

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 20522 del 31 de julio del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRACINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 07 de septiembre de 2006, bajo el número 00 049688 00013 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad WYETH HOLDINGS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que "Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución impugnada, se puede apreciar que a pesar de las diferencias técnicas existentes entre la presente invención y las enseñanzas de cada una de las referencias citadas, no se le ha dado la suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante, que demuestran en forma suficiente la falta de enseñanzas o sugerencias dentro de los documentos citados por ese Despacho, lo que claramente no le permitiría a la persona versada en la materia pensar en emplear dichos documentos para llegar a la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención, y mucho menos existe indicación alguna en los documentos D1 a D4 que le permitan anticipar la solución a los problemas técnicos existentes y planteados en la solicitud negada.

"En la Resolución impugnada número 20522, ese Despacho niega la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud, estableciendo lo siguiente: 'En efecto, a la luz de la materia contenida en las nuevas reivindicaciones 1 a 3, relacionadas con un método para el control de pestes en materiales de madera, se encontró que tal como se reivindica, dicho método no define ninguna condición o etapa característica diferente a la forma comúnmente utilizada para aplicar un

33978

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66-33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

pesticida de tal forma que éste ejerza su acción, ... Sobre este particular, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que como ya se ha establecido anteriormente mediante memorial de 22 de junio de 2006, los documentos D1 a D4, citados para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud, no revelan el procedimiento de control de plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae abordados en la presente invención. Por lo cual la solución dada a los problemas técnicos resueltos en la presente solicitud, no se puede derivar en forma obvia o evidente a partir de las enseñanzas de los diferentes documentos citados”.

Con relación al nivel inventivo anota: “Se ha objetado el nivel inventivo de la solicitud tomando como anterioridades relevantes para ello los documentos JP 5017428 (D1), JP 5004958 (D2), JP 5032603 (D3), JP 5262712 (D4).

“En este orden de ideas, D1 menciona algunas plagas lepidópteras, D2 enseña en la columna 85 y 86, plagas del orden Lepidoptera, Hemiptera y Coleoptera. Por su parte D3 no enseña ninguna plaga en particular. D4 menciona plagas Lepidópteras como los escarabajos.

“De esta manera, las plagas que se enfatizan en D1, D2, D3 y D4, difieren considerablemente de las referenciadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, mostrando la inhabilidad, de las enseñanzas encontradas en los documentos citados para afectar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente solicitud.

“Conforme a lo anterior, el objetivo de la presente invención no es determinar algunas relaciones efectivas, sino encontrar un buen método para combatir específicamente plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. Empezando por este problema, una persona versada en la materia no podría obtener los insecticidas particulares del compuesto de la fórmula I a partir de lo ya conocido, ya que no hay incentivo para hacer este entre lo existente en el estado de la técnica. Por el contrario, una persona versada en la materia tendría la posibilidad de escoger libremente entre un gran número de insecticidas diferentes, de todos los existentes en el estado de la técnica; pudiendo por supuesto también, escoger los insecticidas cuya actividad contra las plagas que se buscan atacar de conformidad con el objeto de la presente invención, ha sido descrita en el arte previo. En este punto surge la pregunta ¿Por qué empezaría una búsqueda extensiva de cantidades efectivas para otros compuestos para los cuales dicha actividad no ha sido descrita totalmente, como por ejemplo, para el compuesto de fórmula I?

“Sobre este particular, atentamente me permito dirigir la atención de ese Despacho al Manual Andino de Patentes, preparado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acápite ‘NIVEL INVENTIVO’ varios aspectos que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0033978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

pueden ser útiles para entender que la presente invención se ajusta al sentir de los países Andinos en lo que se relaciona con el nivel inventivo de las invenciones. Por ejemplo, el mencionado Manual establece que 'Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención'.

"Las reivindicaciones presentadas en la presente solicitud enseñan cantidades muy específicas para un compuesto activo determinado. Esto es una nueva enseñanza para combatir pestes de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae, de esta manera, si todos los pesticidas fueran aplicados en la misma dosis, las investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis resultaría superflua o ilógica, pero por el contrario, las industrias han hecho esfuerzos considerables para encontrar dichos pesticidas, porque este tipo de pesticidas aportan un gran número de ventajas.

"Es cierto que se ha descrito cierta actividad insecticida para los compuestos de fórmula I, sin embargo, no se ha mencionado actividad frente a pestes de familias Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. La diferencia biológica entre ciertas especies de insectos es dramática y no es comparable a las diferencias encontradas para otro orden de los animales. Estas son debidas a posibles diferencias en el objetivo bioquímico (como la diferencia en los genes, por consiguiente presentan diferentes reacciones a los pesticidas) y de los hábitos y tipos de alimentación y/o hábitat de las pestes.

