

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48279

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución N° 55405 de 23 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE MEZCLA EUTÉCTICA DE BOSCALID Y UN FUNGICIDA DE ESTROBILURINA”, 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 8 de noviembre de 2024 con el N° NC2024/0015264, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, UPL LTD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

De las modificaciones al pliego reivindicatorio

En primer lugar, la sociedad recurrente hace un recuento de la actuación administrativa y menciona que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, así:

(...) El Solicitante modifica el capítulo reivindicatorio como se describe a continuación. Aportamos un conjunto de reivindicaciones modificado, en 2 versiones: una con control de cambios resaltados, y otra limpia.

En particular:

- La reivindicación 1 se ha modificado especificando que la mezcla eutéctica comprende una relación molar 1:9 a 9:1 de boscalid respecto del fungicida de estrobilurina. Base para esta modificación se encuentra en la página 14, líneas 18 a 19, de la memoria descriptiva tal como fue presentada.
- Las reivindicaciones 5-8 se han eliminado.

De la claridad y sustento de la materia reclamada

- De la caracterización por referencia al pico endotérmico de la mezcla reclamada

La sociedad recurrente trae a colación las objeciones por claridad y sustento planteadas en la resolución impugnada y como respuesta a las mismas argumenta que:

(...) El Solicitante respetuosamente discrepa ya que las reivindicaciones 1 a 3

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

además de por sus picos endotérmicos, caracteriza la mezcla por la relación molar de boscalid y del fungicida de estrobilurina en la mezcla. Además, las reivindicaciones 7 y 8 han sido eliminadas.

- De la suficiencia descriptiva

En cuanto a la suficiencia descriptiva la sociedad recurrente argumenta que:

(...) El Solicitante respetuosamente discrepa. Debido a que la mezcla de la presente invención es eutéctica, lo cual se demuestra por su diagrama de fases (Figura 3), la reivindicación 1 se ha modificado incluyendo la relación molar de 1:9 a 9:1 de sus componentes activos correspondiente a los puntos de fusión. Véase la figura 3 y el ejemplo 1 de la memoria descriptiva tal como se presentó y la declaración jurada adjunta.

Por tanto, la mezcla eutéctica de la reivindicación 1 la cual está en la proporción de 1:9 a 9:1, se demostró en el Ejemplo 1 con fines comparativos e ilustrativos.

- De la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada

En este punto, la sociedad recurrente manifiesta que:

(...) El Solicitante respetuosamente discrepa. Debido a que la mezcla de la presente invención es eutéctica, lo cual se demuestra por su diagrama de fases (Figura 3), la reivindicación 1 se ha modificado incluyendo la relación molar de 1:9 a 9:1 de sus componentes activos correspondiente a los puntos de fusión. Véase la figura 3 y el ejemplo 1 de la memoria descriptiva tal como se presentó y la declaración jurada adjunta.

Por tanto, la mezcla eutéctica de la reivindicación 1 la cual está en la proporción de 1:9 a 9:1, se demostró en el Ejemplo 1 con fines comparativos e ilustrativos. El Solicitante desea señalar que como se ha mencionado anteriormente la reivindicación 1 especifica ahora que la mezcla eutéctica comprende de boscalid y un fungicida de estrobilurina en una relación molar de 1:9 a 9:1.

El Solicitante sostiene respetuosamente que ninguno de los documentos citados, ya sea solos o en combinación, enseñan ni sugieren una mezcla eutéctica específica de boscalid y un fungicida de estrobilurina en las cantidades reivindicadas que tenga un pico endotérmico específico según las reivindicaciones modificadas de la presente invención, tal y como se explica en la declaración jurada adjunta.

Trámite de la Vía Administrativa

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*”.

Objeto de la invención

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

La presente solicitud se refiere a una mezcla eutéctica de boscalid y un fungicida de estrobilurina, caracterizada porque el fungicida de estrobilurina se selecciona del grupo que comprende azoxistrobina y fluoxastrobina, y donde boscalid está presente en 50-80 % en peso y el fungicida de estrobilurina en 20-50 % en peso.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2021/0000073 del 07 de enero de 2021, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 10423 de 22 de junio de 2023 y N° 19340 de 22 de noviembre de 2023.

En el primer requerimiento de fondo se formularon objeciones frente a materia relacionada con usos (Reivindicaciones 28 y 29 - Art 14), carecer de claridad y concisión. En relación con la patentabilidad de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 27, se evaluó la falta de Novedad citándose los documentos CN107771815 - D1-, US20180014541 - D2 (afectando las reivindicaciones 1 a 5, 12 a 21 y 24 a 27) y CN102150659 - D3 - (afectando las reivindicaciones 7 a 11 y 22 a 23). Con el propósito de superar las objeciones formuladas en el requerimiento N° 10423 de 18 de septiembre de 2023, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones y una serie de argumentos en favor de la claridad, concisión y la patentabilidad de las nuevas reivindicaciones.

