

PATENTE DE INVENCION EN

Demanda de oposicion: articulos 32, 33, 35 y demas disposiciones de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo, porque ninguno de los grupos de quimicos que señala el pliego de reivindicaciones es una invencion, por tratarse de moléculas de amplia difusion, usados comúnmente para el control de malezas en distintos cultivos.

Solicitud de patente

Solicitud N° 1816-1999

Título: Uso de combinaciones herbicida para controlar plantas dañinas en cultivos de soya con exclusión de cualquier otro cereal que comprenden un herbicida (A) seleccionado entre derivados de fosfinotricina y imidazolinonas, y un herbicida (B) seleccionado entre herbicidas selectivos en la soya

Carece de novedad y nivel inventivo. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha once de septiembre del año dos mil catorce, acogió la demanda de oposicion y rechazó la solicitud de patente, fundada en los articulos 32, 33, 35 y demas disposiciones de la Ley N° 19.039 Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el informe pericial y el informe técnico del examinador interno arribaron a la conclusion de que la solicitud carecía de dichos requisitos.

En efecto, el informe pericial de fojas 390 señaló que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley N° 19.039, por cuanto el documento D17 afecta la novedad de las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11, 12, 14 (parcial) y 15 de la solicitud de autos. Asimismo, las reivindicaciones 1 a 5, 11, 12, 14 y 15 no tenían el nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley del ramo, debido a que el documento más cercano a la presente invencion era D17, que divulgaba un control de malezas al aplicar glifosato en la post-emergencia en cultivos de soya transgénica, de modo que no existían diferencias técnicas entre las reivindicaciones anotadas de la presente solicitud, ya que el documento D17 adelantaba la combinacion entre mono isopropil amonio glifosato, que era una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1, intentados proteger mediante la presente solicitud. Finalizó indicando que sí poseía aplicacion industrial requerida por el artículo 36 de la Ley N° 19.039, por cuanto se trataba de un producto susceptible de ser reproducido en la industria agroquímica.

Otro aspecto tratado en el informe pericial mencionado fue que la solicitud presentaba doble proteccion, puesto que el solicitante había presentado conjuntamente otras dos solicitudes N° 1814-1999 (DN1) y N° 1815-1999 (DN2), donde los grupos de herbicidas (A1) eran comunes a las tres solicitudes que herbicidas están incluidos en los grupos (B) en los tres documentos, por lo que recomendó el rechazo del privilegio solicitado, atendido que las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11, 12, 14 (parcial) y 15 de la presente solicitud se encontraban afectadas por la doble proteccion respecto de las solicitudes mencionadas, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial.

En cuanto al informe técnico a fojas 443, en él el examinador consideró que la solicitud presentaba doble protección con el documento DN2 (1815-1999), que incluía flutiamina (B1) y flumetsulam (B3), al igual que la presente solicitud. La posterior presentación a fojas 487 de un nuevo pliego de reivindicaciones para la solicitud DN2, eliminando los compuestos flutiamina y flumetsulam, superaron las observaciones de doble protección.

Respecto de la novedad, señaló que este último pliego de reivindicaciones nuevamente incluía el componente A2, el que se encuentra afectado por novedad por el documento D17, de modo que las cláusulas 1 a 5 de la solicitud se veían afectadas por novedad. Respecto del nivel inventivo, indicó que, conforme al informe pericial, el documento más cercano corresponde al documento D17, y que no existían diferencias técnicas con las reivindicaciones 1 a 5, las que carecían de nivel inventivo, atendido que el documento D17 adelantaba la combinación entre mono isopropil amonio glifosato, una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1.

Revisada en alzada, por sentencia notificada con fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado, puesto que la solicitud de patente describía un método para tratar plantas de soya tolerantes a herbicidas, consistente en combinar al menos 2 herbicidas, cada uno seleccionado de un grupo particular, A o B, donde los herbicidas del grupo A eran de amplio espectro y los del grupo B específicos, y que, según lo señaló el señor perito, el nuevo pliego de reivindicaciones seguía incluyendo trifluralina como una de las opciones del grupo B1 y mono isopropil amonio glifosato como una opcionalidad del grupo A. Por lo tanto, la combinación de glifosato y trifluralina no resultaba imposible a partir del documento D17, ya que en el mismo se describían otras combinaciones de herbicidas y se señalaba que varias de ellas resultaban efectivas en controlar distintas malezas. Además, en este caso, el problema técnico debe buscarse en la efectividad del control post-emergencia de malezas con glifosato en cultivos de soya, para lo cual se intentaba proteger el uso de una combinación de 2 grupos de herbicidas para controlar el crecimiento de plantas no deseadas en cultivos de soya, combinaciones que estaban sugeridas en el documento D17, sumado a que el solicitante no pudo demostrar que la patente solicitada contuviera mejoras significativas, impidiendo la atribución de nivel inventivo a la solicitud de autos. Por último, el documento D17 describía un efecto sinérgico en una combinación particular de herbicidas a cualquier tipo de planta de soya, confirmando la carencia de nivel inventivo de la solicitud.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.