

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-061063

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de mayo de 2010, con el N° 10-061063-000000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Cropscience AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/010106 del 28 de noviembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 628 del 20 de mayo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19153, notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-061063-00007-0000 del 21 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, modificó el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera "COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENE ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES".

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*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.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una combinación de

Página 1 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1719299172

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-061063

principios activos que contiene isotianilo, un compuesto insecticida seleccionado de etiprol o fipronil y un derivado de neonicotinoides.

El problema técnico planteado en esta solicitud se refiere a la necesidad de diseñar combinaciones fungicidas con actividad mejorada. Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio plantea combinaciones de principios activos que contiene isotianilo, un compuesto insecticida seleccionado de etiprol o fipronil y un derivado de neonicotinoides.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de diciembre de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2005122769	Synergistic insecticidal mixtures	29/diciembre/2005
D2	WO2005009131	Fungicidal agent combinations	03/febrero/2005

El documento D1¹ divulga mezcla insecticidas sinérgicas que comprende etiprol y al menos otro ingrediente activo conocido seleccionado de la familia de derivados neonicotinoides.

El documento D2² divulga combinaciones fungicidas sinérgicas que comprenden isotianilo y otro ingrediente activo con actividad fungicida y/o insecticida.

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"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"*.

En el presente caso, la combinación de compuestos activos reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una*

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122769A1&KC=A1)

[DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122769A1&KC=A1](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122769A1&KC=A1)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050203&CC=WO&NR=2005009131A1&KC=A1)

[DB=EPODOC&II=2&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050203&CC=WO&NR=2005009131A1&KC=A1](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050203&CC=WO&NR=2005009131A1&KC=A1)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-061063

composición que comprende:

- A) Isotianilo
- B) Un compuesto activo insecticida adicional seleccionado del grupo constituido por etiprol y fipronilo, y
- C) Un compuesto activo insecticida adicional seleccionado del grupo constituido por clotianidina y tiacloprid" (Ver página 9 del radicado N° 10-061063-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende	Combinación de compuestos activos que comprende	Combinación de compuestos activos que comprende
Isotianilo	Sugiere un tercer componente seleccionado por ejemplo de fungicidas derivados de anilidas como benolaxyl o metalaxyl o fungicidas derivados de tiazol, como tifluzamida o tiabendazol	Isotianilo ✓
Etiprol o fipronilo	Etiprol o fipronilo ✓	Etiprol o fipronilo y sugiere además la presencia de un tercer componente seleccionado por ejemplo de insecticidas derivados de fenil pirazol como acetoprole, pyraclofos, vaniliprole.
clotianidina o tiacloprid	Compuesto neonicotinoide ✓	Compuesto neonicotinoide ✓

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 divulga mezcla insecticidas sinérgicas que comprenden etiprol y al menos otro ingrediente activo conocido seleccionado de la familia de derivados neonicotinoides. Asimismo sugiere que dichas mezclas sinérgicas eventualmente podrían contener al menos otro ingrediente activo fungicida, por ejemplo un fungicida derivado de anilida por ejemplo derivados de anilidas como benolaxyl o metalaxyl o fungicidas derivados de tiazol, como tifluzamida o tiabendazol, **todos ellos compuestos análogos al isotianilo** (reivindicaciones, ejemplos y páginas 12 y 13).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-061063

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la presente solicitud radica en que no se divulga específicamente una composición terciaria con los componentes tal cual se reclaman en la reivindicación 1.

El efecto técnico que causa dicha diferencia radica en un eventual efecto fungicida mejorado frente a la actividad de los componentes individuales (ejemplos), no obstante, no se observa una actividad mejorada frente a las mezclas ya conocidas.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo definir composiciones terciarias fungicidas sinérgicas alternativas?

El documento D2 por su parte el documento D2 divulga combinaciones fungicidas sinérgicas que comprenden isotianilo y otro ingrediente activo con actividad fungicida y/o insecticida. Específicamente, el documento D2 divulga ya sea combinaciones de isotianilo con derivados neonicotinoides o combinaciones de isotianilo con derivados de fenil pirazol como etiprol y fipronil. Pero además, el documento D2 sugiere combinaciones terciarias al contemplar la adición de un tercer ingrediente activo como pueden ser otros derivados de fenil pirazol (reivindicaciones y ejemplos).

Así entonces, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, para formular una composición terciaria que comprenda isotianilo, etiprol o fipronil y además un derivado neonicotinoide por ejemplo clotianidina y tiacloprid, con la firme expectativa de éxito en cuando a encontrar una actividad mejorada.

En consecuencia la materia objeto de esta invención, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y por lo tanto carece de nivel inventivo. Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Esta Oficina aclara a la recurrente que en el análisis de nivel inventivo se consideran las enseñanzas de dos documentos del estado de la técnica y es la combinación de esas enseñanzas la que permite concluir que el objeto de la presente solicitud se deriva de manera evidente y carece de nivel inventivo, tal como se explicó anteriormente.

Ahora, frente a los estudios presentados y a partir de los cuales la recurrente argumenta que las composiciones de interés son inventivas, esta Superintendencia ratifica que los mismos no reflejan algún efecto inesperado o sorprendente toda vez que para las combinaciones binarias ya se conocía su actividad sinérgica. Los estudios presentados no demostraron que una composición terciaria fuera mejor o tuviera mejor actividad que una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-061063

mezcla binaria. Así que esta Oficina concluye que el sinergismo observado era esperado y no representa ningún salto cualitativo en la técnica.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

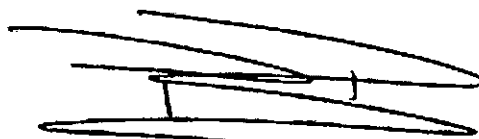
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENE ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bayer Cropscience AG, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com; mde@mde.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