

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9905

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-063795

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. 56896 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE CONTIENEN ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FLUBENDAMIDA Y UN COMPUESTO DE NEONICOTINOIDES”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de 2013 con el No. 10-063795-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su argumentación indicando que no está de acuerdo con el análisis de novedad realizado, porque el documento D1 no anticipa el objeto de la reivindicación 1 ya que describe una combinación de isotianilo y un compuesto que no es la flubendiamida. Se explica que el compuesto (I) del documento D1 se diferencia de la flubendiamida no sólo en la presencia de un metilo adicional en el carbono del asterisco, sino porque además ese carbono es un centro quiral, lo cual podría ocasionar actividades totalmente diferentes; mas aún, se especifica que ni siquiera los isómeros R y S del compuesto del documento D1 pueden ser comparados con la flubendiamida de la composición de la presente invención.

Adicionalmente, se indica que en el documento D1 tampoco se hace referencia a proporciones de combinación de ingredientes activos entre 1:125 a 125:1, y se concluye que la combinación de la reivindicación 1 es novedosa frente a lo divulgado en el documento D1.

Finalmente se presentan argumentos a favor de la combinación ternaria de la reivindicación 2 indicando que la misma sería inventiva dado que: primero, en el documento D1 no se menciona un insecticida neonicotinoide como ingrediente activo adicional (C). Segundo, en el documento D2 se describen los mismos compuestos de fórmula (I) que el documento D1, en combinación con al menos un neonicotinoide, pero no se mencionan combinaciones binarias que comprendan isotianil y flubendiamida, ni tampoco combinaciones ternarias que comprendan isotianil, flubendiamida y un neonicotinoide. Y tercero, en el documento D3 sólo se divulgan combinaciones de isotianilo y neonicotinoides, pero no menciona nada sobre combinaciones sinérgicas insecticidas y fungicidas que comprendan isotianilo, flubendiamida y un neonicotinoide.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9905
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-063795

Con base en lo anterior la solicitante concluye que la materia denegada sí tiene nivel inventivo.

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

Esta Superintendencia aclara a la recurrente que después de una revisión del documento D1 (WO2007101541) se determinó que el compuesto de fórmula (I) allí divulgado no corresponde al compuesto activo flubendiamida, puesto que tal como lo indica la solicitante, se diferencia por la ausencia de un grupo metilo y por ende la generación de un centro quiral (figura 1), por lo tanto el documento D1 no afecta la novedad de la presente solicitud.

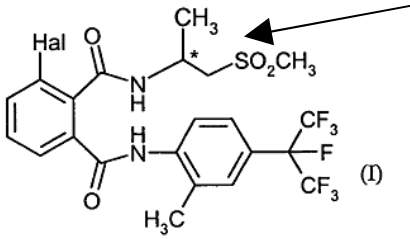
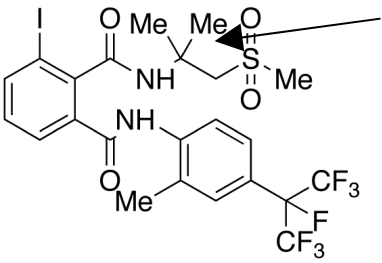
Documento D1	Solicitud
 Hal puede ser I	 Flubendiamida

Figura 1.

No obstante, las enseñanzas del documento D1 sí afectan el nivel inventivo de la combinación de la presente solicitud, toda vez que el compuesto de fórmula (I) de D1 es un compuesto equivalente al derivado flubendiamida. En otras palabras, el compuesto de fórmula (I) del documento D1 sí se puede considerar un derivado de diamida análogo a la flubendiamida y equivalente a ella, no sólo por su cercanía estructural sino porque se divulgan como pertenecientes de una misma familia de ftalamidas con actividad insecticida.

