

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81330

Ref. Expediente N° NC2021/0000138

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de enero de 2021 con el N° NC2021/0000138, por JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES HERBICIDAS Y USOS DE LAS MISMAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/CN2019/090820 del 12 de junio de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 923 el 8 de abril de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 502 de 16 de enero de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0000138 del 14 de abril de 2023, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas.

Que mediante el Oficio N° 14063 del 22 de agosto de 2023 esta Superintendencia requirió al solicitante con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, para que efectuase el pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad, toda vez que con ocasión de la modificación al capítulo reivindicatorio presentada el 14 de abril de 2023 se incluyeron características que no había sido objeto de estudio. De igual forma se le previo en el sentido de que en caso de no efectuarse el pago se procedería a decidir en los términos del artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, dicho capítulo no puede ser aceptado, porque en atención a lo establecido por el literal b) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, no se realizó el pago correspondiente a la tasa por concepto de examen de patentabilidad, por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2021/0000138 el 12 de enero de 2021. Por lo tanto, no se aceptara el mencionado capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado NC2021/0000138 del 14 de abril de 2023 y únicamente se tendrá en cuenta el presentado el 12 de enero de 2021 como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Resolución N° 81330

Ref. Expediente N° NC2021/0000138

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 incluidas bajo el radicado N° NC2021/0000138 el 12 de enero de 2021 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de composiciones que permitan el control de crecimiento de plantas no deseadas y el control de los efectos de la fitotoxicidad sobre plantas de ciertos compuestos herbicidamente activos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea composiciones herbicidas que comprenden diflufenicán y glifosato.

Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

Las reivindicaciones 6, 13, 14, 15 indican en su preámbulo que se refiere a un “método para controlar el crecimiento de plantas”, “método de reducción de efectos fitotóxicos” y “método de reducción de la fitotoxicidad”, pero la etapa esencial de dicho método es la de “aplicar al emplazamiento el componente (A) diflufenicán y el componente (B) glifosato”, “empleando” y “aplicar a plantas de cultivo (...)”, lo cual se refieren a la forma de usar la composición y no se mencionan características esenciales de un proceso para la obtención de un producto.

Así como sus reivindicaciones dependientes 7 a 10, no mencionan características adicionales a la relación de los componentes (características de la composición) y a la tasa de aplicación, lo cual sigue siendo un uso.

Adicionalmente las reivindicaciones 11 y 12 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

Por lo cual, las reivindicaciones 6 a 15 no comprenden materia patentable.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de junio de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Resolución N° 81330

Ref. Expediente N° NC2021/0000138

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP0387165	“Nuevas combinaciones de herbicidas”	12/09/1990

D1¹ divulga una combinación herbicida (...) que comprende N-fosfonometilglicina o una de sus sales de sodio o de potasio. (Resumen).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0000138 del 12 de enero de 2021) refiere a: *“Una composición herbicida que comprende (...)”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición herbicida que comprende:	Composición herbicida que comprende:
A) Diflufenicán	a) Diflufenicán (Reiv. 4)
B) Glifosato	b) Glifosato (Reiv.4)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente D1 menciona que la relación en peso $rp = \text{herbicida A} / \text{herbicida B}$, donde la relación entre glifosato + diflufenican $2 \leq rp \leq 20$. A (D1: Pág. 4, líneas 31 a 35; reivindicación 4)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto al USO

En relación a las objeciones uso el solicitante menciona que *“(...) el examinador señala que las reivindicaciones 6 a 15 son relativas a un uso, por lo tanto, no comprenden materia patentable. Al respecto, se informa que las reivindicaciones 6 a 15 no se incluyen en esta oportunidad, con el fin de excluir la materia no patentable”*

¹<https://patents.google.com/patent/EP0387165A1/fr>

Resolución N° 81330

Ref. Expediente N° NC2021/0000138

Al respecto esta oficina aclara que el capítulo reivindicatorio bajo el NC2021/0000138 del 14 de abril de 2023, no fue aceptado, ya que como se mencionó anteriormente, aquel se omite del presente estudio porque en atención a lo establecido por el literal b) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, no se realizó el pago correspondiente a la tasa por concepto de examen de patentabilidad, donde claramente se mencionaba *“conviene ponerle de presente que de no dar cumplimiento dentro de los términos aquí concedidos; esta Dirección procederá a decidir sobre el capítulo reivindicatorio anterior sobre el cual se acreditado el pago”*.

Por ende, en la presente resolución se estudia el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2021/0000138 el 12 de enero de 2021, en el cual están presentes todas las objeciones de uso.

En cuanto a la Novedad

El solicitante afirma que *“-El objeto de la invención en estudio debe estar contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad; y - La comparación del objeto de la invención en cuestión y el estado del arte no debe centrarse o limitarse a los elementos de esta que son previamente conocidos, sino de lo inédito y novedoso que la caracteriza. Esto quiere decir que debe analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.”*

Al respecto se aclara que la objeción de novedad realizada en el oficio N°502 de 16 de enero de 2023 se realizó de manera total y absoluta dado que las características esenciales de la composición definidas en la reivindicación 1 bajo el NC2021/0000138 el 12 de enero de 2021 están anticipadas por el D1, puesto que D1 menciona una composición que comprende glifosato y diflufenican (reivindicación 4), es así que las reivindicaciones 1 a 5 fueron afectadas por Novedad.

El solicitante resalta que *“D1 (EP0387165) divulga una combinación herbicida (...) que comprende N-fosfonometilglicina o una de sus sales de sodio o de potasio, y sólo describe los agentes de la invención actual como agentes adicionales o preferibles (Resumen y Reivindicaciones). Teniendo en cuenta que la reivindicación 1 fue restringida para consistir en los componentes (A), (B) y agua en una relación determinada ‘de 12: 1 a 1: 12.’, se considera que el alcance de la presente invención difiere del de D1”*.

Primero es de aclarar que las reivindicaciones que se están estudiando bajo el NC2021/0000138 el 12 de enero de 2021, tienen el enlace gramatical “comprende” el cual es de tipo abierto, por lo que se interpreta que las reivindicaciones incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación. De tal forma, que, si las composiciones enseñadas en D1 presentaran componentes adicionales, no es impedimento para emplear dicho documento para el análisis de patentabilidad de la presente solicitud. Por otro lado, es de resaltar que D1 enseña específicamente la composición compuesta por glifosato + diflufenican y en una relación de 2 a 20 (D1: reivindicación 4).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio (E),

Resolución N° 81330

Ref. Expediente N° NC2021/0000138

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPOSICIONES HERBICIDAS Y USOS DE LAS MISMAS”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio (E), el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 de diciembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

