flumipropin, flupropacil, flutiacet-metilo, sulfentrazona, carfentrazona-etilo y tidiazimin) (parcialmente en reivindicaciones 1 – 5, 7 – 14, 16 – 22, 26 – 30, reivindicaciones 6, 15, 23 – 25, 32 - 36).

Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar una partícula de liberación controlada, la formulación de liberación controlada, y el método para preparar una formulación granulada de liberación controlada, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US20110028324 –, y D2 – US20060099233, según la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio allegado el 21 de marzo de 2017.

Con base en las objeciones expuestas por la Oficina en dicho Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2016/0005741 del 3 de mayo de 2018, conformado por 20 reivindicaciones, comprendidas en la categoría de producto y procedimiento.

En el Oficio N° 10021 se le informó a la solicitante que a pesar de las modificaciones presentadas persistían las fallas en el capítulo reivindicatorio, toda vez que todas las variantes y modalidades de la invención no se encontraba debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo, al no ser una razonable generalización de la materia reclamada, debido a que las realizaciones preferidas hacían referencia a las composiciones mencionadas en la tabla 1, sin embargo, no se evidenciaron ensayos experimentales dirigidos a probar el efecto atribuido a todas las composiciones reclamadas. Asimismo,

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

se reiteraron las demás objeciones de claridad respecto a los términos generales utilizados, falta de concisión y de caracterización del producto reclamado.

Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar la partícula de liberación controlada, la formulación de liberación controlada, y el método para preparar una formulación granulada de liberación controlada, esto frente a las enseñanzas de los documentos D2, y D3 – US7344730 –.

Con base en las objeciones expuestas por la Oficina en el último requerimiento del examen de fondo, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2016/0005741 del 6 de noviembre de 2018, conformado por 17 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión del privilegio de patente, por lo que mediante la Resolución N° 37647 del 20 de agosto de 2019, la Oficina decidió denegar el derecho exclusivo para las reivindicaciones 1 a 17, al llegar a la conclusión de que no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva. De igual manera se reiteró el incumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 30 del mismo cuerpo normativo.

3.3 Modificaciones a las reivindicaciones.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el radicado N° NC2019/0010838 del 30 de septiembre de 2019 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, frente a la modificación allegada al trámite, esta Oficina considera lo siguiente:

3.3.1 Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2019/0010838 del 30 de septiembre de 2019, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por doce (12) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo

¹ Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación esta Oficina encuentra que la diferencia respecto al capítulo reivindicatorio citado en el apartado 3.1, estriba en que el nuevo capítulo reivindicatorio consta de solo una categoría y trata de un producto que reclama una partícula de liberación controlada y una formulación de liberación controlada.

El solicitante enfoca su petición en el contenido de las antiguas reivindicaciones dependientes 5, 7 y 13 relacionadas con el tipo de cera, la concentración del ingrediente activo y el tipo de ingrediente activo, por lo que esta Oficina entiende que con la modificación se ha restringido el alcance del pliego inicialmente evaluado, según los antecedentes administrativos del caso, dado que la solicitante excluyó algunas características de la invención. De otra parte, la nueva reivindicación 1 no refiere la selección del tipo de núcleo portador sólido.

Por otro lado, la Oficina advierte que la sociedad recurrente incluyó nuevamente las antiguas reivindicaciones dependientes 17 a 20 y 27 presentes en el capítulo reivindicatorio allegado el 21 de marzo de 2017, en respuesta al Oficio N°555 del 18 de enero de 2017, las cuales definen la formulación de la nueva reivindicación 14, las demás reivindicaciones dependientes fueron modificadas con el fin de ajustar la numeración, subordinación y dependencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, ya que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente. Además, como lo señala el Tribunal Andino, con la modificación la solicitante podrá restringir el alcance de la invención sin importar la redacción inicialmente propuesta, lo importante en estos casos es que las reivindicaciones se entiendan racionalmente sustentadas en la divulgación inicial y el único límite impuesto a la presentación de modificaciones tiene que ver con éstas no amplíen la solicitud tal y como fue presentada.

