



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

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 33365 de 10 de octubre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'PESTICIDAS / PF 1022-221'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de noviembre de 2007, bajo el número 00-097176-00012-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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:

Argumenta el recurrente: "Respetuosamente ponemos de presente a su Despacho que las razones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 33365 del 10 de octubre de 2007 son tanto jurídicas como técnicas, por cuanto las decisiones adoptadas en la misma no solamente carecen de fundamento legal alguno sino que adicionalmente no consultan las enseñanzas de la solicitud y de textos normalmente usados por los Examinadores de patentes como referencia para adelantar los exámenes a su cargo."

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violación del artículo 34 de la Decisión 486 y del artículo 1.2.1.6 de la Resolución 210, y al respecto señala que: "La decisión de su Despacho según la cual no aceptó el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud basándose en el hecho que *el método se esta caracterizando por medio de una composición que contiene el compuesto de formula I y por lo tanto carece de claridad*, viola las normas en cuestión."

A continuación, el recurrente transcribe el artículo 34 de la mencionada Decisión y agrega: "Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en los requisitos arriba mencionados, requisitos que pueden ser considerados como requisitos positivos para el trámite de una modificación. Por otro lado el Tribunal ha establecido la ampliación del invento o de su divulgación como la ÚNICA limitación para su aceptación, tal y como lo veremos a

2764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°- 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

continuación:

"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"

"A ese respecto, queremos resaltar que los expertos en la técnica no tendrían problemas en entender todas las características reivindicadas en el pliego reivindicatorio modificado porque las mismas están completamente soportadas en numerosas partes de la descripción original y en los dibujos presentados junto con la solicitud.

"De esta forma, en concordancia con las normas anteriormente citadas, es claro que los requisitos establecidos para que una modificación de una solicitud de patente sea aceptada por su Despacho son las siguientes:

- ☐ Solicitar la modificación dentro del trámite de la patente.
- ☐ Presentar el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones.
- ☐ Pagar la tasa dispuesta para estos trámites.
- ☐ No ampliar la materia inicialmente solicitada.

"De esta forma podemos ver que existen requisitos procedimentales y de fondo para la presentación y aceptación de una modificación de una solicitud de patente.

"Así entonces, que la solicitud se realice dentro del trámite, que se presente el Formulario Único de Modificaciones y que se pague la tasa, son los requisitos de procedimiento para que la Oficina de Patentes acepte y estudie el nuevo pliego reivindicatorio.

"Además, teniendo en cuenta que en el momento de presentación de la modificación, la Oficina de Patentes no estudia el nuevo pliego, sino que dicho pliego va a ser estudiado al momento que se realice el examen de fondo, este requisito no se considera de procedibilidad.

"Sin embargo, con independencia del tipo de requisitos que sean los consagrados en las normas legales anteriormente mencionados, es claro que ninguna de ellas establece la posibilidad a la Administración de no aceptar una modificación del pliego reivindicatorio de una solicitud de patente porque éste último no tiene sustento descriptivo, no divulga características técnicas que permitan distinguir un producto o se encuentre redactado en términos del uso de los componentes de un sistema.

"Por otro lado, es claro que habiéndose presentado el nuevo pliego reivindicatorio en respuesta a anteriores objeciones del Despacho, el mismo debe ser aceptado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN³ - 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

para su estudio con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente. Pero lo que no puede hacer el Despacho, es negarse a aceptar el nuevo pliego reivindicatorio sin fundamento legal alguno y contrariando la legislación vigente sobre la materia y proferir una decisión final con base en el pliego inicialmente presentado. Lo anterior, por cuanto actuar de esta manera implica desconocer que el objeto de los requerimientos formulados bajo el artículo 45 de la Decisión 486 es el de permitir al solicitante efectuar modificaciones a la solicitud con miras a su eventual otorgamiento.

"Sin embargo, cuando el Despacho no acepta de plano el nuevo pliego reivindicatorio por razones sustentadas en la Ley, dicha posibilidad en la práctica desaparece para el solicitante y, como en el presente caso, su solicitud será necesariamente negada. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia implica que las modificaciones presentadas a una solicitud de patente necesariamente deben ser objeto de patente pero sí de análisis de fondo por parte del Despacho, más aún cuando se han pagado tasas correspondientes por dicho concepto.

"Así entonces, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la Administración a no aceptar el nuevo pliego reivindicatorio no tienen fundamento legal, es necesario concluir que esta decisión debe ser revocada y en su lugar se debe proceder a otorgar el privilegio de patente sobre el nuevo pliego reivindicatorio."

A continuación, el recurrente argumenta que se violó el artículo 16 de la Decisión 486 y al respecto indica: "En primer lugar deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de novedad de la presente invención. Cabe resaltar que el método caracterizado por la etapa mediante la cual la composición que incluye el compuesto de la fórmula I y excipientes como diluyentes o extendedores, conforme a la descripción es aplicada a las plagas indeseadas y/o a su hábitat y/o semilla para obtener el efecto esperado no había sido previamente divulgado en ninguno de los documentos citados como anterioridades.

