

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

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 27 de mayo de 2010, con el N° 10-063795-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Cropscience AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/010068 del 27 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° 5058, notificado por fijación en lista el 19 de marzo de 2013 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° 10-063795-00005-0000 del 21 de junio 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, durante el trámite modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la infestación por hongos o insectos de cultivos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona combinaciones de compuestos activos que contienen isotianilo, flubendiamida y de forma opcional otro insecticida del grupo 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 la cual se invoca 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	WO 2007/101541	"Synergistics compositions"	13/Septiembre/2007
D2	WO 2007/101542	"Combinations of active ingredients with insecticidal properties"	13/Septiembre/2007
D3	WO 2005/009131	"Fungicidal agent combinations "	3/Febrero/2005

El documento D1¹ divulga una novedosa composición que consiste de una ftalamida de fórmula (I). Dicha composición tiene excelente acción insecticida y fungicida (resumen).

El documento D2² divulga mezclas novedosas que contienen al menos un ingrediente de fórmula (I) y al menos un neonicotinoide de fórmula (II) (resumen).

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007101541A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2007101541A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007101541A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007101542A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2007101542A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007101542A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=EPODOC&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

El documento D3³ divulga combinaciones novedosas d 3,4-dicloroisotiazol-5-carboxil-(2 cianoanilida) de fórmula (I) y agentes de grupos 1 a 8, estas composiciones presentan excelentes propiedades fungicidas (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"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".

En el presente caso, la combinación reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Una combinación de un compuesto activo que contiene isotianilo y un compuesto insecticida activo adicional (...)"* (Ver página 8 del radicado N° 10-063795-00005-0000)

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 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

[3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?)

CC=WO&NR=2005009131A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050203&DB=EPODOC&locale=en_EP

Página 3 de 8

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 332948920

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
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

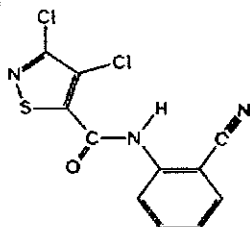
RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

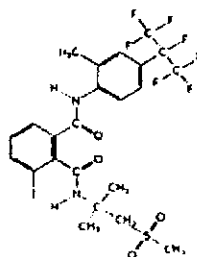
Rad.PCT/10-063795

Características esenciales

Combinación de compuesto activo que comprende Isotianilo



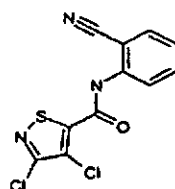
Un compuesto activo insecticida adicional flubendiamida la relación de los compuestos es de 1:125 y 125:1



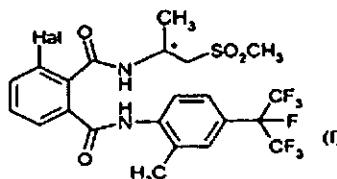
D1

Composición insecticida y fungicida que contiene

Un compuesto de fórmula II que corresponde a isotianilo



Un compuesto de fórmula II



De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña composiciones fungicidas e insecticidas constituidas por los compuestos de fórmula (I) y fórmula (II). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

6.4. 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 composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "Una combinación de compuesto activo que comprende: A) isotianilo y B) Un compuesto activo insecticida adicional, flubendiamida donde la relación en peso de los componentes (A) y (B) es de 1:125 a 125:1" (Ver pág. 8 del radicado N° 10-063795-00005-0000)

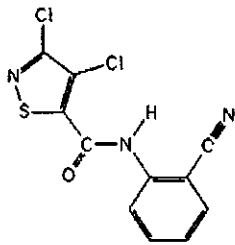
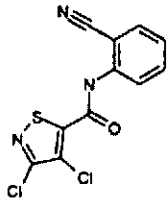
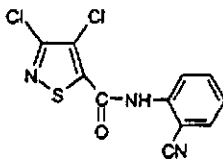
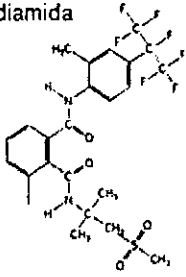
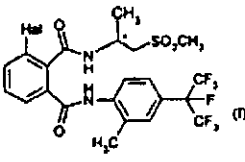
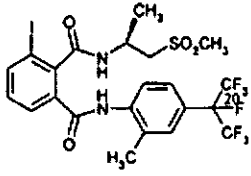
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