Por otra parte, la sociedad recurrente allegó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, de acuerdo con el recibo N° 1983381 del 30 de septiembre de 2019 y factura de recaudo N° 330.563, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, la modificación allegada no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad, por el contrario, se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, por lo que esta Oficina reitera que acepta la modificación en los términos propuestos por la sociedad recurrente.

3.3.2 Claridad de la materia reclamada.

En relación con la claridad de la materia ahora reclamada, la Oficina encuentra que el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito establecido en el artículo 30 de la decisión 486, toda vez que persisten las objeciones planteadas en el transcurso del trámite administrativo, así:

- El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción ya que reclama de manera general el núcleo portador sólido, y se reitera que en las realizaciones preferidas la solicitante hace referencia a composiciones que comprenden: arcilla, cera de carnauba, aceite de linaza, o aceite de cereal (ejemplos 2 a 4); por tanto el revestimiento relacionado con aceite

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

mineral refinado, y cera de abejas no cuenta con evidencia técnica que permita concluir que se trata de una razonable generalización de la materia divulgada en la solicitud.

3.4 Del resultado del examen de patentabilidad.

El artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En relación con la evaluación del requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*².

En cuanto tiene que ver con la metodología para el examen del requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino ha establecido lo siguiente: *“(…) Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema - solución.*

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y,*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

(…)

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)” –subrayado fuera de texto–.

En el presente caso la Oficina desarrolló la aproximación problema – solución para la determinación de nivel inventivo y de la Resolución impugnada se concluye que la reivindicación independiente 1 fue evaluada a la luz de las enseñanzas de los

² Ídem Proceso 153-IP-2015. P. 10.

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

documentos D3 y D2. En el análisis se consideró el documento D3 como el más cercano a la materia reivindicada, toda vez que es una publicación anterior a la fecha de prioridad reivindicada, pertenece al campo técnico y comparte el mayor número de elementos esenciales con la materia reivindicada, es decir, el grupo inventivo evaluado durante la actuación administrativa.

3.4.1 Análisis de la selección del documento más cercano –D3–.

Ahora bien, frente a la selección del documento D3, considerado como el más cercano a la solicitud evaluada durante la actuación administrativa, es importante precisar las enseñanzas más relevantes para efectos del estudio de patentabilidad de la invención:

- Hace referencia a gránulos de liberación controlada (CR) aplicados al suelo que se pueden obtener mediante la aplicación de un revestimiento que comprende el ingrediente activo incorporado sobre un soporte sólido en un lecho fluidizado. Las composiciones se destinan al control de hongos fitopatógenos, vegetación no deseada, ataque no deseado de insectos y/o para regular el crecimiento de plantas utilizando los gránulos de CR aplicados al suelo (Resumen).
- El revestimiento comprende al menos un polímero y opcionalmente aditivos (reivindicación 2).
- Los principios activos fitosanitarios adecuados son principios activos herbicidas, reguladores del crecimiento, insecticidas y, en particular, fungicidas.
- En cuanto a los herbicidas que se pueden formular bajo este sistema, en el documento D3 se presenta una lista de herbicidas dentro de las cuales se identifican algunos ejemplos de ingredientes activos como es el caso de:

b1 1,3,4-tiadiazoles:

butidazol, ciprozol

(...)

b30 Inhibidores de la oxidasa del protoporfirinógeno IX:

benzofenap, cinidon-etil, flumiclorac-pentil, flumioxazin, flumipropin, flupropacil, flutiacet-metil, pirazoxifeno, sulfentrazona, tidiazimina, carfentrazona.

(...)

b41 Varios:

benazolina, benfuresato, bensulida, benzofluor, butamifos, cafenstrole, clortal-dimetil (DCPA), cinmetilina, diclobenil, endotal, fluorbentranil, mefluidida, perfluidona, piperofos, flucabazona, oxaciclomefona (MY 100).