"Estas diferencias hacen que la investigación en insecticidas específicos, sea una investigación que implica mucho tiempo, y una gran inversión. Por lo tanto, es la experiencia del área de investigación de pesticidas de BASF la que permite determinar que no es posible predecir el espectro de actividad y los métodos predilectos para utilizar un compuesto desde los usos descritos para otro compuesto insecticida, por lo tanto es claro que no se llegaría a las enseñanzas de la invención negada a partir de lo conocido en el estado de la técnica".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

establece que: "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".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma un "controlador de hormigas para proteger materiales de madera como árboles, rejas de tablones, durmientes, etc. y estructuras como ... sepulcros, templos, casas, dependencias, fábricas...(ver folio 1 vuelto).

Argumenta la memorialista, en primer lugar, que "Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Impugnada se puede apreciar que a pesar de las diferencias técnicas existentes entre la presente invención y las enseñanzas de cada una de las referencias citadas, no se le ha dado la suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante, que demuestran en forma suficiente la falta de enseñanzas o sugerencias dentro de los documentos citados por ese despacho, lo que claramente no le permitiría a la persona versada en la materia pensar en emplear dichos documentos para llegar a la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención, y mucho menos existe indicación alguna en los documentos D1 a D4 que le permitan anticipar la solución a los problemas técnicos existentes y planteados en la solicitud negada."

Al respecto se advierte que, a diferencia de lo que opina la memorialista, esta Oficina sí dio la importancia que merecía a los argumentos expuestos por el solicitante. No obstante, el método reivindicado consiste en la aplicación comúnmente utilizada de unos compuestos que tienen una actividad insecticida conocida, como se puede constatar en los documentos del estado del arte citados en la resolución impugnada. Cualquier persona normalmente versada en la materia que conozca de la actividad insecticida de dichos compuestos, partiendo de las enseñanzas de los documentos D1 a D4, habría derivado de manera obvia un método de aplicación para controlar plagas de insectos, tal como ahora se reivindica, porque dicho método no involucra nada diferente de una aplicación normal. En síntesis, esta Oficina considera que para un técnico medio era suficiente conocer las características de las sustancias empleadas en la invención en estudio para ser capaz de aplicarlas de la manera como se reivindicó.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

Manifiesta la memorialista que “como ya se ha establecido anteriormente mediante memorial de 22 de junio de 2006, los documentos D1 a D4, citados para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud, no revelan el procedimiento de control de plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae abordados en la presente invención. Por lo cual la solución dada a los problemas técnicos resueltos en la presente solicitud, no se puede derivar en forma obvia o evidente a partir de las enseñanzas de los diferentes documentos citados.”

Con relación a este punto del recurso cabe aclarar que si se hubiera revelado el método reivindicado en los documentos citados, se habría negado la patente no por falta de nivel inventivo sino por falta de novedad. En este caso la solución técnica propuesta se deriva, precisamente, de los documentos citados como antecedentes del estado de la técnica, porque en ellos se divulgan las características insecticidas de los compuestos empleados en la solicitud denegada.

Continúa la recurrente: “D1 menciona algunas plagas lepidópteras, D2 enseña en la columna 85 y 86, plagas del orden Lepidoptera, Hemiptera y Coleóptera. Por su parte D3 no enseña ninguna plaga en particular. D4 menciona plagas Lepidópteras como los escarabajos. De esta manera, las plagas que se enfatizan en D1, D2, D3 y D4, difieren considerablemente de las referenciadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, mostrando la inhabilidad, de las enseñanzas encontradas en los documentos citados para afectar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente solicitud. Conforme a lo anterior, el objeto de la presente invención no es determinar algunas relaciones efectivas, sino encontrar un buen método para combatir específicamente plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. Empezando por este problema, una persona versada en la materia no podría obtener los insecticidas particulares del compuesto de la fórmula I a partir de lo ya conocido, ya que no hay incentivo para hacer esto entre lo existente en el estado de la técnica...”

Al respecto considera la Oficina que no es procedente reconocer altura inventiva a un método que consiste en la aplicación común y corriente de un compuesto que, por lo demás, es suficientemente conocido en el estado del arte, es decir no es novedoso. La aplicación de un insecticida implica, cuando más, el trabajo de seleccionarlo mediante una labor rutinaria que usualmente realiza un técnico medio en la materia. Las cantidades no son tan específicas como afirma la memorialista, porque abarcan un rango muy grande entre 1 hasta 500 g/m². Además, la actividad insecticida de los compuestos usados por el solicitante se había descrito en el arte previo, por lo que a una persona normalmente versada en la materia habría bastado ensayarlo en las plagas de interés en una cantidad efectiva, lo cual es perfectamente obvio a partir del arte previo.

Para la memorialista “Las reivindicaciones presentadas en la presente solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

enseñan cantidades muy específicas para un compuesto activo determinado. Esto es una nueva enseñanza para combatir pestes de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae, de esta manera, si todos los pesticidas fueran aplicados en la misma dosis, las investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis resultaría superflua o ilógica, pero por el contrario, las industrias han hecho esfuerzos considerables para encontrar dichos pesticidas, porque este tipo de pesticidas aportan un gran número de ventajas."