"Por lo tanto, de la comparación detallada de los documentos que el señor Examinador tuvo a bien considerar como anterioridades de la presente solicitud de patente, esto es, **elemento por elemento** como lo enseña el Manual Andino de Patentes, se puede concluir que los (sic) mismo no afecta la novedad de la solicitud de mi representada, toda vez que dicho documento no menciona explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.

"Por las razones anteriores, la decisión de negar la patente de invención antes que estar sustentada en estas normas de la Decisión 486 lo que hace es violar las mismas por cuanto fueron interpretadas erróneamente y aplicadas indebidamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^a- 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

al presente caso, de tal manera que la resolución recurrida debe ser revocada al momento de resolver el presente recurso y la patentabilidad de la reivindicación del nuevo pliego reivindicatorio debe ser evaluada frente a los documentos del estado del arte que puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico planteado por la presente invención."

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 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 16 de la Decisión 486 señala: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

El artículo 21 de la Decisión mencionada establece: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

De otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 indica que: "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 anterior 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."

Finalmente, el artículo 34 de la Decisión 486 reza: "El solicitante de una patente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓNⁿ 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un "Agente para la lucha contra las pestes animales, caracterizado por un contenido del compuesto de la fórmula I" (Ver folio 114). Se refiere al empleo de un ciclodepsipéptido con 24 miembros para la lucha contra las pestes animales en agricultura, en silvicultura y en la protección de los materiales así como a agentes pesticidas que contienen este depsipéptido. (Ver folio 115)

Para dar respuesta a los argumentos del recurrente respecto de la violación del artículo 34 de la Decisión 486, es necesario traer a colación dicho artículo. Este reza: "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." (Resaltado y subrayado fuera del texto original)

De acuerdo a anterior, una modificación a una solicitud de patente, no podrá implicar la ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Al respecto, señala el Tribunal Andino de Justicia en interpretación prejudicial No. 21-IP-2000:

"En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 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".

Cabe aclarar, que el requisito de fondo esencial para aceptar una modificación a la solicitud, consiste en que no debe implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, así entonces, si no se cumple este requisito, se rechaza el nuevo pliego resolviéndose como



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

consecuencia, con base en la solicitud inicial. No obstante, el verificar la ampliación del objeto de protección con la modificación, no obsta a que el examinador verifique el nuevo capítulo reivindicatorio con los demás requisitos exigidos por la normatividad andina, cuando lo considere pertinente.

Es importante señalar, que en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado, el solicitante manifiesta en la reivindicación 1 que la invención esta constituida por: un "Agente para la lucha contra las plagas animales, caracterizado por un contenido del compuesto de fórmula (I)", mientras en capítulo reivindicado modificado se presentó como reivindicación lo siguiente: "Método para controlar plagas animales indeseadas en agricultura caracterizado por una composición que comprende de 0.1 a 95% en peso del compuesto de fórmula (I) y al menos un diluyente o extendedor, la cual es aplicada a las plagas indeseadas y/o a su hábitat y/o a semilla". Como se puede apreciar en las anteriores reivindicaciones, las modificaciones realizadas involucran el cambio de un AGENTE plaguicida a un METODO para controlar plagas; de esta manera se presenta una ampliación del invento, ya que la materia presentada inicialmente hace referencia a un PRODUCTO plaguicida que contiene los compuestos de fórmula (I) y la modificación comprende un PROCEDIMIENTO en el cual se involucra una composición que contiene los compuestos de fórmula (I), de tal manera que en la modificación realizada, la materia a proteger esta constituida inicialmente por un elemento particular y luego, este elemento es relacionado dentro de un proceso general. Por lo tanto, la materia a proteger se ha ampliado ya que su alcance es mayor en las modificaciones realizadas dado que el fundamento del proceso es la aplicación del producto, que contiene los compuestos de fórmula (I) con fin de controlar las plagas animales en cultivos.

De otra parte, también se considera ampliación de la materia en el capítulo reivindicatorio modificado, el hecho de presentar un rango de concentración para los compuestos de fórmula (I) así como indicar la presencia de un diluyente o extendedor, ya que ésta información no se había contemplado en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado. Lo anterior, en virtud a que en una solicitud de patente toda la materia que constituye la invención se encuentra en el capítulo reivindicatorio, por lo tanto las modificaciones que se realicen al capítulo reivindicatorio deben establecerse sobre la misma materia que fue presentada inicialmente sin adicionar información, teniendo en cuenta que este hecho se considera ampliación del invento. Aunque la información adicionada se haya encontrado previamente consignada en el capítulo descriptivo, esta no tiene validez por no encontrarse inicialmente en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado. De esta manera, no es suficiente que un experto en la técnica entienda el capítulo reivindicatorio modificado, sino que es necesario presentar un capítulo reivindicatorio en el cual no se introduzca materia que no se había contemplado en el capítulo reivindicatorio original.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

El hecho de realizar una modificación al capítulo reivindicatorio inicialmente solicitando un PRODUCTO y luego solicitando un PROCEDIMIENTO involucra un cambio en el ámbito de las reivindicaciones, por lo que la materia que se reclama es diferente en los capítulos reivindicatorios presentados, aunque se encuentren involucrados los compuestos de fórmula (I) en dichos capítulos reivindicatorios.

