

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 6975

Ref. Expediente N° NC2018/0006395

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° 63963 del 13 de octubre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CONCENTRADOS EN EMULSIÓN DE COMPUESTOS LIPOFÍLICOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 y 2 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de noviembre de 2020 con el N° NC2020/0014634, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER CROPSOURCE AKTIENGESSELLSCHAFT., interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado igualmente por dos reivindicaciones, el cual fue modificado al sustituir el término “*pesticida*” por “*insecticida*”, para darle mayor claridad y definir mejor la materia a proteger.

De igual manera explica que “*El soporte para dichas modificaciones se encuentra en el capítulo descriptivo originalmente presentado como se ha indicado. En cuanto a estas modificaciones, atentamente nos permitimos aclarar que las mismas no amplían de ninguna manera la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio y se realizaron en aras de dar claridad a la materia reclamada y superar las objeciones realizadas por el examinador.*”

2.2 Sobre el estudio de patentabilidad.

Teniendo como marco normativo lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 y lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el análisis de nivel inventivo, la sociedad recurrente considera que las modificaciones presentadas “*(...) superan las objeciones realizadas, por cuanto dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D3 y D4 citados por el examinador. Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.*”

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente “*(...) desea reafirmarse en los argumentos presentados ya que como se indicó en la respuesta anterior, se llama la atención que el objeto de la presente invención es proporcionar nuevas formulaciones a base de solventes y de ingredientes activos lipofílicos, especialmente terpenos, que podrían formar al diluir con agua una mezcla acuosa homogénea, que es físicamente estable durante un período de tiempo relevante para las condiciones típicas de aplicación de productos fitosanitarios formulados en el área de la técnica.*”



Ref. Expediente N° NC2018/0006395

En particular, el problema a resolver por la presente invención es proporcionar concentrados de emulsión con buena estabilidad de emulsión después de 1 y hasta 24 horas. Este problema se resuelve mediante las composiciones según la reivindicación 1 de la presente invención.”

2.2.1 Análisis del estado de la técnica.

En cuanto al documento D3, la sociedad recurrente señala que este “(...) refiere a composiciones de metconazol, que se presentan como concentrados dispersables. No solo se tiene aquí un ingrediente activo diferente (metconazol = fungicida) en contraste con los terpenos, sino también un concentrado que conduce a una dispersión en lugar de una emulsión. Por tanto, D3 se refiere a un campo técnico totalmente diferente.

*(...) Es más, mientras que una ‘composición plaguicida’ hace referencia a cualquier tipo de ingrediente activo, D3 refiere **sólo** a una composición fungicida que comprende metconazol – mientras que en la presente invención los ingredientes activos son terpenos útiles contra plagas de insectos.*

Además, D3 está dirigido a Concentrados Dispersables (DCs en inglés) que comprenden metconazol, que deben ser finamente dispersados después de su disolución en agua. En la presente invención, por el contrario, la fase oleaginosa forma una emulsión estable en agua después de la disolución - de forma que el tipo de formulación es muy diferente, no sólo los agentes activos. Por tanto, se puede afirmar que D3 no es ni siquiera del mismo campo técnico de la invención y no debería ser considerada” –subrayado y negrilla original de texto-.

Por su parte, respecto al documento D4, la sociedad recurrente explica que este se dirige a “(...) mezclas específicas de terpenos que simulan extractos de quenopodios, en las que los terpenos están presentes en cantidades definidas y se muestra su actividad biológica (eficacia). Sin embargo, **D4 no describe, sugiere ni discute la estabilidad de emulsiones diluidas de terpenos en agua, que es el problema resuelto por la presente invención.**

Como se evidencia, D4 también describe terpenos – el Examinador se equivoca cuando cataloga a D4 como la publicación de una composición fungicida. Por tanto, la presente invención es inventiva en vista de D4.

En consecuencia, me permito señalar que los documentos D3 y D4 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud y la objeción a este respecto se ve superada, toda vez que no existe motivación alguna para que una persona del oficio normalmente versada en la materia derive de manera obvia la presente invención a partir de dichas anterioridades.”

Complementario a lo anterior, y con base en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia sobre la búsqueda de antecedentes, la sociedad recurrente señala que “(...) los documentos D3 y D4 evidentemente no sugieren ni insinúan solucionar el mismo problema de la presente solicitud, tampoco tienen características similares, por lo que se puede decir que no se considera posible a partir del estado de la técnica divulgada, la deducción del problema propuesto en la presente solicitud. Por lo cual, insistimos en que una persona del oficio normalmente versada en la materia no le resultaría obvio solucionar el problema técnico planteado con las características de la presente invención.

