

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente 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 43513 del 30 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó patente de invención a la creación denominada: '4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de diciembre de 2008, bajo el número 01 002407 00014 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque esta 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:

Considera el recurrente que en este caso se violó el artículo 18 de la Decisión 486, el cual transcribe, y agrega: "(...) con el fin de evitar la subjetividad en el análisis de la obviedad de la invención frente a las enseñanzas del estado del arte, fue necesario que la doctrina internacional desarrollara un método que delimitara claramente el papel del examinador y le diera certeza a los solicitantes de patentes sobre la forma cómo se estudiaría la patentabilidad de sus invenciones.

"Este método se denomina el análisis problema-solución y ha sido acogido por las Oficinas de Patentes, la jurisprudencia en general y en nuestro caso, especialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

"Así entonces, no se entiende por qué en el presente caso el examinador afirma que el análisis problema solución no es el único método para el estudio del nivel inventivo de una solicitud de patente y que en consecuencia para su análisis ha optado por otro método.

"Lo anterior, por cuanto es claro que al no haber sido de conocimiento del solicitante cuál método era el que se estaba usando para estos efectos en el presente caso, le resultaba muy difícil a mi representada superar las objeciones formuladas, pues dicha respuesta era presentada en la errada creencia que el método aplicado era el del análisis problema-solución..."

Considera el recurrente que teniendo en cuenta lo anterior es claro que con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial 13516, las modificaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

efectuadas al pliego reivindicatorio y la tabla comparativa presentada como anexo, se superaba la objeción formulada por nivel inventivo, por cuanto en dicha respuesta se demostraba que i) la presente invención se limitó a las composiciones debidamente sustentadas en la descripción; ii) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección; y iii) las composiciones acá reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico).

"En efecto, inicialmente se debe tener en cuenta que de acuerdo con el Manual Andino de patentes (página 82) ante una objeción por falta de nivel inventivo: 'el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, para demostrar que había un prejuicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario a la invención, o bien, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano'.

"Por consiguiente, respetuosamente solicitamos al Despacho dar aplicación a lo señalado por el mencionado manual en el sentido de admitir y evaluar las pruebas que para demostrar el nivel inventivo de la presente invención se presentaron oportunamente dentro del trámite de la solicitud y específicamente en respuesta a la objeción por nivel inventivo. No proceder de esta forma implica que ninguna objeción por nivel inventivo sería superable en el trámite de la solicitud de patente, lo cual desatiende la naturaleza del artículo 45 de la Decisión 486 que busca generar un diálogo e intercambio de opiniones entre la Administración y el solicitante.

"Con base en lo anterior, respetuosamente solicitamos al Despacho evaluar nuevamente el presente caso a partir de los argumentos sometidos a su consideración en la respuesta dada a la Acción Oficial 13516 y que estaban dirigidos a demostrar el nivel inventivo de la presente invención..." (ver folios 278 y 279)

Adicionalmente, pone de presente el recurrente que esta Oficina "incurrió en un error al momento de efectuar el análisis de nivel inventivo de la presente solicitud de patente, por cuanto se citaron tres (4) (sic) documentos como parte del estado del arte más cercano a la presente invención, cuando dicha opción, de acuerdo con el análisis problema-solución está limitada a dos (2) documentos y solamente de manera excepcional a tres (3) cuando dicha combinación ha sido expresamente sugerida en alguno de ellos...

"En todo caso mi representada desea poner de presente que revisados los documentos citados como anterioridades, es claro que no hay enseñanza o sugerencia alguna en los mismos con respecto a la posible combinación de los documentos D1, D2, D3 y D4 con el fin de obtener particularmente los compuestos con actividad herbicida sinérgica acá reivindicados. De tal manera que, debido a que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

las características técnicas de dichos compuestos, específicamente que un hidrógeno se encuentra en la posición 5 del anillo piridínico, se diferencia de los compuestos ya conocidos y dichos compuestos presentan un efecto inesperado (sinérgico) diferente de los ya descritos para los compuestos similares conocidos en el estado de la técnica, es claro que la combinación de tres (4) (sic) del estado del arte usados como base para objetar la falta de nivel inventivo contraría las reglas del método problema-solución y por ende, desvirtúa las conclusiones a las que llegó el señor examinador en el presente caso.

