

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41351

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

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 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 70594 de 2 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FUNGICIDAS Y POTENCIADORES DE COBRE PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS INFECTADAS CON HONGOS PATÓGENOS', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la solicitud carece de nivel inventivo y encontrar que la materia reclamada no es concisa.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de diciembre de 2021 con el N° NC2021/0017425, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, y COTTONGEN LLC, por conducto de apoderada, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

MODIFICACION A LA SOLICITUD

La recurrente, en virtud del artículo 34 de la Decisión 486, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones, aclarando que *"estas modificaciones se han realizado sobre el pliego reivindicatorio estudiado por el examinador en la Resolución No. 70594, es decir el presentado el 14 de septiembre de 2021."*

Explica que *"específicamente, se han realizado las siguientes modificaciones:*

- *No se incluyen las anteriores reivindicaciones 6 y 8.*
- *Se modificó la anterior reivindicación 1 a fin de reclamar "Una composición que comprende un fungicida seleccionado entre un octanoato de cobre e hidróxido de cobre, y el potenciador N-(m-tolil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida".*
- *Se modificó la anterior reivindicación 7 con el propósito de divulgar "la composición" en lugar de "el fungicida".*
- *Las reivindicaciones restantes y sus dependencias fueron reenumeradas en vista de las modificaciones anteriores."*

Adicional, manifiesta que *"en este sentido, se desea manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 no constituyen una ampliación de la materia inicialmente solicitada y corresponden a materia estudiada durante el trámite, de hecho, se trata de una limitación que permite definir la invención de forma más clara."*

Página 1 de 8



Ref. Expediente N° NC2020/0006199

Dice que “*presenta pantallazo tomado del SIPI donde se evidencia el pago realizado bajo número de confirmación CUS No. 1253529306, factura No. 617397 por concepto de modificación de solicitud en trámite.*”

Claridad y concisión de las reivindicaciones

La recurrente indica que “*teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al nuevo pliego reivindicatorio, las cuales se describieron en el ítem anterior, se considera que las objeciones de claridad y concisión realizadas por el examinador han sido subsanadas.*”

DEL NIVEL INVENTIVO

En primer lugar, la recurrente cita los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y manifiesta su desacuerdo con la opinión del examinador, dado que asegura “*que la presente solicitud no resulta obvia a la luz de las enseñanzas del documento US2006276339 (D1)*”, y resalta que “*las reivindicaciones han sido enmendadas y, respetuosamente hacemos notar la sinergia para cada una de las combinaciones que **no se enseña ni se sugiere** en D1.*”-Negrilla del texto original-.

Agrega que “*en la declaración (ya presentada en respuestas anteriores y aquí adjunta nuevamente junto con su traducción), el Señor Simon Hiebert claramente demuestra que todas las combinaciones de fungicidas y potenciadores descritas en D1 **no** son sinérgicas. Sostiene además que hay 16940 combinaciones diferentes de fungicidas y potenciadores divulgados en D1 y que supondría una carga irrazonable para una persona versada en la materia llegar a las combinaciones específicas reivindicadas en la presente solicitud.*” -Negrilla y subraya del texto original-.

Efecto técnico

Hace de nuevo referencia la declaración de Hiebert, así como las tablas adjuntas, concluyendo que “*(...) los resultados de los datos anteriores indican que **no se pueden combinar simplemente** los fungicidas descritos en D1 con los potenciadores descritos en D1 para producir una composición fungicida eficaz. Por lo tanto, dado que las combinaciones de fungicida/potenciador actualmente reivindicadas no se describen en D1, dicho documento no sugiere las combinaciones reivindicadas, ya que numerosas combinaciones de fungicida/potenciador de hecho no funcionan.*” -Negrilla y subraya del texto original-.

Indica además que el potenciador A15 mejoró el efecto fungicida de todos los fungicidas probados en la roya amarilla del trigo, en la roya de la soja asiática y en la sigatoka negra.

Adicionalmente, a página 10 del escrito, expone que “*los resultados muestran que **el potenciador A1.15 incrementó significativamente la susceptibilidad de Colletotrichum con respecto al fungicida hidróxido de cobre.***” -Negrilla del texto original-.

Agrega que “*de este modo, Hiebert declara que los resultados de los datos anteriores muestran que el **potenciador (E)3metil-N'-(1-(naftalen-2-il)etilideno)benzohidrazida (denominado potenciador A1.15 en la memoria descriptiva) proporciona una mejora de los fungicidas protioconazol, tebuconazol, difenoconazol o hidróxido de cobre.***” -Negrilla y subraya del texto original-.



Ref. Expediente N° NC2020/0006199

Análisis efectuado

Manifiesta que *“el examinador de la presente solicitud alega la falta de nivel inventivo sin demostrar clara y razonablemente las razones por las que una persona del oficio versada en la técnica hubiera estado motivada a seguir las enseñanzas del documento D1.”*

Indica que *“para demostrar la falta de actividad inventiva de la presente solicitud, el examinador debió demostrar primero en qué partes del documento D1 se motiva a la persona versada en la materia a realizar las combinaciones **específicas** de los fungicidas y los potenciadores reclamados en la presente solicitud con expectativa de éxito. Como se dijo anteriormente y tal como reconocido por el examinador, no hay enseñanza alguna en D1 de composiciones que comprendan las combinaciones específicas de fungicidas y potenciadores reclamadas en la presente solicitud. Por lo tanto, queda claro que el análisis realizado por el Examinador puede basarse únicamente en un análisis en retrospectiva.”* -Negrilla y subraya del texto original-.

Concesiones extranjeras

Destaca que se *“(…) ha concedido una patente homóloga (se adjunta copia US11129383B2) con reivindicaciones más amplias que las correspondientes a la presente solicitud. En dicho respecto, es de mencionar que la USPTO consideró que el documento D1 no afectaba la altura inventiva de las presentes reivindicaciones.”*

Concluye que *“en vista de lo anterior, es evidente que el documento D1 **no** enseña o sugiere todos y cada uno de los elementos de la invención reivindicada. En consecuencia, se considera que la presente invención es inventiva sobre el estado de la técnica.”* - Negrilla y subraya del texto original-.

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”*.

FRENTE A LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS

En cuanto 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 se pretende superar las objeciones formuladas, 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.

Es de destacar que de acuerdo con la modificación la materia ahora se trata de una composición que comprende un fungicida, seleccionado de octanoato de cobre e hidróxido de cobre, y el potenciador N-(m-tolil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida.

Por otro lado, la recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria, según se evidencia en el recibo de caja No. 21-128718 del 2 de diciembre de 2021, por lo que se considera procedente tener en cuenta las nuevas reivindicaciones para efectos del presente análisis.

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

Claridad y concisión de las reivindicaciones

En este punto, basta advertir que, gracias a las restricciones presentadas, el capítulo reivindicatorio supera las objeciones planteadas por claridad y concisión, por lo que se puede afirmar que la materia reclamada finalmente cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

Observa el Despacho que la recurrente manifiesta su desacuerdo en relación con las objeciones realizadas por el Examinador al nivel inventivo de la solicitud, toda vez que considera que la presente solicitud no resulta obvia a la luz de las enseñanzas del documento del documento US2006276339 (D1) y asegura que la Resolución impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Al respecto, resulta pertinente recordar que, a efectos de calificar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, la Oficina debe determinar el estado de la técnica previo y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en el campo correspondiente; es decir, que *“...a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.”*¹

De tal forma, para valorar el nivel inventivo de manera adecuada debe escogerse, como punto de partida, el estado de la técnica más próximo a la invención en estudio para luego corroborar si, de acuerdo con ese estado de la técnica, el experto en la materia habría o no propuesto la materia que caracteriza la invención reclamada y que permite alcanzar los resultados por ella obtenidos.

Cabe precisar que, como es bien sabido, para determinar si la invención reclamada se deriva de manera evidente del estado de arte, se debe recurrir en lo posible al método problema-solución, el cual contempla básicamente las etapas referidas por la jurisprudencia andina², a saber: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano; (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado e la técnica más cercano.

En este orden de ideas, es importante recordar que en el acto impugnado se objetó el nivel inventivo de la composición reclamada basándose en las enseñanzas de la anterioridad D1, en razón a que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a seleccionar un fungicida como octanoato de cobre y un potenciador como N-(m-tolil)-[1, 1'-bifenil]-4-sulfonamida de los componentes mencionados en D1, con una expectativa razonable de obtener una mejora en la actividad de la composición, para así

¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, Proceso 154-IP-2020. Sentencia IP proferida el 4 de marzo del año 2.021. Pág. 6.

² *Ibídem*. Págs. 5 y 6.

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

llegar al objeto de la reivindicación 1, por lo cual se consideró obvia, al igual que sus reivindicaciones dependientes 2 a 5, al no mencionar alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto reclamado. (Res. 70594 de 2021. Págs. 4 de 7).

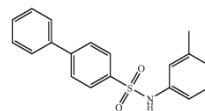
Igual se dejó claro en el mismo acto de denegación que el fungicida reclamado en la reivindicación 6, aunque su preámbulo fuera diferente al de la reivindicación 1, posee las mismas características esenciales, por lo que tampoco tiene nivel inventivo, lo mismo que sus reivindicaciones dependientes 7 y 8 al no mencionar alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 6.

Visto lo anterior, no se observa en principio indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 o irregularidades en la expedición del acto administrativo; por el contrario, el análisis efectuado se centró en la evidencia documental identificada durante el examen de fondo practicado en virtud de lo prescrito en el artículo 45 de la norma comunitaria, en el cual se utilizó adecuadamente el método problema-solución

Sobre el efecto técnico atribuido a la invención

Dice la recurrente que los argumentos y pruebas que se han presentado (incluyendo los ejemplos divulgados en la descripción inicialmente presentada), demuestran claramente un efecto técnico superior, evidencia de nivel inventivo de una solicitud de patente.

Al respecto, se le aclara que la anterioridad D1 (US2006276339) ya enseñaba composiciones citotóxicas que contienen un agente citotóxico y un inhibidor de ectofosfatasa (reiv. 1), donde el agente es un fungicida (reiv. 5), donde se encuentra el octanoato de cobre y el hidróxido de cobre (pág. 104-105), y el inhibidor de la



ectofosfatasa es el compuesto de fórmula (II) , o sea, N-(m-tolil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida (pár. 49: pág. 4 y reiv. 10).

Por lo que la materia reclamada es una selección de aquella ya revelada en dicha anterioridad D1.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se debe demostrar es que dicha selección presenta algún efecto mejorado o sorprendente a lo ya conocido en el arte previo, para poder reconocer el nivel inventivo.

Ahora, de la lectura de la descripción y de los ejemplos, tenemos que:

- Se plantea que el potenciador A1 (N-(m-tolil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida) mejora la actividad de ciertos fungicidas (pág. 2-3).
- En la figura 2A, 3A, 4A, 5A y 6A se aprecia que el potenciador A1 mejora la eficiencia del octanoato de cobre frente a diferentes cepas de hongos, pero no se evidencia la actividad del potenciador en hidróxido de cobre

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

De lo anterior, se ve que parte de la materia reclamada tiene una mejora en su actividad fungicida en comparación a la aplicación de solamente el fungicida, pero no se aprecia un efecto sinérgico, es decir, que la combinación de los efectos de los componentes, a una concentración dada, es mayor que la suma de los elementos aplicados individualmente en iguales condiciones.

Pero, igualmente, la anterioridad D1 ya enseñaba que los inhibidores de ectofosfatasa, facilitan el ingreso de agentes fungicidas en la célula al incrementar su sensibilidad a éstos, al eliminar la resistencia natural a través de la reducción del gradiente de ATP en las membranas celulares, por lo que la aplicación de dichos inhibidores junto con fungicidas en una planta facilitan la actividad del fungicida sobre las células a eliminar (pár. 41-45). Es decir, ya se anticipaba la mejora en la actividad de las composiciones que ahora se reclaman.

En cuanto a las declaraciones de Simon Hiebert, se relacionan con fungicidas que no se encuentran reclamados en la invención, por lo que no se consideran relevantes para resaltar alguna clase de efecto real asociado a la materia que ahora se reclama. De igual forma se remiten al potenciador A15 que no se encuentra dentro del alcance de la invención.

En conclusión, a pesar de apreciarse un efecto técnico para parte de la materia reclamada, éste ya había sido anticipado por el estado de la técnica.

El análisis realizado no es retrospectivo

Se recuerda que, antes de la fecha de prioridad (27 de enero de 2015), ya se revelaban composiciones con un inhibidor de ectofosfatasa y un agente fungicida (D1, Publ. 07 de diciembre de 2006) que permite la mejora de la actividad del segundo al facilitar su ingreso dentro de las células del organismo a ser eliminado; razón por la cual, la selección reclamada no tiene asomo de nivel inventivo, al reportarse la misma actividad que en estado del arte.

Por lo tanto, el argumento relacionado con un examen retrospectivo, planteado por la recurrente, no es de recibo por parte de esta Oficina. Pues, de lo que se observa, en este caso se hizo un adecuado análisis de nivel inventivo, es decir, un análisis retrotraído atendiendo la situación del arte al momento de la solicitud.³

Las concesiones extranjeras

³ No se debe perder de vista 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.

Resolución N° 41351

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

De la revisión de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se advierte que, efectivamente, las concesiones extranjeras citadas existen, sin embargo, al ser un privilegio otorgado en cada país, prevalece la independencia de las Oficinas de Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razón por la cual las concesiones extranjeras nombradas por la recurrente no son vinculantes para el estudio de la materia denegada. Por lo demás, existe suficiente evidencia técnica (D1) que afecta el carácter inventivo de la invención y que la recurrente no logra desvirtuar.

En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica son pertinentes para derivar la composición reclamada, sin un ejercicio real de actividad inventiva y sin acudir a un examen de tipo retrospectivo, por lo que este Despacho ratifica que la solicitud bajo revisión no amerita el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 18 Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

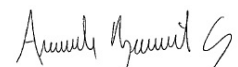
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 70594 de 2 de noviembre de 2021, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a BOARD OF REGENTS THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, y COTTONGEN LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.29
17:01:11 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 41351

Ref. Expediente N° NC2020/0006199