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 ,D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2	D3
Combinación de compuestos activos que comprende	Composición insecticida y fungicida que contiene	Composición que contiene	Composición que contiene
A) Isotianilo 	 (Págs. 1 y 2)	No divulga	 (Págs. 1 a 3)
B) Flubendiamida 	 (Págs. 1 y 2)	 (Págs. 1 a 5)	No divulga
C) Un compuesto activo insecticida adicional de neonicotinoides seleccionados de: imidacloprida, acetamiprida, clotianidina, tiacloprida, tiametoxam, imidaclopriz, nitempiram, dinotefurano.	No divulga	Un compuesto del grupo de neonicotinoides seleccionado de: tiametoxam, clotianidin, tiacloprid, dinotefuran, acetamiprid, nitempiram, imidacloprid. (Págs. 1 a 5)	Un compuesto nicotinoide seleccionado de: Imidacloprid, tiacloprid, tiametoxam, clotianidin, nitempiram, acetamiprida. (Págs. 1 a 3)

Los documentos D1, D2 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones insecticidas y fungicidas que contienen principios activos de las fórmulas I y II así como compuestos neonicotinoides.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia de los compuestos neonicotinoides.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D2 consiste en la presencia de isotianilo.

El efecto que logra el incluir los compuestos del grupo de neonicotinoides es que aumenta la acción plaguicida de la composición por lo cual es más eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar las composiciones conocidas en D1 para aumentar su acción plaguicida y hacerlas más eficientes".

Sin embargo, la utilización de compuestos del grupo de neonicotinoides ya esta divulgada en el documento D2, que se refiere a composiciones con acción fungicida e insecticida. (Págs. 1 a 5).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los compuestos neonicotinoides del documento D2 en las composiciones a base de isotianilo divulgadas en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Con respecto al documento D3 se observa que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D3 consiste en la presencia de flubendiamida. Por su parte, la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia de los compuestos neonicotinoides.

El efecto que logra el incluir los compuestos del grupo de neonicotinoides es que aumenta la acción plaguicida de la composición por lo cual es más eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar las composiciones conocidas en D1 para aumentar su acción plaguicida y hacerlas más eficientes".

Sin embargo, la utilización de compuestos del grupo de neonicotinoides ya esta divulgada en el documento D3, que se refiere a composiciones con acción fungicida e insecticida. (Págs. 1 a 3).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los compuestos neonicotinoides del documento D3 en las composiciones a base de isotianilo divulgadas en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicación dependiente 3 no menciona características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 10-063795-00005-0000, que la novedad de la solicitud no se encuentra afectada por D1 ya que: *El documento D1 describe ftalamidas de fórmula I relacionadas estructuralmente con la flubendiamida. Sin embargo, el documento D1 no menciona la flubendiamida. Por ello, la presente invención es claramente nueva respecto al documento D1.*

A este respecto se le aclara al solicitante que la representación de las estructuras de la flubendiamida y los compuestos de fórmula I es diferente, pero corresponden a los mismos compuestos ya que para los compuestos de fórmula I se ha establecido que el único radical sustituyente para estos compuestos corresponde a un átomo de halógeno, dentro de los cuales se encuentra el yodo, el cual también está presente en la flubendiamida.

Con respecto al nivel inventivo, el solicitante argumenta que en D1 solamente la ftalimida que contiene el grupo Cl se ejemplifica mediante datos biológicos y que en el mencionado documento se da preferencia a las composiciones que contienen el compuesto Ib e isotianilo. Adicionalmente, el solicitante expone que en D1 no se menciona la presencia de un neonicotinoide. Con respecto a los documentos D1 y D3 el solicitante argumenta que no se revelan las mismas composiciones de la solicitud.

A este respecto se le aclara al solicitante que, el nivel inventivo de la solicitud fue afectado por la combinación de los documentos D1 y D2 y D1 y D3, ya que al visualizar las características técnicas de las composiciones reveladas en D1 y en D2 es posible derivar a composición de la solicitud al igual que ocurre con la combinación de las características técnicas de los documentos D1 y D3. Por lo tanto la combinación expuesta de los documentos es la que determina la falta de nivel inventivo de la composición de la solicitud y no los documentos individualmente.

Finalmente, el solicitante manifiesta que aporta un ejemplo en el cual se demuestra que la flubendiamida y el compuesto Ib citado en D1 difieren en su actividad.

A este respecto se le aclara al solicitante, que tal ejemplo no fue encontrado en el memorial de respuesta y que lo importante era demostrar la actividad de las composiciones de la solicitud frente a las composiciones derivadas de los documentos de estado del arte.

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 "COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56896

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-063795

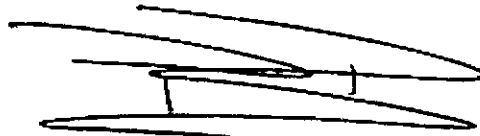
COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES".

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 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 27 Sep 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: Andrea Del Pilar Mojica Cortes ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