De esta forma, las reivindicaciones 1 a 2 tienen novedad y nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica ya que los documentos D3 y D4

Ref. Expediente N° NC2018/0006395

no contienen todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención, en concordancia con los lineamientos descritos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00.”

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”*.

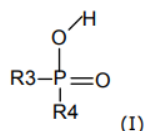
3.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde formulaciones plaguicidas estables de ingredientes activos lipofílicos (IA), especialmente terpenos, donde el medio acuoso permanece homogéneamente mezclado durante un periodo de tiempo de al menos 24 horas.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio aceptado, allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2018/0006395 del 25 de agosto de 2020 y está conformado por un total de 2 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto.

El ámbito de la protección solicitada, la reivindicación 1 corresponde a una composición plaguicida, caracterizada porque comprende

- a) 1 a 45% p/p de un terpeno o de mezclas de los mismos,
- b) 10 a 65% p/p lactato de butilo,
- c) 5 a 40% p/p de disolventes inmiscibles en agua,
- d) 3 a 30% p/p de un tensioactivo no iónicos seleccionado de aceite de soja etoxilado, aceite de colza etoxilado y aceite de ricino etoxilado, que comprenden de 5 a 40 unidades de óxido de etileno por molécula, y
- e) 2 a 20% p/p de un tensioactivo aniónico que es que es un ácido fosfóricos mono o diesterificados de fórmula general (I),



en el que

R3 es un grupo hidroxilo o $-(\text{OCH}_2)_n\text{OR5}$,

R4 es un grupo hidroxilo o $-(\text{OCH}_2)_m\text{OR6}$,

n es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20,

m es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20,

R5 y R6 son cada uno independientemente entre sí un grupo hidrocarburo, no sustituido o sustituido, ramificado o lineal, cíclico, no cíclico o heterocíclico, saturado o insaturado, aromático, no aromático o heteroaromático que comprende 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 30 átomos de carbono, con la condición de que tanto R3 como R4 no sean grupos hidroxilo simultáneamente.

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0006395 del 21 de junio del 2018. La solicitud fue requerida en dos (2) 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°9839 del 9 de septiembre de 2019 y N°6177 del 28 de mayo de 2020.

Ref. Expediente N° NC2018/0006395

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 9839, la Oficina presentó objeciones sobre la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, toda vez que se emplea términos generales, imprecisos, y en cuanto al procedimiento reclamado, se objetó porque no se define mediante la secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas, por tanto, no cumple con el requisito de claridad. Por otro lado, la Oficina encuentra que la composición plaguicida carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 -WO2009126577- y D2 – WO03075657.

En respuesta a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 7 reivindicaciones en la categoría producto, y además, presentó sus argumentos como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2018/0006395 del 23 de enero de 2020.

Revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 6177, en el cual plantearon objeciones sobre la materia reclamada en lo relativo a la falta de definición de la composición reclamada por medio de sus componentes y cantidades, así como también la falta de concisión de las reivindicaciones dependientes al emplear términos generales los cuales no son una razonable generalización de la materia al no estar sustentados en la descripción. En cuanto a la patentabilidad, la Oficina encuentra que la composición plaguicida carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1, D3 - WO2011037968- y D4 -WO2010144919-.

En consideración al segundo examen de fondo, la sociedad solicitante presentó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta radicada bajo el N° NC2018/0006395 del 25 de agosto de 2020 conformado por dos (2) reivindicaciones de categoría de producto. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo, por tanto, decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 y 2, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D3 y D4, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

3.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, 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° NC2020/0014634 del 25 de noviembre de 2020, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de dos (2) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto, por lo que se ajusta a lo 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 allegada, con base en lo citado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene una modificación en la restricción del término plaguicida por insecticida, la cual se encuentra mencionada en el capítulo descriptivo.

Ref. Expediente N° NC2018/0006395

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante recibo N°20-95623 del 25 de noviembre de 2020, por tanto, son aceptadas para el presente estudio.

