

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79222

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

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. 39758 del 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES PORTADORAS PARA QUÍMICOS AGRICOLAS QUE COMPRENDEN NANOPARTICULAS DE UN LIPIDO SULFONADO HIDRÓFILO HETEROATÓMICO Y UN COMPUESTO ANFIPÁTICO', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo, claridad, concisión y definición.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de agosto de 2021 con el No. NC2021/0010692, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ORO AGRI INC., por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones del capítulo reivindicatorio

Hecho un recuento de la actuación surtida y de los motivos de la denegación, la sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de diecisiete (17) reivindicaciones, con el propósito de superar "...todas las objeciones anteriormente indicadas por el examinador con relación a claridad, novedad y nivel inventivo, sin recurrir a ampliación de información alguna."

Explica que el nuevo capítulo reivindicatorio incluye las siguientes modificaciones:

- "Se incluye la nueva reivindicación independiente 10 dirigida a una emulsión líquida estable de nano-partículas, en donde dicha emulsión se caracteriza por las propiedades de las nano-partículas, definidas en términos de la proporción de componentes presentes en cada una de éstas.
- Adicionalmente, se incluyen nuevas reivindicaciones dependientes 11 a 13 para limitar el alcance de la invención y definir modalidades preferidas de la emulsión descrita en la reivindicación independiente 10, como se indicó previamente.
- Del mismo modo, se incluye la nueva reivindicación independiente 14 dirigida a una emulsión líquida estable de nano-partículas, en donde dicha emulsión se caracteriza por las propiedades de las nano-partículas, definidas en términos de la proporción de componentes presentes en cada una de éstas.
- Finalmente, se incluyen nuevas reivindicaciones dependientes 15 a 17 para limitar el alcance de la invención y definir modalidades preferidas de la emulsión descrita en la reivindicación independiente 14, como se indicó previamente."

Página 1 de 8



Ref. Expediente N° NC2017/0005010

2.2. Claridad de las reivindicaciones

La recurrente manifiesta que “(...) la reivindicación independiente 1 es totalmente clara y es entendida por el experto medio en la materia, ya que el pliego reivindicatorio modificado con el escrito presentado ante esa Superintendencia el 9 de junio de 2021, incluye una serie de limitaciones en la reivindicación independiente 1, dentro de las cuales se encuentran **las proporciones de los componentes que intervienen en la composición**, como ya se había indicado previamente pero que parece no haber sido tenido en cuenta por el examinador.” -Negrilla y subraya del texto original-

De otra parte, cita apartes del Manual de Examen de Solicitudes de Patentes de la SIC, concluyendo que “lo definido en los anteriores párrafos se ajusta a lo definido en las reivindicaciones actuales, dado que la reivindicación independiente 1 incluye o contiene **todas las características técnicas esenciales de la invención**, es decir, aquellas que definen la invención y permiten que ésta sea diferente del estado del arte y que, además, representan la solución al problema **adecuado** que se desea resolver.” -Negrilla y subraya del texto original-

Por lo tanto, asegura que “la reivindicación independiente 1 es totalmente clara y la inclusión de las proporciones de los componentes allí definidos es algo totalmente inaceptable y correspondería una limitación inadecuada e indeseada, al tiempo que su omisión o no inclusión, no llevaría a que el examinador o cualquier otro experto medio en la materia pueda entender lo que se desea proteger (...).”

Considera “que el experto en la materia entiende la presente invención y lo que se desea proteger, y nuevamente se destaca que el examinador ha entendido la invención y sabe lo que se desea proteger porque estuvo en capacidad de realizar un análisis de nivel inventivo y su respectiva comparación con los documentos D4 y D5, lo cual no hubiese sido posible si las reivindicaciones fueran “no claras” como lo ha manifestado el examinador en múltiples oportunidades.”

Concluye que “la reivindicación independiente 1 es clara para el experto en la materia y, de este modo, el nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.”

