

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 10236

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

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° 82506 del 07 de noviembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS Y COMPOSICIÓN PARA MITIGAR EL CRECIMIENTO DE BROTES DE TUBÉRCULOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplieron con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de diciembre de 2018 con el N° NC2018/0013908, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Actuación administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que “(...) durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada se realizó una evaluación incorrecta del objeto de la invención allí reclamada” y que “(...) en la Resolución impugnada por este Despacho se mantiene las objeciones frente a la patentabilidad de la solicitud, argumentando básicamente que: ‘las características esenciales del método para mejorar el almacenamiento de un tubérculo de la reivindicación 1, ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1’. (...) Por lo mencionado anteriormente, la materia reivindicada no es nueva. (...) Las reivindicaciones dependientes, 2 – 11, no mencionan alguna característica que haga nuevo al método de la reivindicación 1, por lo cual se consideran que no son nuevas (...)”.

Por lo anterior, la sociedad recurrente asegura que “(...) brinda argumentos técnicos no sólo para demostrar ante ese Despacho que el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con el presente recurso sí cumple a cabalidad con los requisitos de novedad exigidos por el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, sino además para establecer que la invención ha sido interpretada de manera errónea a la luz del documento del arte previo”.

2.2. Modificación al pliego reivindicatorio.

La sociedad recurrente indica que junto con el escrito del recurso propone “(...) una modificación sobre el capítulo reivindicatorio denegado, tal y como se explica a continuación:



Ref. Expediente N° NC2017/0003792

- Se restringió el rango de porcentaje de limoneno para las composiciones en las reivindicaciones 1 y 12, de tal forma que ahora se reclama una composición con al menos 65% de limoneno. Además, se incluyó que la composición comprende “menos del 10% en peso de un solvente”, lo cual cuenta con sustento, por ejemplo, en las líneas 28 a 34 de la página 10 de la descripción actualmente presentada.
- Se incluyó en la **reivindicación 1** la presencia de un agente humectante a la composición reclamada en el método de dicha reivindicación, lo cual cuenta con sustento, por ejemplo, en las líneas 22 a 31 de la página 11 de la descripción actualmente presentada”. -Resaltado dentro del texto-.

En consecuencia, la sociedad recurrente señala que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 14 reivindicaciones y agrega que: “(...) no constituyen de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud original y cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción”.

2.3. Características técnicas esenciales de la invención.

En relación con las características esenciales de la invención, sociedad recurrente argumenta que “(...) Con el fin de contextualizar los motivos por los cuales ese Despacho realiza una incorrecta valoración y evaluación del arte previo, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas asociadas a la materia revelada en la solicitud de patente denegada.

La presente solicitud divulga un método para mejorar el almacenamiento de un tubérculo que comprende los pasos de:

Aplicar a un tubérculo una composición de:

- Menos del 10% en peso de un solvente,
- Al menos 65% en peso de limoneno, y
- Un agente humectante,

en donde dicha composición se aplica en una cantidad entre 30 y 400 mL por tonelada de tubérculo, y dicha aplicación se repite al menos una vez con un intervalo de 3 días a 6 semanas”.

Sobre el procedimiento reclamado la sociedad recurrente indica que “(...) el método de la presente solicitud es una solución alternativa que resulta ventajosa ya que proporciona un agente renovable y natural para la remoción de brotes de tubérculos destinados al mercado de productos frescos, donde prácticamente no se permiten residuos de pesticidas.

