

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución: Artículos 33 y 35 la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente 201603037 Composición orgánica para herida de poda	
Inventor:	ROLSHAUSEN, PHILLIPE
Solicitante:	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Rechazo por ausencia de novedad y nivel inventivo TDPI revoca Composición en rangos no revelados Mayor eficacia respecto del estado del arte citado para el rechazo	

La solicitud de patente de una composición orgánica para tratar heridas derivadas de la poda de plantas, vid y árboles fue presentada para con fecha 25 de noviembre de 2016, describe una composición para el uso en el tratamiento de heridas en árboles, plantas y plantas trepadoras.

Con fecha 3 de junio del año 2021 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la solicitud que originalmente comprendía una composición, su uso y métodos, por considerar que la solución propuesta no cumplía con el requisito de novedad y nivel inventivo.

En contra de lo resuelto la solicitante presentó un recurso de apelación para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial, donde se acompaña un nuevo pliego de reivindicaciones. En lo que se refiere a la novedad la parte argumenta que ninguno de los documentos del estado del arte descritos para el rechazo coincide con la invención en el mismo orden, proporción, y otras características relevantes de la composición. En relación con el nivel inventivo señala que siendo la patente una composición que busca proporcionar una forma superior de tratar las heridas de poda, los documentos citados solos o en su combinación no habrían motivado a obtener la composición reivindicada con sus resultados superiores, debido a que no se sugiere o describe derivados de boro o zinc para este uso.

En segunda instancia, luego de la vista de la causa se estimó necesario la opinión de una experta, labor para la cual fue designada la Bioquímica Myriam Navarro Pérez, quien emitió su informe con fecha 21 de diciembre del año dos mil veintidós, donde explica que la invención que se busca proteger es una composición para tratar heridas de poda en plantas, vid o árboles que comprende una cera; aceite mineral; y un sulfato de zinc y un ácido bórico o un sulfato de zinc y un ácido borónico o un sulfato de zinc y un éster borónico; donde el sulfato de zinc comprende una concentración de 2,5% de la composición y en la que la relación de cera a aceite mineral es 1: 5.

La Sra. Navarro explica que heridas de poda son aprovechadas por patógenos como hongos que ocasionan enfermedades de la madera de la vid, como la *Eutipiosis*, el decaimiento por *Botryosphaeria* y la *Yesca*. (ver figura 1)



Figura 1. ⁱ

La profesional señala que el pliego acompañado en segunda instancia es una limitación del original que elimina la reivindicación de uso, el grupo de reivindicaciones de método, restringiendo en la nueva cláusula principal la relación cera a aceite (1:5) y el sulfato de zinc a una concentración de 2,5% de la composición. En opinión de la perita, como resultado de las limitaciones del nuevo pliego los documentos D2 ⁱⁱ, D8 ⁱⁱⁱ y D10^{iv} que habían sido citados para afectar la novedad, no anticipan la composición reivindicada en el rango especificado en las resultantes cláusulas principal y sus dependientes.

En relación con el análisis del nivel inventivo la opinión de la experta es que la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo. Al efecto, se concluye que los documentos citados para el rechazo: D2 (US599389) D8 (EP1787637) y D10 (WO03/020037), no anticipan ni sugieren la composición descrita y el rango de sus componentes. Respecto al D3 (US2004/0013744 A1), afirma que busca resolver un problema técnico diferente a la solicitud. En este mismo sentido, señala en relación a D12 (DE3909962 A1), D13 (HU203936) y D14 (JP2002000093 A) que estos documentos no anticipan la presencia de sulfato de zinc y un compuesto de boro en sus composiciones.

Sobre la existencia de evidencia que permitan sostener una reducción en la tasa de infección de las heridas de poda de manera significativa, la experta se refiere a “datos preliminares” que revelan una mayor eficacia de la composición en relación con otra preparada únicamente con cera de abeja y aceite. En su análisis la profesional sostiene que las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica no son obvias; definen un efecto técnico () y permiten “reducir la tasa de infección de las heridas de poda con mejor eficacia que otras composiciones del estado de la técnica”.