2.3. Del arte previo y del nivel inventivo de la solicitud

Manifiesta la recurrente que “con relación al requisito de nivel inventivo, el examinador indicó en la Resolución No. 39758, que la presente invención carecía del mismo a la luz de los documentos D4 (US 20100305218) y D2 (WO 2007061976), (...). En primer lugar, se debe resaltar el hecho que el examinador no ha podido realizar un análisis adecuado ni una comparación apropiada de la invención con respecto al documento D4, lo cual se hace claramente evidente cuando en la Resolución 39758 indica que... **Adicionalmente, se puede observar que la composición ORO-005 del capítulo descriptivo (ejemplo 2, tabla 6), no presenta todas las características técnicas esenciales de la invención, pues en esta, no se mezcla un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico** igualmente, en los resultados adicionales que presentan en el radicado N° NC2017/0005010 del 11 de noviembre de 2020 (...).” -Negrilla y subraya del texto original-

A continuación, señala que “la parte resaltada en el párrafo anterior es claramente incorrecta, toda vez que la composición OR-005 definida en la descripción tiene el Agente

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

3354/43 (ver el Ejemplo 2, Tabla 6, ORO-005, línea 5, componente Hidrocarburo heteroatómico 2 – Agente 3354/43) - un sulfonato de dodecilbenceno de trietanolamina – Número CAS 27323-41- 7 (ver el documento adjunto al presente memorial que corresponde al SDS de Stepan). Esto es claramente un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, en términos de las reivindicaciones.”

Agrega que “por el contrario, PA-011 y PA-010 son ambas composiciones del arte previo preparadas de acuerdo con las enseñanzas de Wooster. Estas dos composiciones no incluyen un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, como se ha indicado en múltiples oportunidades. Estas dos composiciones no permiten suministrar una **emulsión estable** a menos que se utilicen homogeneizadores de alto cizallamiento, sonicadores o microfluidizadores. La invención supera, de forma sorprendente e inesperada, este inconveniente técnico encontrado en el arte previo.” -Negrilla y subraya del texto original-

En consecuencia, asegura que la inclusión del elemento novedoso permite suministrar una emulsión estable ni necesidad de utilizar homogenizadores, sonicadores o microfluidizadores, manifestando que “(...) esta ventaja es tanto sorprendente como inesperada (...)”

En cuanto al problema técnico abordado por la solicitud la recurrente insiste que “(...) es la capacidad de entregar ‘agentes que afectan la bioactividad al sitio donde se necesita el efecto beneficioso’, dado que ‘Muchos agentes se destruyen antes de que alcancen el objetivo deseado o afecten negativamente la respiración, el xilema y la translocación del floema’ (Ver Párrafo [0014] de la Descripción Modificada presentada bajo el radicado No. NC2017/0005010 del 11 de noviembre de 2020). Este problema no había sido reconocido ni abordado previamente, donde el problema es resuelto al desarrollar una composición de concentrado de nano-partícula de acuerdo con la presente invención y como se define en las nuevas reivindicaciones 1 a 17.”

Sobre el documento D5, resalta que dicha anterioridad no es relevante, ya que no “(...) enseña o indica ‘un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, para ser empleadas como portadores para activos agrícolas’, hecho que se puede evidenciar en los párrafos anteriores donde nos referimos a la divulgación de la anterioridad D5.” Anota que “de hecho, el documento D5 es muy específico con relación al hecho que se considera un portador. Este es un solvente alifático desaromatizado, aceite vegetal o un éster de un aceite vegetal. Como tal, en el Ejemplo 1 de D5 el sulfonato de dodecilbenceno de calcio – alcohol alcoxilado no es enseñado como un portador, sino que, por el contrario, lo es el aceite de soya metilado.”

En consecuencia, asevera que “el experto en la materia no tendría ninguna motivación **en la vida real** para combinar las enseñanzas de los documentos D4 y D5, al tiempo que dicha combinación no llegaría a obtener lo enseñado en la presente invención.” -Negrilla y subraya del texto original-

2.3.1. Del análisis efectuado por la Oficina

La recurrente desde el inicio de su escrito cuestiona el análisis efectuado por la Oficina pues asegura “que el análisis realizado por el examinador no es el adecuado y viola el derecho del solicitante, toda vez que está partiendo de la divulgación de la presente solicitud, y no está haciendo el esfuerzo intelectual de ubicarse al momento de la presentación de la solicitud prioritaria, considerando el conocimiento del experto en la

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

materia en dicho momento y partiendo de las divulgaciones existentes en ese entonces, sin hacer alusión a las soluciones propuestas por la presente invención.”