3.4 Sobre la falta de nivel inventivo.

Con el fin de dar respuesta a los argumentos de la sociedad recurrente, es indispensable realizar la revisión del estado de la técnica, así:

3.4.1 Análisis del estado de la técnica.

Respecto a las enseñanzas del documento D4, considerado como el más cercano a la presente invención, es necesario precisar que este divulga composiciones biopesticidas estables que comprenden además uno o más compuestos pesticidas activos aplicados como un vehículo, un solvente u otro pesticida, tal como otro insecticida o biopesticida (Párr.0024), y cuya composición comprende un vehículo/disolvente tales como aceites vegetales como aceite de cariola, éster metílico de aceite de soja o mezcla de los mismos, las cuales se pueden formular como concentrados emulsionables (Párr.0026), es decir, que el documento D4 ya divulgaba una composición pesticida que comprende terpenos, disolventes inmiscibles en agua, tales como aceite de canola, tensioactivos no iónicos y tensioactivos aniónico, en las concentraciones reclamadas. Con lo cual, es claro que dicho documento tiene relación con las características de la invención reclamada.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la sociedad recurrente donde menciona que el documento D4 no describe, ni sugiere o discute la estabilidad de emulsiones diluidas de terpenos en agua, esta Oficina reitera que si bien este tema no es mencionado específicamente en dicho documento, es claro para la persona versada en la materia que el uso de tensioactivos como excipientes en formulaciones lipofílicas permiten la incorporación de estas en agua, de manera efectiva y estable, tal como lo sugiere el documento D4, en donde el tensioactivo estabiliza una emulsión (Párr.0068), por tanto, dichos argumentos no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad sustentadas durante el trámite administrativo.

Respecto al documento D3, si bien la sociedad recurrente señala que este documento pertenece a un campo diferente al de la presente solicitud ya que refiere composiciones con un ingrediente activo diferente a los terpenos, y que su concentrado que conduce a una dispersión en lugar de una emulsión, la Oficina reitera que contrario a estas afirmaciones, el documento D3 pertenece a composiciones agroquímicas que aunque mencionan un principio activo diferente, comparten el uso de los mismos excipientes, tales como el lactato de butilo y una mezcla de tensioactivos seleccionados de un aceite vegetal etoxilado y un derivado de ácido fosfórico, por medio de los cuales se llega al mismo objetivo, el cual es proporcionar un concentrado lipofílico que al diluirse en agua, es más estable tal como se evidencia en los ejemplos de dicho documento y en los resultados de la tabla 2.

Es importante recordarle a la sociedad recurrente que durante el trámite no se identificó un efecto real asociado a la diferencia encontrada entre la composición reclamada y las enseñanzas del documento D4 relacionadas con el lactado de butilo y tensioactivos, por tanto, dichas composiciones reclamadas son una alternativa a aquellas reveladas en D4.

En vista de lo anterior, se resalta que las enseñanzas de la anterioridad D3 resultan relevantes al momento de afectar el nivel inventivo de la materia reclamada ya que demuestra que antes de la fecha de la presente solicitud, eran conocidas composiciones concentradas lipofílicas que incluían lactato de butilo y mezclas de tensioactivos

Ref. Expediente N° NC2018/0006395

seleccionados de aceites grasos etoxilados como aceite de ricino etoxilado y derivados de ácido fosfórico mono o diesterificados como el ester fosfato de tristrilfenol etoxilado, cuyas composiciones resultan estables en agua por más de 24 horas, tales como los reclamados. Por tanto, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir de manera alternativa lactato de butilo y una mezcla de tensioactivos seleccionados de aceites vegetales etoxilados y un derivado de ácido fosfórico mono o diesterificados del documento D3 en la composición de D4, para así llegar al objeto de la reivindicación 1.

A la luz de lo anteriormente expuesto, y contrario a lo referido por la sociedad recurrente, las enseñanzas de los documentos D3 y D4 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, por tanto, la objeción a este respecto no se encuentra superada, ya que de la combinación de las enseñanzas del estado de la técnica, la persona versada en la materia tendría motivación para derivar de manera obvia la presente invención.

Finalmente, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando argumenta que no es posible anticipar el nivel inventivo de los documentos D3 y D4 ya que no tienen características similares, toda vez, que tal como se indicó en párrafos anteriores, el documento D4 enseña una composición pesticida que comprende terpenos, disolventes inmiscibles en agua, tales como aceite de canola, tensioactivos no iónicos y tensioactivos aniónico en las concentraciones reclamadas, y el documento complementario suple de manera alternativa los excipientes, por lo que es posible que a partir del estado de la técnica una persona del oficio normalmente versada en la materia le resulte obvio derivar las características reclamadas en la composición.

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de las enseñanzas de los documentos D3 y D4, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

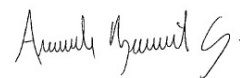
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 63963 del 13 de octubre de 2020, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESSELLSCHAFT., 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 18 de febrero de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.02.18
17:03:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.