Dichas ventajas son apreciables considerando que en el arte previo a la presente invención existen métodos para mitigar los brotes de tubérculos tales como el uso de aceite de menta o eugenol que, si bien es cierto que son efectivos para dicho fin, causan efectos no deseados en el alimento como en la apariencia o el sabor”.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

2.4. Del estudio de patentabilidad. Análisis de Novedad.

La sociedad recurrente afirma que “(...) la presente solicitud de patente denegada **presenta un inequívoco carácter novedoso** frente a la invención divulgada en el documento **US6723364 (D1)**. - Negrilla dentro del texto –

2.4.1 En cuanto al principio activo aplicado

(...) en vista a que el documento D1 no divulga todas las características técnicas esenciales de la presente invención de manera explícita ni implícita, teniendo en cuenta que dicho documento no menciona en ninguna de sus realizaciones, ya sea generales o preferentes, el uso del **limoneno** como principio activo de la composición empleada en el método para tratar frutas y verduras, ni las condiciones específicas de dicho método, tal como se revelan en la presente solicitud. - Negrilla dentro del texto –

(...) al respecto de los compuestos inhibidores de brotes, se mencionan algunos terpenos, tales como carvona, sin mencionar ningún otro compuesto específico, y mucho menos limoneno. (...) dicho documento entra a hablar de las ventajas de usar particularmente eugenol e isoeugenol pues son aceptables en productos alimenticios, nuevamente, sin hacer siquiera alusión alguna al limoneno que motive a la persona normalmente versada a usarla en el método divulgado” - Resaltado y subrayado dentro del texto -.

En el mismo sentido, la sociedad recurrente indica que “(...) en la única parte de D1 donde se hace mención del uso de limoneno se encuentra en el ejemplo 7, el cual muestra la realización de un estudio de la efectividad del eugenol y el isoeugenol en el tratamiento para inhibir los brotes en un tubérculo de papa en comparación con otros terpenos, entre los que figura limoneno, entre otros, y del cual se concluye que el eugenol y el isoeugenol tienen una actividad inhibitoria de brotes mucho mayor que el resto de los terpenos estudiados, que por tanto, no solo no motivaría, sino que además desmotivaría el uso de limoneno como principio activo”. Por lo que concluye que “(...) no es correcto afirmar que las realizaciones definidas en la columna 6, líneas 12 a 14 y 21 a 23, son aplicables en un método que usa una composición con limoneno como principio activo, ya que dichas realizaciones parten de hecho que se empleará eugenol o isoeugenol como principio activo.

En relación con las diferencias técnicas entre la solicitud y la invención la sociedad recurrente afirma que “(...) en el ejemplo 7 de D1, que es la única sección en la que se menciona el limoneno, y no como una realización de la invención protegida por la totalidad de D1, sino como un comparativo para evaluar la efectividad del principio activo que sí corresponde a una realización de dicha invención”. -Subraya dentro del texto-

Aunado a lo anterior, la sociedad recurrente argumenta que “(...) En el presente caso, la referencia a terpenos realizada por el documento D1 sería la expresión general, y el limoneno sería el elemento particular, por lo que, en consecuencia, dicha generalidad no anula la novedad de la presente solicitud”.

“Por otra parte, y teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio modificado reclama una composición que comprende además un agente humectante que puede ser un surfactante iónico, me permito señalar que el documento D1 no hace mención de un agente humectante (...)”.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

A continuación, la sociedad recurrente asegura que: “(...) se puede apreciar que la divulgación de la presente solicitud es diferente de lo que enseña el ejemplo referido. En primer lugar, me permito aclarar que dicho documento no divulga un agente humectante como lo hace la presente solicitud, pues D1 divulga que dicho agente puede ser un surfactante aniónico, tal como un alquilbencensulfonato de etanolamina”.

2.4.2 Régimen de aplicación y cantidad aplicada

La sociedad recurrente sostiene que: “Además, dicho documento tampoco divulga una forma de dosificación como la de la invención en vista que, mientras el ejemplo 7 menciona una dosis inicial de 45g/tonelada de tubérculo seguida de dosis de 15g/tonelada de tubérculo cada 20 días, la presente solicitud enseña dos aplicaciones de 30 a 400mL por tonelada de la composición aplicadas de 3 días a 6 semanas de diferencia. Si tenemos en cuenta que la densidad del limoneno es de aproximadamente 0,84g/cm³, es evidente que la cantidad de composición empleada en la segunda aplicación (18mL/tonelada de tubérculo) es diferente entre lo divulgado en el ejemplo 7 de D1 y la presente invención, siendo en D1 una cantidad menor que, como se mencionó anteriormente, resulta no ser efectiva como inhibidor de brotes”. – Subraya dentro del texto-