Sobre este punto de la argumentación se reitera lo dicho en el sentido que las cantidades para el compuesto no son específicas, puesto que abarcan desde 1 hasta 500 g/m², 500 veces de variación no parece muy específico. Por otra parte, la memorialista se refiere a "investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis", cuando en la solicitud estudiada no se está reclamando patente para nuevos pesticidas sino para un método para el control de pestes consistente en la aplicación de compuestos, los cuales son conocidos como insecticidas, en el control de especies diferentes a las mencionadas en el arte previo. El método reivindicado es una derivación del estado del arte porque es resultado de una investigación rutinaria que no presenta ningún resultado inesperado o sorprendente y por lo mismo no implica un avance tecnológico, en consecuencia no cumple con el requisito del nivel inventivo.

Según la memorialista "Es cierto que se ha descrito cierta actividad insecticida para los compuestos de fórmula I, sin embargo, no se ha mencionado actividad frente a pestes de familias Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. La diferencia biológica entre ciertas especies de insectos es dramática y no es comparable a las diferencias encontradas para otro orden de los animales. Estas son debidas a posibles diferencias en el objetivo bioquímico (como la diferencia en los genes, por consiguiente presentan diferentes reacciones a los pesticidas) y de los hábitos y tipo de alimentación y/o hábitat de las pestes. Estas diferencias hacen que la investigación en insecticidas específicos, sea una investigación que implica mucho tiempo, y una gran inversión. Por lo tanto, es la experiencia del área de investigación de pesticidas de BASF la que permite determinar que no es posible predecir el espectro de actividad y los métodos predilectos para utilizar un compuesto desde los usos descritos para otro compuesto insecticida, por lo tanto es claro que no se llegaría a las enseñanzas de la invención negada a partir de lo conocido en el estado de la técnica".

Al respecto resulta pertinente recordar que el método reivindicado consiste solamente en la aplicación de un compuesto, el cual es bien conocido en el estado del arte. Como se señaló en la resolución que se impugna: "estos compuestos son conocidos y están descritos en JP-A-5-4958, JP-A-5-17428, JP-A-5-32603, JP-A-5-262712, etc. por sus propiedades insecticidas que son precisamente las propiedades bajo las cuales se están utilizando en el método que se reclama, así que una vez conocida su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00-33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-049688

propiedad, lo más lógico es que a través de ensayos sistemáticos la persona del oficio determine en cuál de las poblaciones de insectos presenta mayor aplicación o efectividad. Sin embargo, el hecho de descubrir la población objeto de mayor aplicabilidad o las familias de insectos a las cuales controla no le confiere nivel inventivo ni al compuesto ni al método de aplicación, ya que dicha efectividad está dada por las propiedades inherentes al compuesto. Además, una persona del oficio está en capacidad de determinar las velocidades o dosis de aplicación efectivas a través de realización de pruebas sistemáticas convencionales ampliamente conocidas en el estado del arte, que le permiten establecer de manera lógica las dosis de aplicación para seleccionar adecuadamente los rangos. Por lo demás, la inversión de tiempo y dinero en una investigación rutinaria es algo propio de quienes se dedican a esa actividad tecnológica y que resulta ajeno a la valoración de los requisitos de patentabilidad.

De lo anteriormente expuesto resulta que ninguna de las características reclamadas en el método de la solicitud en cuestión son inventivas y más bien resultan evidentes o derivadas del conocimiento de conjunto de la persona normalmente versada en la materia, por lo que se concluye que dicha aplicación no constituye un método nuevo o diferente de lo ya conocido que implique un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica que amerite el privilegio solicitado. Tampoco conlleva nivel inventivo determinar la población objeto de aplicación o las segundas aplicaciones de los compuestos ya divulgados en el arte previo; en consecuencia, las reivindicaciones 1 a 3 carecen de nivel inventivo.

Por todo lo expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de nivel inventivo; por lo tanto, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 20522 de 31 de julio de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de WYETH HOLDINGS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33978

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

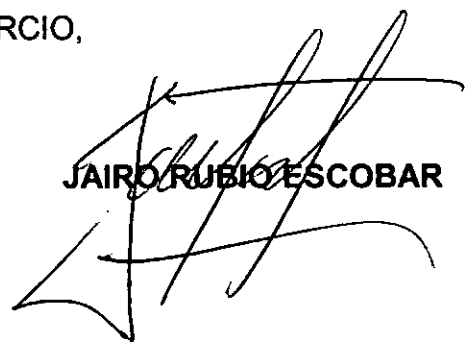
Rad. 00-049688

agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **11 DIC. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5-83, Piso 6°
Bogotá D. C. (6^{ma})