- Además, el documento presenta una lista de compuestos con actividad reguladora del crecimiento y dentro de la lista de ingredientes activos identifica los siguientes:

1-naftilacetamida, ácido 1-naftilacético, ácido 2-naftiloxiacético, 3-CPA, 4-CPA, ancimidol, antraquinona, BAP, butifos; tribufos, butralina, clorflurenol, clormequat, clofencet, ciclanilida, daminozida, dicamba, dikegulac-sodio, dimetipina, clorfenetol, etacelasil, etefón, etilozato, fenoprop, 2,4,5-TP, fluoridamida, ácido flurprimidol, gibberiltrialica, guazatina, imazalil, ácido indolilbutírico, ácido

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

indolilacético, karetaán, kinetina, lactidiclor-etilo, hidrazida maleica, mefluidida, cloruro de mepiquat, naptalam, paclobutrazol, prohexadiona cálcica, quinmerac, sintofeno, ácido triodociclicácico, triatiociclidona, triazetan, tribufos, trinexapacetil, uniconazol.

- Asimismo, presenta una serie de insecticidas seleccionados de la siguiente lista:
Neonicotinoides / compuestos cloronicotinílicos:
imidacloprid, acetamiprid, nitenpiram, tiacloprid, tiametoxam, tefuranitdina, organofosforados, acefato, azinfos-metilo, clorpirifos, dimetoato, disulfotón, fostiazato, metamidofos, metidatién, metil-paratién, oxidemetón-metilo, forato, fosadona, fosmet, profenofos, triclorfón (...).
- En cuanto a la lista de fungicidas se contemplan los siguientes ingredientes activos:

azufre, ditiocarbamatos y sus derivados, tales como dimetilditiocarbamato de hierro (III), dimetilditiocarbamato de zinc, etilenbisditiocarbamato de zinc, etilenbisditiocarbamato de manganeso, etilendiaminbisditiocarbamato de manganeso zinc, disulfuros de tetrametiltiuram de zinc (...).
- En lo que respecta al método de elaboración de la partícula, el documento D3 revela las etapas de pulverizar mediante suspensión del ingrediente activo (fungicida) sobre el portador, posterior a dicha pulverización se aplica el polímero como revestimiento y en la forma de una dispersión acuosa (Col.25).

Ahora bien, en lo que respecta a las modalidades preferidas enseñadas por el documento D3, la Oficina advierte que se dirige a formular gránulos de liberación controlada para el control de hongos. Por lo que si bien es cierto que dicho documento divulga gránulos de soporte que se componen de tres capas: un núcleo inerte sobre el que se incorporan los ingredientes activos, una capa de uno o más ingredientes activos (concentración entre 0,1 y 25% -reivindicación 4) y un recubrimiento final formador de película semipermeable, el cual controla la velocidad de liberación del ingrediente activo (Col.18, líneas 5 a 13), no divulga el conjunto de elementos reclamados, es decir, no ejemplifica una partícula de liberación controlada que comprende un ingrediente activo de sulfentrazona y al menos un revestimiento seleccionado de una lista de excipientes como la cera de carnauba, por lo que en virtud de la restricción propuesta no es posible considerar este documento D3 como el más cercano a la materia reclamada.

Como consecuencia de lo anterior, la Oficina encuentra que el documento D3 no resulta pertinente frente a la restricción propuesta, en relación con una de las modalidades comprendidas en el grupo inventivo 3 identificado durante la etapa de examen de patentabilidad, conforme a los Oficios N° 1338 del 12 de febrero de 2018 y 10021 del 16 de agosto de 2018, porque no dirige a la persona versada en la materia a seleccionar el ingrediente activo sulfentrazona dentro del sistema de formulación de herbicidas y dado que sus enseñanzas resultan insuficientes es necesario revocar la decisión impugnada con el fin de que se realice la búsqueda de antecedentes y el análisis de los requisitos de patentabilidad frente a la restricción del concepto inventivo que se propone en el capítulo reivindicatorio que acompaña el escrito del recurso. Lo anterior, en consideración a que durante la etapa de examen de patentabilidad se orientó a la solicitante para que restringiera el alcance de la invención a una razonable generalización de la materia de conformidad con lo ejemplificado en la memoria descriptiva – Oficio N° 10021 del 16 de agosto de 2018.