La sociedad recurrente asegura que: “Adicional a esto, la composición de limoneno reclamada por la solicitud (reivindicación 12) divulga una composición que comprende entre 550 y 750 g/L de limoneno, mientras que el ejemplo 7 enseña una composición de 520 g/L, por tanto, la cantidad de limoneno en la composición de D1 es diferente a la de la presente solicitud”.

“(…) Además, me permito aclarar que la afirmación en relación con la realización definida en la columna 6, líneas 12 a 14 refleja una mala interpretación por parte de ese Despacho, teniendo en cuenta que la referencia a ‘un **total** de 50 a 250 g de principio activo será aplicado durante **un periodo de aproximadamente 6 meses**’ implica que el rango establecido comprende la cantidad de principio activo a aplicar en total por todas las aplicaciones, y no la cantidad por dosis aplicada. – Subraya y Negrilla dentro del texto -

En este orden de ideas, la afirmación de ese Despacho de que D1 enseña un rango de 96mL a 480mL/tonelada de tubérculo por aplicación, no sería acertada, pues esa cantidad se aplica en un lapso de 6 meses sin importar el número de aplicaciones. Por lo tanto, y aun teniendo en cuenta que en la columna 6, líneas 21 -23, se establece que las aplicaciones se pueden repetir cada 7 a 40 días, la cantidad descrita en las líneas 12 a 14 de la misma columna comprende todas las aplicaciones de la composición, la cual es comparable con solo una aplicación del método de la invención”. – Subraya dentro del texto –

Finalmente, la sociedad recurrente sostiene que: “el método divulgado por la reivindicación 1, así como la composición de la reivindicación 12, son novedosos a la luz de D1, en vista a que este documento no enseña todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención”.

2.5 Del Nivel inventivo.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) teniendo en cuenta que se ha demostrado el inequívoco carácter novedoso de la invención reclamada por la presente solicitud, me permito indicar que esta solicitud además cuenta con el carácter inventivo requerido para conceder a la misma el privilegio de patente solicitado.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

En cuanto tiene que ver con los efectos técnicos atribuidos al método, la sociedad recurrente asegura lo siguiente: *“(...) me remito al ejemplo 7 del documento D1, en el cual se realiza un estudio comparativo de la efectividad como inhibidores de brotes de algunas composiciones, entre las que destacan por su efectividad aquellas que comprenden eugenol e isoeugenol. Por el otro lado, se aprecia que aquella composición que presenta limoneno es de las menos efectivas para inhibir los brotes, en vista que el 96,8% de los tubérculos tratados con dicha composición presentan brotes mayores a 2mm (...).*

Por lo tanto, las diferencias que existen entre el documento citado por ese Despacho, no solamente prueban la novedad de la solicitud, sino que además tampoco pueden ser fácilmente inferidas para llegar a la materia objeto de la presente solicitud, pues dicho documento demuestra que las composiciones de limoneno no son efectivas para la inhibición de brotes en tubérculos.

En consecuencia, todos los resultados técnicos obtenidos por la solicitud reclamada son inesperados e inventivos en comparación con el tratamiento basado en limoneno inefectivo utilizado a modo de comparación por D1 (...).

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. Actuación administrativa.

Teniendo en cuenta los argumentos de la sociedad recurrente, esta Oficina verificó los antecedentes relacionados con la actuación administrativa desplegada en el presente caso y encontró que en el caso principal NC2017/0003792 la patente fue denegada mediante Resolución N° 82506 del 07 de noviembre de 2018, al considerar que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 14 carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento D1 -US6723364-.

En el estudio preliminar sobre la patentabilidad de la invención se objetó la novedad, y claridad tanto del título como de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 14, situación comunicada mediante el Oficio N° 6668 del 31 de mayo de 2018, en donde se citó el documento D1, como arte previo que anticipó la novedad de la invención.