Se llama la atención de la solicitante en cuanto a que en el documento D1 se divulga que los compuestos de diamida (como su compuesto de fórmula (I)) son conocidos desde el documento EP1006107¹ (página 1, línea 7). En dicho documento (EP1006107) se describen ftalamidas insecticidas incluyéndose tanto el derivado (I) del documento D1 (compuesto 31 de EP1006107) como la flubendiamida de la combinación de la presente solicitud (compuesto 124 de EP1006107).

Así las cosas, si bien es cierto el documento D1 no divulga el compuesto activo

¹ El documento EP1006107 está contenido dentro del documento D1 WO2007101541, por lo tanto, no debe considerarse como un documento adicional a los citados durante el estudio de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9905

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-063795

flubendiamida, y por lo tanto no afecta la novedad de la materia reclamada, sí divulga un compuesto claramente análogo a la flubendiamida, hecho que hace que las enseñanzas de D1 afecten el nivel inventivo de la materia de la presente solicitud, tal como explicará a continuación:

La reivindicación 1 divulga una combinación que comprende isotianilo y flubendiamida en una relación en peso de 1:125 a 125:1.

El documento del estado de la técnica más cercano es el documento D1 el cual divulga una combinación con actividad mejorada que comprende: isotianilo y un compuesto de fórmula (I) (análogo a la flubendiamida), en la misma relación en peso (página 3).

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que la anterioridad D1 no incluye específicamente flubendiamida, sino que incluye un derivado análogo. No obstante, no se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia, dado que desde D1 se había enseñado que las combinaciones entre el isotianilo (fungicida) y un derivado de diamida (insecticida), presentaban una actividad plaguicida mejorada y eran especialmente útiles para el control de las mismas plagas.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener combinaciones plaguicidas alternativas a las conocidas desde D1 que incluyan como componentes isotianilo (fungicida) y un derivado de diamida (insecticida)?

Sin embargo, el mismo documento D1 enseña al técnico medio que no sólo dispone del derivado de diamida de fórmula (I), sino además que existe toda una familia de insecticidas derivados de ftalamida, tal como lo divulga la referencia EP1006107 incluida en la descripción de D1. En dicha referencia se divulga específicamente la flubendiamida (compuesto 124).

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en al materia tiene información suficiente, a partir del documento D1, para plantear combinaciones plaguicidas que incluyan isotianilo como componente fungicida y flubendiamida como componente insecticida, con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad plaguicida de la combinaciones resultantes.

De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la reivindicación 1 de esta solicitud, se deriva de manera evidente a partir del documento D1, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo.

Ahora bien, frente a la combinación ternaria de la reivindicación 2, este Despacho ratifica que los documentos D1 y D2 o D1 y D3 afectan el nivel inventivo de la misma.

De forma análoga al análisis anterior, el documento del estado de la técnica más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9905
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-063795

cercano es el documento D1, que como ya se dijo, divulga una combinación entre el isotianil (fungicida) y un derivado de diamida análogo a la flubendiamida (insecticida) y esta enseñanza se complementa con las enseñanzas de cualquiera de los documentos D2 o D3 (tabla 1). El documento D2 divulga combinaciones sinérgicas entre el mismo derivado de diamida de fórmula (I) de D1 y un derivado neonicotinoide. Por su parte, el documento D3 divulga combinaciones, también sinérgicas, entre isotianilo y derivados neonicotinoides.

Es claro que con esa información el técnico medio en la materia tiene sugerencia suficiente para plantear una combinación ternaria que incluya isotianilo, flubendiamida y un neonicotinoide, con la firme expectativa de éxito en cuanto a obtener una actividad plaguicida combinada y mejorada.

Solicitud	D1	D2	D3
Combinación	√	√	√
Isotianilo	√	No Divulga	√
Flubendiamida	√ (Análogo)	√ (Análogo)	No Divulga
Derivado Neonicotinoide	No Divulga	√	√

Tabla 1.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56896 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9905

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-063795

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER CROPSCIENCE 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 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com;

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez