

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59279

Ref. Expediente N° NC2019/0012346

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 22707 del 25 de abril de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENFERMEDADES FÚNGICAS QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACÍCLICA Y UN TENSOACTIVO ADYUVANTE”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de junio de 2022 con el N° NC2022/0008045, la sociedad Corteva Agriscience LLC., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones presentadas.

La recurrente mediante escrito radicado el 07 de junio de 2022 bajo el N° NC2022/0008072, presenta nuevo capítulo reivindicatorio conformado por una única reivindicación y según el cual “(...) se eliminan las Reivindicaciones 2-3 y se define el tensioactivo adyuvante como una mezcla que comprende un alcohol etoxilado, esteres de ácidos grasos metilados y polisiloxano modificado con polieter, éter de alcohol C16-C18 etoxilado propoxilado, o cocoamina propil amida al 80 %, lo cual encuentra soporte al menos en la antigua Reivindicación 2 y los ejemplos del Capítulo Descriptivo.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”

Nivel inventivo.

Documento D1

Señala que “(...) D1 se refiere a una solicitud de patente cuyo problema técnico a resolver consiste en proporcionar diversos compuestos derivados de picolinamida capaces de exhibir efectos fungicidas. Dado que ningún fungicida es útil en todas las situaciones, D1 divulga una lista extensa de picolinamidas que puedan tener un mejor rendimiento, sean más fáciles de usar y cuesten menos (Resumen). En la lista de picolinamidas que pueden



Resolución N° 59279

Ref. Expediente N° NC2019/0012346

ofrecer actividad fúngica según las enseñanzas de D1, se encuentra al Compuesto 145 que corresponde al Compuesto I de la presente invención.

Sin embargo, D1 no hace mención o sugerencia alguna acerca de la selección específica de los tensioactivos adyuvantes definidos en la nueva Reivindicación 1. Particularmente, el párrafo [0038] de D1 divulga una extensa lista de posibles surfactantes, dentro de los cuales no se encuentran específicamente definidos los tensioactivos incluidos en la composición de la presente invención. Además, ninguno de los ejemplos de D1 menciona o incluso sugiere los tipos de tensioactivos de la presente composición. De hecho, en el Ejemplo A (párrafo [0106]) solo se menciona los tensioactivos Triton X-100 (polioxietilen octil fenil eter) y Trycol 5941 (alcohol tridecilo-(EO)9), los cuales son diferentes a los tensioactivos definidos. Por lo tanto, es claro que D1 no divulga o incluso sugiere los tensioactivos incluidos en la composición reclamada.”

Análisis efectuado

Resalta que “(...) D1 divulga un total de 554 compuestos derivados de picolinamida, de los cuales no hay preferencia alguna. De esta manera, un experto no estaría motivado a elegir específicamente el Compuesto 145 entre las 554 opciones y comprobar su efecto antifúngico en conjunto con específicamente los tensioactivos adyuvantes probados en la presente invención. Dicha selección solo sería posible si existiera un conocimiento previo de la invención, lo cual implicaría la realización de un análisis retrospectivo, que no es un análisis válido de patentabilidad en el campo de patentes”

Efecto técnico

Resalta que “(...) el Capítulo Descriptivo contiene diversos ensayos que demuestran la actividad biológica mejorada debido a la inclusión de i) una mezcla que comprende un alcohol etoxilado, ésteres de ácidos grasos metilados y polisiloxano modificado con polieter (Phase II, Tabla 2); ii éter de alcohol) C16-C18 etoxilado propoxilado (Agnique BP-420, Tablas 5 a 12); o iii) cocoamina propil amida al 80 % (Adsee C80W, Tablas 6 a 12).”

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”.

Modificaciones presentadas.

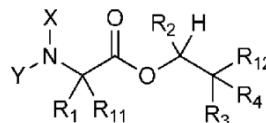
Se acepta el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta adjunto con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que no amplía la materia inicialmente presentada, ajustándose a lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza, evidenciada mediante recibo No. 22-49910 del 07 de junio de 2022.

Nivel inventivo.

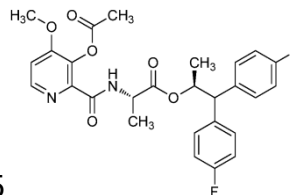
Documento D1

Ref. Expediente N° NC2019/0012346

Se recuerda que, tal como lo afirma la recurrente, el documento D1 (WO2016122802)



enseña compuestos de picolinamida de fórmula (I) que son compuestos con actividad antifúngica.



De forma específica, se revela el compuesto 145 , así como composiciones que lo contienen (pár. 5), junto a 0.01-1% de un tensioactivo, tales como nonil fenoles etoxilados, alcoholes naturales o sintéticos etoxilados, sales de los ésteres o ácidos sulfosuccínicos, organosiliconas etoxiladas, aminas grasas etoxiladas y mezclas de tensioactivos con aceites vegetales o minerales., que favorecen la deposición, humectación y penetración de los compuestos en el cultivo y el organismo destino (pár.38).

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

En cuanto a la falta de sugerencia para elegir la composición que contiene el compuesto 145 del documento D1, se aclara que a lo largo de este se va develando que el compuesto 145 es probado en todas las tablas 3 a 6, donde se evalúan compuestos preferidos, en donde se aprecia su excelente actividad antifúngica en diferentes cultivos, por lo que sería obvio escogerlo para adaptarlo a posteriores composiciones. De igual forma, a párrafo 38 del documento D1 se dice claramente que los tensioactivos se formulan para mejorar la penetración del activo en los cultivos, por lo que escoger aquéllos que se encuentran ahora formulados sería una selección aleatoria sin una mejora real sobre lo ya conocido.

En conclusión, el documento D1 sí da las indicaciones suficientes para llegar a las composiciones seleccionadas de forma obvia con la expectativa de que sean efectivas en la eliminación de hongos sobre diferentes cultivos, al contrario de la opinión de la recurrente.

Análisis efectuado

Se recuerda que, antes de la fecha de prioridad reclamada (02.05.2017), ya existían derivados de picolinamida con actividad fungicida, de forma preferida el compuesto 145 y composiciones que los contienen junto con tensioactivos que mejoran la actividad del activo (D1), por lo que sería obvio escoger dicho compuesto 145 y formularlo con diferentes tensioactivos con el fin de obtener composiciones efectivas en el tratamiento de hongos en cultivos agrícolas, haciendo de la materia reclamada una selección obvia sin nivel inventivo, por lo que el argumento de la recurrente no es de recibo.

Efecto técnico



Resolución N° 59279

Ref. Expediente N° NC2019/0012346

De la lectura de la descripción y los ejemplos, se aprecia que la efectividad de la composición es directamente proporcional a la tasa de aplicación (tablas 1 a 7), por lo que el tipo o presencia de tensioactivo no tiene relevancia en dicho efecto, ya que depende directamente de la tasa de aplicación del compuesto.

Pero la anterioridad D1 ya mostraba que la aplicación del compuesto 145 junto con un tensioactivo presentaba excelentes calificaciones en el control de hongos en diferentes cultivos (tablas 3 a 6), de igual forma se informa que la presencia del tensioactivo favorece la actividad de los compuestos (pár. 38); por lo que el efecto reclamado no es mejorado o sorprendente.

Igualmente, la recurrente no demuestra con estudios comparativos que sus composiciones específicas presentan una mejora frente a lo ya revelado en la anterioridad D1 citada como referencia.

En conclusión, el efecto técnico es el mismo que el revelado en la anterioridad mencionada, por lo que la selección reclamada es una composición obvia a la luz de lo enseñado en el documento D2.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 22707 de 25 de abril de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENFERMEDADES FÚNGICAS QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACÍCLICA Y UN TENSOACTIVO ADYUVANTE”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Corteva Agriscience LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:01:31 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 59279

Ref. Expediente N° NC2019/0012346