3.2. Modificación al pliego reivindicatorio.

En lo que respecta al último capítulo reivindicatorio presentado bajo el Radicado N° NC2018/0013908 con fecha del 20 de noviembre de 2018, compuesto por 14 reivindicaciones, esta Oficina encuentra lo siguiente:

La concentración de limoneno corresponde a una limitación de la materia objeto de estudio en la resolución impugnada, porque fue considerada como una de las formas de realización preferida de las composiciones emulsionantes EC que comprende más del 50%p, 55%p, 56%p, 57%p, 58%p, 59%p, o más del 60%p de limoneno, o más del 65%p, 70%p y 71%p (Pág. 10, líneas 11 a 15), así, forma parte de uno de las proporciones previstas en la lista de selección para el principio activo limoneno.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

No obstante, al evaluar la divulgación sobre las pruebas de efecto técnico, a las que se refiere la sociedad recurrente en su memorial de recurso, en particular, en relación con la aplicación del producto para lograr la inhibición del crecimiento de los brotes en la papa, esta Oficina advierte que la restricción propuesta, correspondiente al 65% de limoneno no es consistente con la aplicación de aceite de naranja completo en una proporción del 71,6% p/p divulgada en el caso de los ensayos que sustentan la materia reivindicada, ya que el producto identificado bajo el código BCP425D (Tabla 1, Pág. 19, líneas 3 a 5) se aplica en una cantidad que comprende 600g/L de limoneno.

En vista de lo anterior, esta Oficina encuentra que se trata de la selección arbitraria de una proporción concreta para limoneno, a partir de una lista divulgada en la memoria descriptiva de la solicitud, sin que el resultado de las pruebas de protección e inhibición del crecimiento de los brotes se puedan atribuir de forma exclusiva a la presencia de limoneno en la composición emulsionada (EC) en la proporción propuesta en la modificación, toda vez que en los ensayos se aplica un extracto completo de naranja (Tabla 1, Pág. 19, líneas 3 a 5) que consta del 90% de D-limoneno (Pág. 8, línea 31).

Es así como en el ejemplo 2 – Tratamiento de tubérculos – se usa una composición EC 600 de limoneno por referencia al Ejemplo 1. No obstante, en el ejemplo 1 se indica que la composición comprende aceite completo de naranja y en el caso de las aplicaciones realizadas en la cabina 5 (Tabla 2- Cronograma de tratamiento), la concentración de limoneno es de 600g/l aplicada a una cosecha de papa (Pág. 20, líneas 16 a 20).

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina acepta la delimitación de materia presentada por la sociedad recurrente, porque forma parte de una lista incluida dentro de la divulgación inicialmente presentada, aun cuando no forma parte de las modalidades ejemplificadas para el tratamiento de los tubérculos a los que se aplica aceite de naranja completo, en tanto que en la reivindicación 1 se indica que se trata de una composición que comprende limoneno.

En conclusión, la modificación presentada cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en el entendido que no amplía la divulgación inicialmente presentada y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias según el recibo N° 1897465 del 28 de diciembre de 2018, por lo que atiende a las disposiciones señaladas por la Circular Única.

3.3. Características técnicas esenciales de la invención.

En relación con las características técnicas esenciales de la materia ahora reclamada esta Oficina advierte que en el caso del método definido en la reivindicación 1 se trata de una etapa técnica que comprende:

- Aplicar a un tubérculo que presenta brotes una composición, donde la composición comprende menos del 10% en peso de un solvente y un agente humectante, y al menos 65% de limoneno, expresado como peso de limoneno en comparación con el peso total de la composición, en una cantidad de entre 30 ml y 400 ml por tonelada de tubérculo, y
- donde dicha aplicación se repite al menos una vez con un intervalo de 3 días a 6 semanas.