Señala que “lo anterior se puede evidenciar cuando el examinador establece que “Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D4 con el fin de obtener una composición portadora de químicos agrícolas alternativos?”, sin tener en cuenta el problema planteado por la solicitud, sino simplemente definiendo un nuevo problema que no tiene nada que ver con lo afrontado por los inventores a la hora de surgir con la solución propuesta acá.”

De otra parte, insiste que “para el caso concreto, en la naturaleza de los documentos del arte previo debe ser tenido en cuenta el hecho que el documento D4 se refiere a una formulación aceite en agua (principalmente o mayoría agua), mientras que el documento D5 es agua en aceite (principalmente o mayoría aceite). Por lo tanto, las dos invenciones definidas en D4 y D5 son fundamentalmente diferentes, como lo puede corroborar el experto en la materia. Por ende, no puede haber ninguna expectativa razonable de éxito en hacer una emulsión de aceite en agua adecuada al seleccionar y escoger los elementos de una emulsión de agua en aceite. Como tal, seleccionar y escoger elementos de una formulación a base de aceite e introducirlos en la formulación a base de agua, no es justificado en ningún momento y esto es claro y evidente para el experto en la materia.”

2.4. Concesiones extranjeras

Destaca que el contenido de las nuevas reivindicaciones 10 a 17 del pliego reivindicatorio fue concedido por la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO), para lo cual adjunta la información respectiva.

Considera que “no existiría ninguna motivación para que un examinador en Colombia piense diferente de un examinador en Estados Unidos y para el primero la invención sea obvia, mientras que para el segundo es claro el problema a resolver y es evidente que la combinación de los documentos D4 y D5 no sería viable ni llevaría a la obtención de la presente invención.”

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. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

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 busca dar claridad a la materia reclamada, sin ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria, según se evidencia en los recibos de caja No. 85582 y 85572 del 13 de agosto de 2021,

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

por lo que se considera procedente tener en cuenta las nuevas reivindicaciones para efectos del presente análisis.

3.2. Sobre los requisitos previstos en el artículo 30 de la Decisión 486

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*. -Subrayas fuera del texto original-.

De la anterior disposición andina claramente se desprende que no solo es exigible que las reivindicaciones de la solicitud sean claras, sino que también deben definir la materia, ser concisas y tener soporte descriptivo.

Claras las exigencias de la normativa comunitaria, vale anotar que se observa de la actuación surtida que esta Oficina durante el examen de fondo, por Oficios N° 7966 de 3 de julio de 2020 y N° 848 de 27 de enero de 2021, requirió a la recurrente para que subsanara la solicitud, dado que las reivindicaciones no definían específicamente la materia, no eran claras ni concisas, además de no estar debidamente soportadas, advirtiéndole que una composición se debe caracterizar por sus componentes específicos y la proporción de los mismos, que es lo que permite diferenciarse de lo ya conocido en el estado de la técnica y cuya combinación proporciona el efecto que se reclama.

Ahora bien, al reclamar una composición con términos como “lípidos o aceites”, “compuesto anfipático”, “lípidos sulfonados” abarca compuestos que pueden cumplir con dichos significado, pero que no se encuentran dentro del alcance de la invención.

De igual forma, el tratar de caracterizar un componente por su viscosidad y solvencia, tampoco es correcto, puesto que los compuestos químicos deben caracterizarse por su fórmula química específica

Adicionalmente, el caracterizar una composición por una proporción porcentual tan amplia (5:95 a 90:10) es igualmente abarcar posibles combinaciones que, incluso, no proporcionarían el efecto técnico que se reclama.