"De otro lado, se presenta nuevamente anexo al presente memorial los datos que demuestran el control de maleza de hoja grande post-emergente presentados en el memorial de respuesta al Oficio 13516 radicado en su Despacho el 29 de febrero de 2008. Los resultados claramente indican que hay un efecto herbicida sinérgico comparado con compuestos similares conocidos y que los compuestos acá reivindicados, son dos y hasta tres veces más activos (o más) en comparación con los compuestos conocidos en el estado del arte para combatir la maleza de hoja grande post-emergente. De hecho, en algunos casos contra especies de malezas específicas presentan actividades 6 veces mayores con respecto a los compuestos conocidos en el estado del arte (25 vs 154 CIRAR).

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las pretensiones del presente recurso y en consecuencia, revocar la resolución 43513 de 2008 y en su lugar, conceder el privilegio de patente solicitado."

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 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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, según el resumen de esta, con “ácidos 4-aminopicolínicos, que tienen halógeno, alcoxi, alquiltio, ariloxi, heteroariloxi o sustituyentes de trifluorometilo en las posiciones 3-, 5- y 6-, y sus aminas y derivados de ácido que son potentes herbicidas que demuestran un espectro amplio de control de malezas.” (ver folio 1 vuelto).

Más específicamente el objeto de la solicitud se refiere a una composición herbicida que comprende un porcentaje en peso de 0.0001 a 98 de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula I... (ver folio 275) Donde Y representa el halógeno. También se reivindica una composición herbicida que contiene 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-ácido carboxílico o una sal éster o amida del mismo agrícolamente aceptable.

Para impugnar la decisión de negar la patente argumenta el recurrente que “(...) con el fin de evitar la subjetividad en el análisis de la obiedad de la invención frente a las enseñanzas del estado del arte, fue necesario que la doctrina internacional desarrollara un método que delimitara claramente el papel del examinador y le diera certeza a los solicitantes de patentes sobre la forma cómo se estudiaría la patentabilidad de sus invenciones.

“Este método se denomina el análisis problema-solución y ha sido acogido por las Oficinas de Patentes, la jurisprudencia en general y en nuestro caso, especialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina...”

Sea lo primero precisar al recurrente que para evaluar el nivel inventivo de una invención susceptible de proteger mediante patente existen, además de la aproximación problema-solución, metodologías alternativas, entre ellas la aproximación Graham y John Deer utilizada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.

Por otra parte, debe quedar claro que la normativa aplicable no entra precisamente a considerar algún método de valoración en particular al cual deban sujetarse los examinadores. Si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en algunos de sus pronunciamientos al señalar los aspectos más relevantes de la evaluación del nivel inventivo hace mención de esta forma de examen (análisis problema-solución) no limita a ella las posibilidades de las Oficinas.

Como bien sabe el recurrente el Manual Andino sobre patentes no constituye normativa aplicable como sí lo es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y disposiciones reglamentarias, y más bien es una guía a la cual puede acogerse el examinador.

Debe quedar claro, por otra parte, que no depende del método de valoración del nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

inventivo la patentabilidad de una invención sino que esta obedece a requisitos de fondo como son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Es decir, hay nivel inventivo o no en una invención con independencia del método que se utilice para valorarlo.

Para el recurrente es claro que “con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial 13516, las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio y la tabla comparativa presentada como anexo, se superaba la objeción formulada por nivel inventivo, por cuanto en dicha respuesta se demostraba que i) la presente invención se limitó a las composiciones debidamente sustentadas en la descripción; ii) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección; y iii) las composiciones acá reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico)...” (ver folio 277 y 278)

Al respecto debe decirse que los resultados presentados el 29 de febrero de 2008, como ya se indicó, comprenden materia que no había sido contemplada originalmente y, además, no resulta representativa, puesto que no se incluyen los compuestos más próximos; adicionalmente, no se reportan resultados de composiciones y la materia a proteger corresponde a una composición, la cual no se define. Por otra parte, no se indica cómo se realizaron las pruebas o ensayos para llegar a los resultados aportados ni existe un sustento real para demostrar que todos los compuestos que se reivindican presentan una mayor efectividad o una actividad inesperada frente a los del arte previo. Es más, en la descripción se indica expresamente que cuando X representa H, entonces Y y Z no son cloro (ver folio 5), no obstante se reivindican compuestos donde Y y Z son cloro, específicamente se incluye el compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2-carboxílico lo cual no es coherente.

Con relación a que “los resultados claramente indican que hay un efecto herbicida sinérgico comparado con compuestos similares conocidos...” resulta pertinente precisar que los datos reportados no tratan de mezclas o combinaciones de principios activos sino de compuestos, los cuales independientemente o por sí solos no pueden presentar sinergismo. Aún si se tratara de la composición tal como se reivindica al no estar definida no permite afirmar que presenta dicho efecto; además, no puede presentarlo porque sólo contiene un principio activo que, como se dijo, por sí solo no puede presentar sinergismo.