En este orden de ideas, con la expresión “al menos” introducida en la reivindicación 1 se entiende que el ingrediente activo limoneno se encuentra por lo menos en una proporción del 65% como mínimo, con respecto al peso total de la composición. Y en

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

cuanto a las expresiones “un solvente” y “un agente humectante” esta Oficina encuentra que se trata de la caracterización de orden funcional en el caso de los excipientes incorporados en la composición que se aplica en el desarrollo del método reclamado, por lo que contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente cualquier sustancia que cumpla con esta función anticipa la característica técnica reclamada, sin importar su naturaleza química.

En cuanto tiene que ver con la categoría de producto definida en la reivindicación independiente 12, esta Oficina encuentra los siguientes elementos esenciales:

- 10% en peso de solvente y
- Al menos 65% de limoneno expresado en peso frente al peso total de la composición
- Forma de presentación tipo concentrado emulsionable (EC)
- Comprende entre 550 y 750g/l de limoneno
- Tensioactivos estabilizadores de la emulsión

3.4. Del estudio de patentabilidad. Análisis de Novedad.

Como lo señala la sociedad recurrente, el documento citado durante la actuación administrativa corresponde a la publicación US6723364, que enseña un procedimiento de nebulización para la aplicación de una composición líquida que comprende:

- Entre el 15 y 100% en peso de principio activo y entre el 0 y el 80% en peso, preferiblemente entre el 0 y el 60% en peso (Columna 2, líneas 53 a 55) de principio activo, capaz de actuar como agente protector cuando una fruta o un vegetal se encuentra almacenado por un periodo prolongado.
- Entre el 20 a 40 de un disolvente (Columna 3, línea 53) -preferiblemente alcohol etílico o acetato de butilo (Columna 3, líneas 61 a 64)-
- Entre el 3 y el 15% en peso de un tensoactivo no iónico (Columna 4, líneas 4 y 5).

Adicional a ello, en los ejemplos 1 y 7 se hace referencia a composiciones que comprenden un 60% del ingrediente activo terpénico dentro de los que se encuentran limoneno, 7% de polisorbato y 33% de acetato de butilo para aplicar por inyección a través de un canal cilíndrico (Columna 8, líneas 5 a 9). En otra modalidad divulgada en el ejemplo 3 se presentan composiciones que presentan un 90% de material activo y 10% de Tween 80 (Columna 8, líneas 31 y 32).

En este orden de ideas, en lo que atañe a la caracterización de los elementos desde el punto de vista cualitativo de la formulación, esta Oficina advierte que se presenta identidad de materia, por lo que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando asegura que el documento D1 no divulga todas las características técnicas esenciales de la materia reivindicada, en contraste se encuentra una divulgación explícita de composiciones destinadas a inhibir la generación y crecimiento de brotes en frutas y vegetales (Columna 2, línea 59) con la finalidad de conservarlos durante el almacenamiento. Es así que el documento divulga en una de sus realizaciones (Ejemplos 1, 3 y 7), el uso de ingredientes activos de origen terpénico como el limoneno en sistemas emulsionados elaborados con polisorbato y un solvente adicional.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

3.4.1 En cuanto al principio activo aplicado

El ejemplo 7 del antecedente citado revela un estudio comparativo que evalúa la efectividad de los compuestos limoneno, eugenol e isoeugenol respecto de otros compuestos de origen terpénico, como inhibidores del crecimiento de brotes en papa y cebolla (Columna 12, líneas 20 a 67). El procedimiento se lleva a cabo bajo un régimen de aplicación repetida así:

- 45 g / tonelada de tubérculos al inicio del almacenamiento y
- 15 g / tonelada de tubérculos cada 20 días; de modo que, a los 6 meses, se han aplicado 165 g de principio activo por tonelada de tubérculo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina encuentra que en el procedimiento reclamado, el limoneno incorporada en la composición emulsionable corresponde a una selección toda vez que la proporción de limoneno se elige a partir de una lista de opciones previstas en la citada anterioridad como se evidencia en la siguiente tabla comparativa:

Tabla 1. Cuadro comparativo de las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente de procedimiento en estudio y las enseñanzas del documento D1.