Finalmente, la distribución de tamaño de partícula tampoco sería una característica esencial de la composición, sino un efecto de la combinación de componentes específicos y el procedimiento de fabricación.

Por lo tanto, la persona versada en la materia entendería la esencia de la invención en estudio, incluso su verdadero alcance, pero le quedaría claro que lo reivindicado no refleja lo realmente inventado, puesto que el contenido de las reivindicaciones no es conciso e, incluso, abarcaría composiciones no sustentadas en la descripción.

En cuanto a las nuevas reivindicaciones 10 a 17, se aprecia que, si bien se especifican las proporciones de cada componente, siguen adoleciendo de los mismos problemas de las reivindicaciones 1 a 9.

Así las cosas, no obstante allegar con el recurso un nuevo capítulo reivindicatorio con el propósito de superar las observaciones formuladas, la objeción por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 se mantiene para la materia ahora reclamada.

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

3.3. Del arte previo y del nivel inventivo de la solicitud

3.3.1. Documento D4 y su diferencia con la materia denegada

En cuanto a los comentarios sobre el estudio de patentabilidad efectuado, se aclara que el documento D4 (US2010305218) ya enseñaba nanoemulsiones que comprenden un aceite, como el aceite de soja (pár. 39 y 42); un compuesto anfipático (un ácido graso etoxilado o un alcohol etoxilado) (pár. 47 a 53) en una relación 0.01:70 a 0.1:15 (pár. 45-54), donde el D50 es menor a 100 nm.

De esa manera, la diferencia encontrada es, tal cual lo dice la recurrente, la presencia de un lípido sulfonado heteroatómico.

Entonces, se puede concluir que el documento D4 sí es la materia más cercana a la invención denegada, tal como lo acepta la recurrente.

3.3.2. En cuanto al efecto técnico reclamado

Sobre la ventaja “(...) *tanto sorprendente como inesperada* (...)” que la recurrente atribuye a las composiciones de la solicitud, resulta pertinente aclararle que de la lectura de la descripción y los ejemplos, se tiene que tanto las composiciones de la anterioridad como las de la invención son estables, y que la distribución de tamaño de partícula es diferente, que también se asocia con la estabilidad.

Pero el documento D4 igualmente explica que su materia son nanoemulsiones de alta claridad, físicamente estables frente a la maduración de Ostwald y que pueden diluirse fácilmente (pár. 37 y 79), es decir, se asume que el efecto es similar.

Por lo tanto, no se encuentra un efecto mejorado o sorprendente de la materia reclamada frente a lo ya conocido en el estado de la técnica, tal como lo evidencian los documentos del arte previo citado.

3.3.3. Del problema técnico objetivo

Por lo tanto, el problema técnico objetivo, que es producto de contrastar la diferencia encontrada y el efecto asociado a ésta, es proporcionar composiciones alternativas a las conocidas en D4. Entonces, una cosa es el problema que plantea la recurrente y otra el problema que resulta de aplicar la metodología “*problema-solución*”, razón por la cual el problema planteado por la recurrente no es el adecuado, por tanto no es de recibo por parte de este Despacho.

3.3.4. Relevancia del documento D5

Se reitera que el documento D5 (WO2007061976) y su relevancia, se basan en enseñar la presencia de un lípido sulfonado hidrófilo heteroatómico, tal como el dodecilbencenosulfonato de calcio (ej. 6) en medios adecuados para la administración de sustancias agroquímicas, razón por la cual sería obvio incluir dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D4 para llegar a la materia reclamada y que ésta fuese estable.

Hay que recordar que la materia reclamada se trata de concentrados oleosos, entonces, la gran mayoría de los componentes de dichos concentrados ya se encontraba enseñado

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

en la anterioridad D4, por lo que no es necesario que éstos se encuentren dentro de la anterioridad D5.

Adicionalmente, en cuanto a la cantidad de agua o el tipo de emulsión de las anterioridades citadas, se aclara que esto no es relevante, puesto que la esencia de la invención es proporcionar concentrados oleosos, cuyos componentes son sugeridos a partir de la combinación de enseñanzas del estado de la técnica.