Posterior a ello, la Dirección de Nuevas Creaciones consideró pertinente elevar un segundo requerimiento mediante el Oficio N° 19340 de 2023, reiterando objeciones respecto a falta de claridad y concisión, además de falta de suficiencia en el capítulo descriptivo. En relación con la patentabilidad de la materia reclamada en las reivindicaciones modificadas 1 a 21, se evaluó la falta de Novedad citándose el documento CN107771815 - D1-, (afectándose las reivindicaciones 1 a 2 y 6 a 11); adicionalmente se evaluó la falta de Nivel Inventivo citándose el documento CN102150659 - D3- en combinación con el documento CN107771815 - D1 -.

En respuesta al requerimiento de fondo N° 19340, la sociedad solicitante el 11 de abril de 2024 presentó un nuevo pliego reivindicatorio (1 a 8) y una serie de argumentos en favor de la claridad, concisión y la patentabilidad del último capítulo reivindicatorio presentado con la respuesta, sin embargo, esta Oficina verificó los términos de la respuesta y concluyó que subsistían los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y mediante la Resolución N° 55405 denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 8 en virtud de las disposiciones normativas de los artículos 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).*

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

- Sobre los requisitos para la interposición de Recursos

En cuanto a los requisitos que deben reunir los recursos, el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es claro al establecer:

“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. *Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.*

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

- 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.*
- 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.*
- 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.*
- 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.*

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivara el expediente.”

A su turno, el artículo el artículo 78 del mismo Código establece el rechazo cuando no se cumplen los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 antes citado, así:

“Artículo 78. RECHAZO DEL RECURSO. *Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1,2 y 4 del*

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá la queja”.

Caso Concreto

En el presente asunto se evidencia que el escrito del recurso, si bien se presentó dentro del término legal conferido, no cumple con otro de los requisitos establecidos por la norma aplicable, por cuanto el recurrente no presentó argumentación alguna tendiente a controvertir la decisión adoptada por la administración, pues no expuso de forma concreta las razones de orden factico y jurídico en las cuales sustente su inconformidad, como lo exige la norma, por tal motivo habrá de rechazarse.

Es imperativo señalar que, según el artículo 8 de la Decisión 486 y el numeral 1.2.1.1 de la Circular Única, todos los documentos que se tramiten ante la oficina nacional competente deben presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deben acompañarse de una traducción simple.

Dado que los argumentos técnicos esenciales para sustentar la novedad, el nivel inventivo y la suficiencia descriptiva se presentaron mediante una declaración jurada (*affidavit*) en inglés, el solicitante ha incumplido con la carga de aportar documentos comprensibles en la lengua oficial del procedimiento. Por tanto, esta oficina no puede otorgar pleno valor probatorio a documentos que no cumplan con la formalidad de traducción exigida para las actuaciones administrativas en Colombia.

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”*6.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2024/0015259 del 8 de noviembre de 2024 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias, de acuerdo con el recibo N° 89007 del 8 de noviembre de 2024 según número de solicitud NC2024/0015259.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, así las cosas y una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido.

De las modificaciones al pliego reivindicatorio

La oficina objetó originalmente el capítulo reivindicatorio por falta de concisión y sustento bajo el Artículo 30 de la Decisión 486. Se observó que las reivindicaciones de proceso (7 y 8) reclamaban etapas de "triturar o precipitar con un antidisolvente" y "comprimir", las cuales no se evidenciaban en los ejemplos del capítulo descriptivo. Además, existía una duplicidad de materia entre las reivindicaciones de proceso que afectaba la concisión.

La recurrente, en un intento por subsanar estas objeciones, procedió a eliminar las reivindicaciones 5 a 8. Argumenta que, al centrarse ahora únicamente en la categoría de producto y haber incorporado una relación molar de 1:9 a 9:1 de boscalid respecto al fungicida, la materia queda debidamente delimitada y clara.

Si bien la eliminación de las reivindicaciones de proceso resuelve la falta de sustento de esas etapas específicas, persiste la falta de claridad en la definición del producto (reivindicaciones 1 a 4). Caracterizar la invención bajo el término "mezcla eutéctica" sustentado en parámetros físicos que se solapan con el estado de la técnica no permite definir el ámbito de protección de forma clara y precisa, incumpliendo el Artículo 30 de la Decisión 486.