NC2018/0013908 Recurso	Documento D1 US6723364
Método para mejorar el almacenamiento de un tubérculo	Método para inhibir el crecimiento de brotes en un tubérculo como la papa(Col. 12, Ejemplo 7, líneas 25 y 27)
Aplicar a un tubérculo que presenta brotes una composición	Aplicar por empañamiento
Composición al menos 65% de limoneno + 10% de solvente	La sustancia entre el 15 y el 100% y entre el 0 al 80% (preferiblemente 0 a 60% en peso) (Columna 2, líneas 53 a 55) de activo, ejemplificadas por composiciones así: 60% de un terpeno (limoneno, eucaliptol, eugenol, isoeugenol, safrol y terpineol) (Ejemplo 7, líneas 24 a 27) 7 ó 10% en peso de un emulsionante no iónico (Polisorbato en Ejemplos 1, 3 y 7)
En cantidad de entre 30ml a 400ml por tonelada de tubérculo	15 a 45 g/ tonelada (Ejemplo 7, líneas 61 a 64)
Aplicación repetida al menos 1 vez con un intervalo de 3 días a 6 semanas	Aplicación de 15g/ton de tubérculo al inicio y cada 20 días (Ejemplo 7, líneas 61 a 64)

3.4.2 Régimen de aplicación y cantidad aplicada

Ahora bien, de acuerdo con la materia caracterizada en la reivindicación 12, la concentración limoneno en las composiciones tipo concentrado emulsionable (EC) oscila entre 550 a 750g/L y se aplican en un volumen entre 30 a 400ml es decir, entre [16,6 a 220g]/tonelada cuando la concentración es de 550g/L o entre [22,5 a 300g]/tonelada cuando la concentración es de 750g/L.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un claro solapamiento en relación con las cantidades aplicadas, cuando se realiza la conversión a peso. Lo anterior, teniendo en cuenta la concentración señalada por la sociedad recurrente en la última modificación propuesta sobre el capítulo reivindicatorio, razón por la cual no es posible reconocer la novedad en lo que se refiere al régimen de aplicación y su frecuencia.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

Por lo anterior, en este caso el único elemento esencial que se aparta de las enseñanzas del documento D1 se advierte exclusivamente en las reivindicaciones independientes de método y composición y tiene que ver con la proporción de limoneno que pasó de 60% a 65% con la modificación aportada en la etapa de recurso, lo anterior teniendo en cuenta que la única etapa técnica del método consiste en la aplicación de las composiciones (reivindicación independiente 1).

Esta Oficina advierte que en aplicación del criterio de descripción particular y concreta en cuanto a la evaluación del nuevo pliego reivindicatorio frente a las enseñanzas del documento D1, es posible juzgar la novedad de la materia reivindicada desde la perspectiva del alcance de las reivindicaciones de producto (12 a 14), en el sentido que en el caso bajo estudio se presenta una selección arbitraria de una proporción del 65% de ingrediente activo para el método y el producto, que no se compadece con la caracterización definida para la forma del concentrado emulsionable – tipo de sistema farmacéutico diseñado para su aplicación -.

Es así que la sociedad recurrente estableció que la concentración de principio activo en el sistema concentrado emulsionable oscila entre 550g/L y 750g/L, con lo cual, en dicha caracterización la proporción de principio activo, se puede apreciar entre al menos el 55% y el 75% del peso total de la composición, teniendo en cuenta las correcciones frente a la densidad y el peso total de la composición. Así las cosas, el documento D1 continúa siendo una divulgación particular y concreta frente a la materia reivindicada porque enseña que en las composiciones, el terpeno puede oscilar en proporciones que van desde el 0 al 80%, pero particularmente en concentrados emulsionables elaborados con polisorbato que incluyen un terpeno como limoneno se encuentran en una proporción del 60%, la cual, como lo indicó antes esta Oficina líneas arriba, está comprendida dentro del rango¹ señalado en la reivindicación de producto. De manera que la limitación propuesta frente al 65% de limoneno no resulta consistente con el análisis del rango de concentración previsto para los concentrados emulsionables, conforme a la reivindicación 12 situación que afecta el resultado del estudio de novedad para el método por las razones expuestas.