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

3.4.2. Análisis del documento complementario D2.

Respecto a las enseñanzas del documento D2, es importante señalar que divulga una formulación granular mejorada que comprende un extracto de semilla de neem que contiene azadiractina, con capacidad de liberación gradual del ingrediente activo (resumen). En donde el contenido de azadiractina en el extracto de semilla de neem está presente preferiblemente en una cantidad de hasta el 1,0% en peso del extracto de semilla de neem. El vehículo utilizado puede ser sílice. El portador puede seleccionarse entre: arena, rocas, minerales, conchas, corales, precipitados o sintéticos o procedente de orillas de ríos, playas, dunas de arena, desiertos o depósitos volcánicos. (Párr.0065).

La arena se reviste con una sustancia lipófila, preferiblemente cera de abejas o cera de parafina, en una cantidad de 1% en peso, preferiblemente 0,5% en peso, más preferiblemente 0,25% en peso en peso de la formulación. La cera se disuelve en un disolvente lipófilo, como un hidrocarburo y por cualquier método normal de pulverización o por contacto directo de la solución de cera con los gránulos de arena (Párr.0072). Preferiblemente, la cantidad de azadiractinas presentes en la formulación pesticida es de aproximadamente 0,03% en peso a aproximadamente 5,0% en peso, basado en el peso total de la formulación de los gránulos (Párr.0073). De igual manera, el documento D2 divulga el uso de aglutinantes o aditivos como el alcohol polivinílico, la cera de abejas y el polietilenglicol (Párr.0094), con mayor efectividad la cera de abejas, por lo que la diferencia con la presente invención radica en la selección del ingrediente activo.

Asimismo, esta Oficina encuentra pertinente mencionar que en la cita del arte previo, el documento D2 pone en evidencia que el documento de patente (9) US 5,229,356 con fecha de publicación del 20 de julio de 1993, revela composiciones granulares que permiten la liberación controlada del herbicida, al formularse con una cera adyuvante en la forma de una capa o revestimiento (Párr.0034), por lo tanto, es claro que en el estado de la técnica se presentan documentos que dirigen la atención de la persona versada en la materia hacia la restricción propuesta con el capítulo presentado en el recurso, razón por la cual es necesario su re examinación.

3.5 Sobre las concesiones extranjeras.

Respecto a la mención de la sociedad recurrente en cuanto a que las reivindicaciones allegadas en etapa de recurso se basaron en las “... *reivindicaciones australianas otorgadas en la patente AU2015279763 B2...*”, esta Oficina se permite recordar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable, por tanto el otorgamiento o no de una solicitud de patente en jurisdicciones extranjeras no son vinculantes.

Finalmente, esta Oficina encuentra pertinente mencionar que a pesar de que bajo la combinación de la pareja documental D3 y D2 no es posible derivar de manera obvia la materia reclamada, toda vez que el documento D3 considerado como el más cercano no cuenta con información suficiente que dirija a la persona de nivel medio versada en la materia hacia la selección del ingrediente y que le motive a combinarlo con excipientes para obtener un sistema de liberación controlado y llegar así a la materia reclamada, también es claro que la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la mencionada Decisión 486, toda vez que ya eran conocidos gránulos de liberación controlada que comprenden un núcleo inerte, una capa de herbicida y una capa de un

Ref. Expediente N° NC2016/0005741

producto hidrófobo como la cera, motivo por el cual se hace necesario examinar 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.

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 y 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:

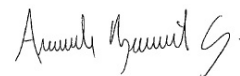
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 37647 del 20 de agosto de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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, considerando para ello las modificaciones incluidas en el capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2019/0010838 del 30 de septiembre de 2019.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad FMC CORPORATION, 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 26 de octubre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.10.26
17:01:55 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.