De la claridad y sustento de la materia reclamada

- De la caracterización por referencia al pico endotérmico de la mezcla reclamada

Se determinó que la mezcla no podía caracterizarse únicamente por picos endotérmicos (ej. 103.5 ± 3 °C). Estos picos se consideraron fenómenos físicos resultantes de una combinación óptima, es decir, una consecuencia y no una característica técnica esencial

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

que permitiera diferenciar el producto de mezclas ya conocidas.

El solicitante contrargumenta indicando que el pico endotérmico es una propiedad intrínseca de la mezcla eutéctica que demuestra un comportamiento físico único. Sostiene que la presencia de un solo pico en el termograma de DSC diferencia su invención de una mezcla física simple que mostraría dos endotermas.

Sin embargo, se mantiene la objeción, toda vez que la propia descripción de la patente revela una contradicción fundamental: en el Ejemplo 9 (Tabla 5), se muestra que una mezcla con relación 30:70 (fuera del rango de 50-80% inicialmente pretendido) también forma una mezcla eutéctica con un único pico endotérmico a 97.7 °C. Esto demuestra que los picos endotérmicos reclamados no son exclusivos de los rangos de la invención, generando una incertidumbre técnica que impide que el parámetro sirva como característica distintiva clara frente a lo ya divulgado en el estado de la técnica.

– De la suficiencia descriptiva

Bajo el Artículo 28 literal e) de la Decisión 486, se objetó que la descripción era insuficiente. El solicitante solo aportó datos de bioeficacia (control de hongos) en el Ejemplo 11 (Tabla 8) para una mezcla específica de boscalid 60% y azoxistrobina 40%. No se proporcionaron pruebas para mezclas con fluoxastrobina ni para el resto del rango reclamado.

El recurrente argumenta que una persona versada en la materia, basándose en el diagrama de fases, entendería que el efecto técnico se extiende a todas las mezclas eutécticas del rango. Para sustentar esto, remite al affidavit técnico, el cual, como se mencionó, se encuentra en inglés.

Se confirma la insuficiencia descriptiva. El solicitante pretende una generalización indebida de un efecto sorprendente que solo probó en un punto específico (60:40). No es posible asegurar que el efecto de mejor bioeficacia a dosis inferiores se mantenga en los extremos de la relación molar (1:9 o 9:1) sin soporte experimental. Ante la duda razonable surgida de la falta de ejemplos para la fluoxastrobina y la totalidad del rango, la descripción no cumple con ser clara y completa para que un experto ejecute la invención en toda su extensión.

Del resultado del análisis de Novedad

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, sin embargo una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

La oficina determino que el documento CN107771815 - D1- ya divulgaba mezclas de boscalid y azoxistrobina en relaciones 1:1 (50/50%) y 2.5:1 (70/30%), las cuales caen dentro del rango reclamado. Por su parte, también se indicó que el documento US20180014541 - D2 - enseñaba la mezcla de boscalid y fluoxastrobina en relación 1:1.

El solicitante insiste en que ni CN107771815 - D1- ni US20180014541 - D2 - describen una "mezcla eutéctica" con los picos específicos reclamados. Recusa que su base argumentativa se explica en la declaración jurada adjunta al recurso.

Se mantiene la falta de novedad. Una mezcla de sustancias y proporciones ya accesible al público no adquiere novedad por el simple hecho de que se le asigne el calificativo de "eutéctica" o se midan picos endotérmicos; estas son propiedades inherentes a la materia ya divulgada.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con 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 se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: CN107771815 - D1- y CN102150659 – D3 -, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 13 de julio de 2018.

La oficina determino que la invención (previa reivindicación 7) se consideró obvia al combinar CN102150659 – D3 - (métodos de granulación para fungicidas con boscalid) con las mezclas binarias sugeridas en CN107771815 - D1-.

El solicitante insiste en que ni D1 ni D3 solos o en combinación, describen una "mezcla eutéctica" con los picos específicos reclamados. Recusa que su base argumentativa se explica en la declaración jurada adjunta al recurso.

Si bien se eliminó las reivindicaciones objetadas, es importante señalar que la solicitud ahora reivindicada, no satisface el Artículo 18. El proceso de selección de componentes para obtener sinergia es una práctica estándar. Al no haberse demostrado un efecto técnico sorprendente para toda la generalidad del rango 1:9 a 9:1, la invención resulta obvia para un experto en la materia en vista de las enseñanzas de los documentos determinados como estado de la técnica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 48279

Ref. Expediente N° NC2021/0000073

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 55405 de 23 de septiembre de 2024, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a UPL LTD, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 25 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 25-06-2026
05:02:15 PM
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.