Dado que el solicitante realizó modificaciones las cuales presentan ampliación de la materia inicialmente presentada así como cambios en el ámbito de las reivindicaciones, estas no fueron aceptadas, razón por la cual se tomó la decisión de negar, con base en el capítulo reivindicatorio original. Teniendo en cuenta que los compuestos de fórmula (I) se encuentran reportados en el estado del arte previo, no había razón alguna para continuar con otra actuación diferente a la negación de la solicitud por parte de esta Oficina, teniendo en cuenta que la materia presentada en la solicitud no contaba con las características técnicas necesarias para considerar la decisión de concesión del derecho de patente toda vez que estando presentados los compuestos bien sea en forma de producto como un agente plaguicida o como un método que involucra la aplicación de los compuestos de fórmula (I) siempre que estos sean conocidos en el arte previo, la solicitud va a carecer de NOVEDAD siendo este uno de los principales requisitos para otorgar un privilegio de patente.

Cabe señalar, que la forma procedimental como se realizó el trámite para presentar las modificaciones al capítulo reivindicatorio se encuentra acorde a lo legalmente establecido, no obstante, dicha modificación no cumplió con el requisito de fondo de no ampliar la materia inicialmente presentada, motivo por el cual el capítulo reivindicatorio fue rechazado. De esta manera, se resalta que las modificaciones realizadas a la solicitud en su capítulo reivindicatorio no fueron aceptadas. Para lo anterior, fue necesario el estudio del capítulo reivindicatorio modificado.

Al respecto, es preciso aclarar que en el concepto técnico No. 1361 en el numeral 4.1, se realizó una observación con respecto a la forma en la cual se encuentra formulada la única reivindicación presentada en el capítulo reivindicatorio modificado, con lo que se demuestra que esta oficina realizó un estudio del capítulo reivindicatorio, no obstante, por encontrarse ampliando la materia inicialmente presentada, este fue rechazado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez realizado un análisis del presente trámite, se concluye que este Despacho no ha violado el artículo 34 de la Decisión 486, ni el numeral 1.2.1.6 de la Circular Única (Resolución 210 de 2001), sino que por el contrario, ha actuado conforme al artículo y numeral mencionados, así como con la normatividad andina y concordantes que regulan el presente trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

Respecto a la violación del artículo 16 de la Decisión 486 argumentada por el recurrente cabe recordar, que el solicitante en su memorial de respuesta, radicado el 25 de mayo de 2007, manifiesta que "Además considera ese Despacho que la presente invención carece de novedad. Con el objetivo de superar mencionada (sic) objeción la solicitante presenta una modificación de la reivindicación 1, de manera que describe un método caracterizado por al etapa mediante la cual la composición que incluye el compuesto de la fórmula I..." (Ver folio 108), lo que demuestra que el solicitante no realizó un pronunciamiento respecto a la objeción de novedad presentada para los compuestos de fórmula I, sino que simplemente cambió el ámbito de las reivindicaciones, no solventando la falta de novedad de la solicitud, siendo este uno de los principales requisitos para otorgar una solicitud de patente.

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las razones que justifican el hecho de haber rechazado el capítulo reivindicatorio modificado, las cuales se sustentan jurídicamente con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto a la falta de novedad de la solicitud, con base en los tres documentos presentados como anterioridades, es posible observar que para los conocidos compuestos de fórmula I, presentados en dichos documentos, se conocían sus propiedades como antihelmínticos, por lo que pretender presentar estos compuestos para ser utilizados contra pestes animales constituye sencillamente un segundo uso a compuestos conocidos bien sea en forma de un producto o del procedimiento que se presenta en el capítulo reivindicatorio modificado, en el cual solamente se hace mención a la aplicación de una composición que contiene dichos compuestos. Lo anterior, ya se había manifestado al solicitante claramente en el concepto técnico 0015 (folio 100). Por lo tanto, los documentos presentados como anterioridades afectan la novedad de la solicitud, teniendo en cuenta que en ellos se presentan los mismos compuestos de fórmula (I) de la solicitud y su acción como antihelmínticos también es reconocida en dichos documentos.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el recurso de reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución No. 33365, se ratifica dicha Resolución que niega el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 (ver 24).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2764

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097176

RESUELVE

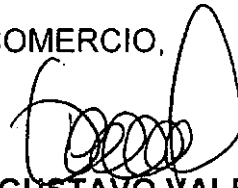
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 33365 de 10 de octubre de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31** ENE. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No. 72 – 35. Piso 5.
Bogotá D. C.

202067