En conclusión, la anterioridad D5 sí es de relevancia para complementar las enseñanzas del documento D4, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

3.3.5. En lo referente al examen efectuado por la Oficina

Considera la recurrente “...que el análisis realizado por el examinador no es el adecuado y viola el derecho del solicitante, toda vez que está partiendo de la divulgación de la presente solicitud, y no está haciendo el esfuerzo intelectual de ubicarse al momento de la presentación de la solicitud prioritaria...”

Respecto de la anterior apreciación de la recurrente, el Despacho considera relevante aclarar que al realizar el estudio del requisito de nivel inventivo se impone al Examinador que hace el análisis la obligación de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la presentación de la primera solicitud de patente, es decir, antes de la fecha de prioridad reivindicada, con el fin de asegurar que la búsqueda de antecedentes técnicos se realice sin el beneficio del conocimiento de la invención y para entender la situación que enfrentó el inventor cuando la invención no era conocida.

Acorde con lo anterior, se observa que en el presente caso se hizo un adecuado análisis del nivel inventivo, atendiendo la situación del arte al momento de la solicitud, dado que los documentos citados por este Despacho en el acto impugnado son publicaciones anteriores a la presentación de la solicitud prioritaria.

Así las cosas, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada ya se revelaban fases oleosas estables para la aplicación de sustancias activas que comprenden un aceite, un compuesto anfipático en relaciones definidas y con un $D50 < 100 \text{ nm}$ (D4), así como la presencia de lípidos sulfonados hidrófilos heteroatómicos en fases oleosas de composiciones que comprenden un agroquímico (D5), razón por la cual sería obvio combinar sus enseñanzas para llegar a la materia reclamada y con la expectativa de que fuesen estables y adecuadas para compuestos agroquímicos, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo tanto, no es cierto que se haya abordado la invención de forma equivocada, tal como lo afirma la recurrente.

En vista de todo lo expuesto, el Despacho corrobora que persisten falencias en cuanto a la concisión, definición y sustento descriptivo de la materia reclamada, además que, como se ha evidenciado, existen suficientes enseñanzas en el estado de la técnica para obtener la materia reivindicada sin un ejercicio real de actividad inventiva y sin acudir a un examen de tipo retrospectivo, por lo que se concluye que la solicitud no merece el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486, por lo no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Ref. Expediente N° NC2017/0005010

3.4. Frente a las concesiones extranjeras

En este punto, se aclara que las oficinas de patentes se rigen por el principio de independencia y autonomía, razón por la cual, a pesar de aportarse documentos que reportan la concesión de materia aparentemente equivalente, no es vinculante para que este Despacho conceda la patente acá en Colombia; asimismo se recuerda que los exámenes de patentabilidad deben ser autónomos en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes¹.

Cabe agregar que ello se debe a que el valor de la patente está circunscrito al territorio en que fue otorgada, toda vez que su concesión está sometida a las formalidades y requisitos que para el otorgamiento y ejercicio de los derechos están contenidas en las normas internas correspondientes.

Por lo demás, en materia de patentes la concesión automática no está aún reconocida dentro de los Regímenes de Propiedad Industrial que actualmente operan, pues debe corresponder a la Oficina Nacional Competente de cada país analizar con base en su legislación interna y lineamientos la viabilidad de conceder una patente, como en efecto se hizo en este caso en concreto, según lo evidencia el trámite aquí surtido, encontrando documentos relevantes que afectan gravemente la patentabilidad de la solicitud.

En cuanto al examen efectuado por la USPTO, se aclara que no se puede considerar equivalente, ya que se utilizaron documentos diferentes durante su examen, especialmente el documento D5 que no usó dicha Oficina. Además, se resalta que materia similar a la reclamada ha sido evaluada en la Oficina de Europa donde se ha objetado su novedad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

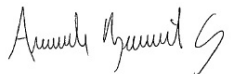
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 39758 del 28 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ORO AGRI INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de diciembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.12.03
17:00:51 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

¹ Proceso 352-IP-2019 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina