

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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 6 de mayo de 2020 con el N° NC2020/0005625, por UPL LTD, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMBINACIÓN NOVEDOSA DE DEFOLIANTES”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2018/058897 del 13 de noviembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 892 el 15 de mayo de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 3858 de 9 de marzo 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 bajo el radicado N° NC2020/0005625 del 06 de junio de 2023 respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 y 2 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 y 2 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0005625 del 06 de junio de 2023 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 desarrollar formulaciones que permitan mejorar el rendimiento de los cultivos y que actúen como defoliante y/o herbicida.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una combinación que comprende: a) un clorato de magnesio; y b) herbicida seleccionado de glufosinato o acifluorfen y una composición que comprende dicha combinación y un excipiente agroquímicamente aceptable.

Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

La reivindicación 1 no es clara, porque reclama una combinación entre clorato de magnesio y un herbicida seleccionado de glufosinato o acifluorfen sin indicar las cantidades de los principios activos, lo anterior implica un sin número de posibilidades no exploradas por el solicitante y que resultan especulativas frente a la capacidad de la combinación de mejorar el rendimiento de los cultivos.

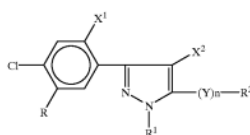
Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de noviembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US6117818	“Composition for regulating plant growth and a method for application thereof”	12 de septiembre de 2000
D4	US2006/276339	“Methods and compositions for increasing the efficacy of biologically-active ingredients”	07 de diciembre de 2006

D1¹ divulga una composición para regular el crecimiento de las plantas que comprende



ingredientes activos de fórmula (I) y que actúa como defoliante para cultivos (Resumen).

D4² divulga una composición herbicida, la cual comprende un herbicida como agente citotóxico. En otro aspecto la invención proporciona una composición reguladora del crecimiento de las plantas que comprende un inhibidor ectofosfatasa y un agente regulador del crecimiento en donde se incluye clorato de magnesio, glufosinato y acifluorfen (Pág. 2, párrs [0019-0020], pág. 10, párr [0083], págs. 46, 82, tabla. 1).

¹<https://patents.google.com/patent/US6117818A/en?q=US6117818>

²<https://patents.google.com/patent/US20060276339A1/en?q=US+2006%2f276339>

Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

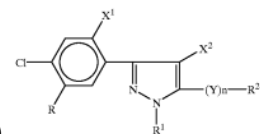
En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Una combinación que comprende: a) un clorato de magnesio; y b) herbicida seleccionado de glufosinato o acifluorfen.” (Radicado N° NC2020/0005625 del 06 de junio de 2023).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D4 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D4
Una combinación que comprende:	Una composición que comprende: (Reiv. 3)	Una composición que comprende un inhibidor ectofosfatasa y un ingrediente activo seleccionado de (Pág. 10, párr. [0086])
a) un clorato de magnesio; y	clorato de magnesio (Reiv. 3)	Clorato de magnesio (Pág. 82, tabla. 1)
b) glufosinato	Compuesto organofosforado (Descripción Col. 5 línea 48 a 55)	Glufosinato (Pág. 10, párr. [0083]) Acifluorfen (Pág. 46, tabla 1)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una composición para regular el crecimiento de las



plantas que comprende ingredientes activos de fórmula (I) y que actúa como defoliante para cultivos (Resumen).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en el documento D1, consiste en la selección de glufosinato o acifluorfen como segundo componente.

No se atribuye un efecto técnico, al incluir la selección de glufosinato o acifluorfen como segundo componente, porque la reivindicación 1 no define correctamente la composición mediante las proporciones de cada uno de los componentes. Por lo tanto, no es posible asociar los datos de la descripción con la materia tal como se reclama.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la combinación conocida en D1 con el fin de proporcionar una combinación alternativa?

Sin embargo, al incluir la selección de glufosinato o acifluorfen como segundo componente de la composición, ya está divulgado en D4 que se refiere a una composición reguladora del crecimiento de las plantas que comprende un inhibidor ectofosfatasa y un agente



Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

regulador del crecimiento en donde se incluye clorato de magnesio y glufosinato o clorato de magnesio y acifluorfen (Pág. 2, párrs [0019-0020], pág. 10, párr [0083], págs. 46, 82, tabla. 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la selección de glufosinato o acifluorfen como segundo componente de la composición del D4 en la composición del D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que la composición puede contener compuestos herbicidas y excipientes este último siendo utilizado para mejorar la composición o la estabilidad de la misma (Pág. 5, línea 35 a 55).

La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la modificación a las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que “Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se limitan las composiciones a las combinaciones específicas ejemplificadas en la memoria descriptiva. Adicionalmente, el solicitante aclara que, con respecto a la objeción del examinador donde considera necesario incluir las proporciones de las combinaciones, señalamos respetuosamente que las reivindicaciones independientes solo es necesario que incluyan las características técnicas esenciales que definen la invención, resuelven el problema técnico enfrentado y diferencian la invención del estado de la técnica. Las características técnicas no esenciales que definen realizaciones particulares de la invención, tales como las proporciones en el presente caso, no es necesario incluirlas en las reivindicaciones independientes.”

Se debe aclarar que, las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio permitieron subsanar algunas de las objeciones trasladadas. Sin embargo, la materia reclamada no procede por falta de nivel inventivo toda vez que las características técnicas esenciales reclamadas en la reivindicación independiente y dependiente no describen los rangos de concentración, parámetro considerado como características técnicas esencial de una composición.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la descripción

El solicitante manifiesta que “Al respecto, el solicitante aclara que la objeción por insuficiencia descriptiva se considera superada al haberse limitado las reivindicaciones de acuerdo con la evidencia de la memoria de las dos combinaciones: (i) clorato de magnesio y glufosinato y (ii) clorato de magnesio y acifluorfen (Págs. 32 y 33, tablas 1 y 2).”

Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

Se debe aclarar que, las modificaciones realizadas permitieron subsanar las objeciones trasladadas en la descripción.

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante manifiesta que *“En relación con las objeciones presentadas al nivel inventivo de la solicitud, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto es novedoso ya que ninguno de los documentos divulga de forma clara y sin ambigüedad ninguna de las dos combinaciones ahora reivindicadas. Además, se considera que son inventivas a la vista de los ejemplos de sinergia presentados en la memoria descriptiva”*

Se aclara que el documento D1 se considera el documento más cercano a la solicitud, porque divulga una composición para regular el crecimiento de las plantas que comprende clorato de magnesio y un compuesto organofosforado (Reiv. 3, descripción Pág. 5 lns. 48 a 55) que actúa como defoliante para cultivos (Resumen). Por otro lado, D4 divulga una composición reguladora del crecimiento de las plantas que comprende un inhibidor ectofosfatasa y un agente regulador del crecimiento en donde se incluye clorato de magnesio, glufosinato y acifluorfen (Pág. 2, párrs [0019-0020], pág. 10, párr [0083], págs. 46, 82, tabla. 1). Por lo anterior, esta oficina remite nuevamente los documentos D1 y D4, ya que la información contenida en los documentos D1 y D4 permite llegar al objeto de solicitud, toda vez que la variación de concentraciones y componentes para lograr optimizar una composición corresponde a una actividad usual de un técnico versado en la materia.

En conclusión, el examen de nivel inventivo realizado por esta Oficina es pertinente porque demostró que los documentos D1 y D4 divulgan las características esenciales de la solicitud y su uso en el campo técnico. Igualmente, resalta que las razones por las cuales esta oficina decidió tomar la decisión de negar esta patente están relacionadas con la falta de nivel inventivo.

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

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:

“COMBINACIÓN NOVEDOSA DE DEFOLIANTES”

Resolución N° 3849

Ref. Expediente N° NC2020/0005625

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a UPL LTD advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, 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 19 de febrero de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,