En conclusión, no puede hablarse de efecto sinérgico tratándose de compuestos individuales. Ahora, si se tratara de combinaciones sinérgicas, por obvias razones se estaría ampliando la materia originalmente divulgada, puesto que dentro de la solicitud en ningún momento se manifestó ni demostró que los compuestos presentaran dicho efecto, como tampoco se puede evidenciar un efecto sinérgico de los datos aportados los cuales se refieren a compuestos individuales y no a combinaciones que permitan determinar que existe tal efecto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

Ahora bien, las composiciones tal como se reivindican no sólo se pueden derivar del estado de la técnica, en particular de los documentos citados, sino que por analogía corresponden a composiciones universalmente conocidas dado que comprenden un principio activo y un adyuvante, donde el principio activo está presente en un rango muy amplio.

Considera el recurrente que esta Oficina incurrió en un error al momento de efectuar el análisis de nivel inventivo por cuanto se citaron tres o cuatro documentos como parte del estado del arte más cercano a la presente invención, "cuando dicha opción, de acuerdo con el análisis problema-solución está limitada a dos (2) documentos y solamente de manera excepcional a tres (3) cuando dicha combinación ha sido expresamente sugerida en alguno de ellos..." (ver folios 279 y 280)

Sobre este punto del recurso debe decirse que el hecho de citar dos o más documentos del estado de la técnica, como soporte del examen de patentabilidad, no implica que necesariamente deba combinarse la información contenida en todos ellos a la vez para que se vea afecta la patentabilidad de la materia en estudio.

En este caso particular se citan, por ejemplo, cuatro documentos del arte previo por considerarse que son los más representativos de la amplia gama de antecedentes que revelan compuestos del tipo de los aminopicolinatos y su actividad herbicida, sin que ello quiera decir que tenga que combinarse toda esa información al tiempo para afectar el nivel inventivo de la materia reivindicada. Tampoco el número de documentos citados como antecedentes del estado de la técnica depende de que siga una u otra metodología para evaluar el nivel inventivo.

Por lo demás, no es cierto que en este caso se hayan combinado más de tres documentos a la vez para el examen del nivel inventivo; como se puede observar en el concepto técnico correspondiente al examen definitivo, de cada documento se citó el compuesto más próximo al compuesto de la solicitud en estudio, dado que se trata de proteger compuestos cuyas diferencias estructurales son secundarias como, por ejemplo, el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2-carboxílico del estado de la técnica frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2-carboxílico de la solicitud en estudio, compuestos ambos que presentan la misma actividad herbicida. Además, no existe ningún sustento técnico que demuestre para este último una mayor efectividad o algún efecto inesperado. Ahora, las enseñanzas del antecedente D2 pueden combinarse con la información de cualquiera de los otros documentos citados que presentan sustitución en 3,5 y 6 con halógeno, de hecho lo que enseña el arte previo son compuestos del tipo de los 4-amino-picolinatos sustituidos en las posiciones 3,5 ó 3,5 y 6 del anillo; de manera que los compuestos de la solicitud que presentan sustitución 3,6 en el anillo -básicamente por halógenos- y especialmente sustitución 3,5 dicloro, con propiedades herbicidas que son inherentes a estos compuestos, son para una persona normalmente versada en la materia una derivación evidente del estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10881
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-002407

Vale recordar que la materia a proteger en este caso es una composición herbicida (reivindicaciones 1 y 2) y no un compuesto como refiere el recurrente. Dicha composición comprende un principio activo y un adyuvante o portador, principio activo que por si solo no presenta sinergismo; el sinergismo se da cuando dos principios activos son administrados simultáneamente y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. Por lo anterior, una vez más se aclara que hablar de los compuestos y su efecto sinérgico, cuando lo que se pretende proteger es una composición donde el efecto sinérgico no es posible, es algo que no resulta coherente.

Se concluye entonces que el alto número de antecedentes citados lo que hace es demostrar la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado, es decir que en el estado de la técnica hay información suficiente que trata sobre los compuestos y composiciones herbicidas de los mismos ahora reivindicados y de cuya combinación es posible obtener estos, sin que sea necesario acudir a múltiples combinaciones (de todos y cada uno de los documentos citados) para desvirtuar el nivel inventivo.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 43513 del 30 de octubre de 2008, 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 DOW AGROSCIENCES LLC, 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 **05 MAR. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.