Por sentencia de fecha 24 de enero del año dos mil veintitrés el Tribunal de Propiedad Industrial resuelve revocar la resolución de rechazo al estimar que la solicitud de acuerdo al nuevo pliego de reivindicaciones cumple con los requisitos para ser concedida, tanto en novedad como nivel inventivo. Para levantar la objeción por falta de novedad el resolutor

sostiene que las diferencias están dadas porque los documentos citados no anticipan ni sugieren la composición reivindicada en el rango específico descrito en la cláusula principal.

A continuación, el sentenciador profundiza en el efecto técnico de esta composición:

:

“... la adición de sulfato de zinc y un ácido bórico, ácido borónico o éster, reduce la tasa de infección de las heridas de poda del 25-60% al 50-90%(), lo que evidencia que (), posee una mejor eficacia en comparación de composiciones que comprenden una mezcla de cera y aceite; indicando además que los resultados de la evidencia experimental muestran que “la invención logra resultados con reducciones de entre un 50 a un 90% en la medición de patógenos, con respecto al testigo muestra, lo que resulta una variación relevante y reconocer nivel inventivo a la solicitud”.

ROL TDPI N° 1109-2021

CIM-JCGL-MAQ

MAF/AMTV

15-05-2023

ⁱ Fonseca Hernández E. *¿Cómo sellar las heridas de poda de la vid?* [Internet]. *Acordes de vino*. 2021 [citado 25 noviembre 2022]. Disponible en: <https://acordesdevino.com/2021/02/18/como-sellar-las-heridas-de-poda-de-la-vid/>

ii D2 (US5993891 A (Danielson G) 30/11/1999): Este documento describe una composición de sellado de poda, que comprende: (a) aproximadamente 30 a 70% en peso de lanolina, y (b) aproximadamente 20 a 55% en peso de agente de secado efectivo para formar una película sobre una superficie expuesta de la composición de sellado de poda; 10-30% de cera. Comprende además una cantidad efectiva de un aditivo seleccionado del grupo que consiste en un bactericida, un fungicida, un insecticida, un repelente de insectos y un pesticida. El agente de secado es un aceite vegetal. El aceite vegetal es una mezcla de aceite de linaza refinado, aceite de linaza hervido y aceite de tung. Comprende además un modificador de la viscosidad a alta temperatura la cual es cera de abeja. El aceite vegetal tiene el efecto suavizante en la composición (columna 1, ln 65-67, columna 3, ln 24-26, ln 54-55, reivindicaciones). La composición ejemplar descrita en D2 se prepara agregando 1 libra de aceite de linaza crudo, 1 libra de aceite de linaza hervido y 1 libra de aceite de tung, 2 lbs. de cera de abejas y 5 lbs. de lanolina. (columna 4, ln 55-62).

iii D8 (EP1787637 A2 (CABALLERO G) 23/05/2007): Este documento describe una composición veterinaria que contiene cera (lanolina), ácido bórico, sales de zinc (sulfato de zinc), aceites (aceite de oliva, aceite caléndula, aceite de maní, aceite de pescado, aceite de castor) (tabla 1, página 4). La composición comprende entre un 1 y un 5 % de ácido bórico o sus sales como antiséptico [párrafo 0016], óxido de zinc o una sal de zinc o una mezcla de ellos entre 15 y 30 por ciento, preferentemente 25 por ciento [párrafo 0022]

iv D10 (WO03/020037 A1 (HEALTHPOINT LTD) 13/03/2003): Este documento describe una composición tópica que contiene cera de abeja, ácido bórico, óxido de zinc, aceite de sésamo, aceite de girasol (Diaper Rash Cream, página 12). Esta formulación contiene 6,5% de una mezcla de ceras (alcohol de lanolina, cera de abeja y parafina) y 6% de aceites (aceite de sésamo y aceite de girasol) (ver tabla), por lo que la relación cera: aceite es aproximadamente 1:1.