Por otra parte, cabe señalar en este punto que las reivindicaciones 1 y 12 hacen referencia a la aplicación de limoneno, sin embargo, en los ejemplos que ilustran la invención se hace referencia al aceite de naranja completo, situación que se advierte al analizar la reivindicación dependiente de método número 4, hecho que evidencia inconsistencias en relación con la definición de los elementos esenciales y las pruebas de efectividad presentadas en la memoria descriptiva.

Ahora bien, frente a la cantidad aplicada en el método tampoco es posible reconocer la novedad cuando el sustento descriptivo de las reivindicaciones conforme a la divulgación inicialmente presentada prevé que la composición usada en el caso de los tratamientos sobre papa comprende 630g/L de aceite de naranja correspondiente al 71,6% p/p (Tabla 1) o inclusive del 60% en peso de limoneno, tal y como se indica en la página 10, líneas 11 a 18 de la descripción; en tanto que en el documento D1 se divulga un rango comprendido entre 0 a 80% y en particular del 60% del terpeno limoneno.

En este sentido, esta Oficina reitera que la definición de una proporción del 65% de limoneno en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, con la única finalidad de superar la objeción por novedad que fuera planteada inicialmente por la oficina nacional competente durante la actuación administrativa, no se entiende superada en la medida

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 36-IP-2010. P. 8. “En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango”.

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

que se trata de la selección de una alternativa comprendida dentro un rango de proporciones posibles, las cuales, fueron previamente consideradas en el estado de la técnica citado, por lo que contrario a lo que argumenta la sociedad recurrente, la totalidad de las características técnicas de la materia reclamada en la reivindicación de método y producto se encuentran reveladas en el documento D1.

Por otra parte, frente al argumento de la sociedad recurrente según el cual, la referencia a terpenos en el contexto del documento D1 corresponde a una expresión general, esta Oficina advierte que en el ejemplo 7 se indican uno a uno los compuestos que se ubican dentro de esta categoría química y entre ellos está el compuesto limoneno y su proporción. En este sentido, la sociedad recurrente falla al afirmar que en el documento D1 no presenta una divulgación concreta y calificada sobre la manera de aplicar un compuesto como limoneno en un método para inhibir el crecimiento de brotes en tubérculos como la papa.

Ahora bien, frente a la modificación propuesta en el recurso, esta Oficina advierte que la presencia de un agente como el polisorbato dentro de las formulaciones fue también anticipada por las enseñanzas del documento citado, así las cosas, el hecho de que al excipiente se le atribuya una función como reductor de la tensión superficial o como humectante no restaura la novedad de las composiciones que fueron previamente divulgadas en el estado de la técnica citado, en el cual, se divulga un producto dirigido al mismo objetivo técnico inhibir el crecimiento de brotes en la papa.

En consecuencia, el método y el producto reclamado no es nuevo respecto de estado de la técnica citado, conforme a lo dispuesto la Resolución N° 82506 del 07 de noviembre de 2018 y por ello no existen fundamentos técnicos para revocar el acto administrativo impugnado.

3.4.2 Del Nivel inventivo.

Sobre este particular esta Oficina aclara a la sociedad recurrente que *“Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica”*^[2]. Por lo que los argumentos relacionados con el cumplimiento del requisito de nivel inventivo no resultan procedentes para la evaluación de la patentabilidad de la materia ahora reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 82506 del 07 de noviembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 153-IP-2015.
Página 10 de 11

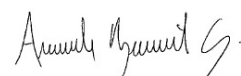
Resolución N° 10236

Ref. Expediente N° NC2017/0003792

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL., 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 2 de marzo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.03.02
17:05:17 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

