

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56725

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-061063

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23388 del 29 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENE ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de junio de 2013 con el No. 10-061063-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente señala con respecto al documento D1 que: "... se puede decir que el documento D1 describe un número muy alto de posibles composiciones ternarias y que para llegar a la composición reivindicada primero habría que elegir de entre todos los neonicotinoides citados en el documento D1, dos en concreto. En el documento D1 se citan como preferentes 7, y de ellos en la solicitud de la invención se seleccionan 2, pero para llegar a la mezcla ternaria de la invención primero habría que elegir en la combinación si añadir insecticidas, atrayentes, agentes esterilizantes, bactericidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, atrayentes, reguladores del crecimiento o herbicidas; y posteriormente habría que elegir de entre los fungicidas que son 294 opciones y ninguna de ellas sugerida como preferente en el documento D1".

Añade la recurrente con respecto a D1 que: "Aunque se menciona que se pueden añadir otros principios activos y se da una lista extensa de estos principios activos, no se menciona el isotianilo como compañero de combinación y no se divulga ninguna combinación ternaria específica..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56725

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-061063

De otra parte, la recurrente manifiesta con respecto al documento D2 que: *"En el documento D2 igualmente para llegar a la combinación ternaria de la invención habría que elegir entre un número muy alto de opciones"*.

Con respecto a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, la recurrente argumenta que: *"En ninguno de los documentos D1 y D2 hay ejemplos con mezclas ternarias, luego no hay ninguna razón por la que un técnico medio en la materia, debería de elegir de entre las altísimas opciones que se derivan de la combinación de los dos documentos..."* y añade que *"...conocidos los documentos D1 y D2 el experto medio en la materia podría esperar un efecto aditivo, sinérgico o antagónico de la combinación ternaria"*.

En conexión con lo anterior, la recurrente añade que: *"La presente invención no puede carecer de actividad inventiva cuando el experto en la materia debe probar un número muy alto de las posibilidades reflejadas de la combinación de D1 y D2, de manera que tras probar numerosas combinaciones ternarias, llegara a la conclusión de que alguna es sinérgica"*.

En adición a lo mencionado anteriormente, la recurrente llama la atención de los resultados de los ejemplos A, C y D donde, según la recurrente, se evidencia el efecto sinérgico de las combinaciones ternarias que se pretenden proteger.

Finalmente la recurrente asevera que con base en los argumentos antes expuestos el objeto de la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a las anterioridades D1 y D2 citadas por esta Oficina.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En primer lugar, esta Oficina manifiesta que el capítulo reivindicatorio contenido en el documento con radicado No. 10-061063-00010-0000 del 14 de junio de 2013 no es aceptado, toda vez que no se realizó el pago correspondiente a las modificaciones voluntarias realizadas a dicho capítulo, no obstante, la materia comprendida en el capítulo mencionado corresponde a la misma materia del capítulo incluido en el documento radicado con No. 10-061063-00007-0000 del 21 de febrero de 2013.

En respuesta al argumento expuesto por la recurrente donde afirma que el documento D1 describe un número muy alto de posibles composiciones ternarias en las que no se menciona el isotianilo y que para llegar a la combinación descrita en la reivindicación 1 de la solicitud se tendría que probar un alto número de los compuestos allí mencionados, esta Oficina reitera que tal como se indicó en la resolución de negación y contrario a lo afirmado por la recurrente, el documento D1 enseña específicamente combinaciones sinérgicas de compuestos activos que comprenden etiprol y un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56725

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-061063

compuesto neonicotinoide tal como clotianidina (Reivindicación 6) ó tiacloprid (Reivindicación 7) y además afirma que dichas combinaciones sinérgicas pueden comprender un tercer compuesto activo seleccionado del grupo que consiste en: fungicida derivado de anilida (tal como benolaxyl o metalaxyl) y fungicida derivado de tiazol (tal como tifulzamida o tiabendazol), compuestos que exhiben una estructura química análoga a la del isotianilo (Páginas 12 y 13).

Con relación al argumento donde la recurrente señala que para llegar al objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D2 habría que elegir entre un número muy alto de opciones de compuestos y que dicho documento no enseña una combinación específica como la descrita en la reivindicación 1 de la solicitud, este Despacho reitera que tal como se indicó en la resolución de negación y contrario a lo afirmado por la recurrente, el documento D2 enseña específicamente combinaciones sinérgicas de compuestos activos que comprenden isotianilo y derivados neonicotinoides o combinaciones que comprenden isotianilo y derivados fenilpirazol tal como etiprol y fipronil (reivindicaciones y ejemplos). En adición a lo anterior, es importante resaltar que el documento D2 señala que las combinaciones antes mencionadas pueden tener un tercer compuesto activo tal como derivados de fenilpirazol (Páginas 10 a 12).

Así las cosas, la única diferencia entre la combinación de principios activos descrita en la reivindicación 1 de la solicitud y la combinación enseñada en el documento D1, consiste en la selección específica del tercer compuesto activo que hace la solicitud, el cual corresponde al derivado de anilida (isotianilo). No obstante, no se observa algún efecto técnico debido a dicha selección específica toda vez que las combinaciones enseñadas en el documento D1 ya exhibían un efecto sinérgico en su actividad pesticida.

El problema técnico objetivo de la solicitud es entonces proporcionar una combinación sinérgica ternaria de compuestos activos tal como la enseñada en el documento D1, donde se seleccione específicamente el isotianilo como tercer componente.

Teniendo en cuenta los hechos mencionados en los párrafos anteriores, este Despacho aclara que contrario a lo afirmado por la recurrente, la persona del oficio normalmente versada en la materia conociendo las enseñanzas de los documentos D1 y D2 habría llegado de manera obvia al objeto de la presente invención mediante la selección del isotianilo como tercer ingrediente activo en la combinación ternaria enseñada en el documento D1, selección sugerida por el documento D2 donde ya se conocían combinaciones sinérgicas que comprenden isotianilo y derivados fenilpirazol tal como etiprol y fipronil.

Con relación a los resultados de los ejemplos A, C y D, que según la recurrente demuestran el sinergismo que exhiben las combinaciones de compuestos que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56725

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-061063

pretenden reclamar y a su vez la actividad inventiva, 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.

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

RESUELVE:

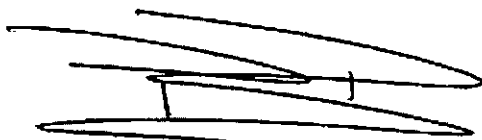
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23388 del 29 de abril de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER CROSCIENCE AG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com
mde@mde.com

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