

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 5 de abril de 2006, con el No. 06 - 33359, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSOURCE AKTIENGESSELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/010912 del 20 de septiembre de 2004.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 17 de agosto de 2010, el doctor Álvaro Correa Ordoñez presentó poder a su favor, el cual se encontró que cumple los requisitos legales. Así mismo, mediante escrito del 17 de septiembre de 2010, la solicitante allegó la presente solicitud divisional No. 06-33359A, la cual se derivó de la mencionada solicitud inicial 06-33359 y, por ende, se beneficia de la fecha de su presentación. El título de la solicitud divisional es: "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y THIAMETOCLOPRID".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 15346, notificado el 26 de noviembre de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la solicitud.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el 18 de febrero de 2011 atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones.

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

33188

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 2, contenidas en el folio 86, 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 consiste en una combinación de imidacloprid y thiacloprid, en la que la relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10 y en donde la concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 13 de octubre del 2003, que corresponde a la solicitud alemana No. 103 47 440.4.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 201 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2001/0046986	Method for controlling flies	29 – 11 – 2001

6.2.3 Información derivada de los antecedentes

El documento US2001/0046986 (en adelante llamado D1) divulga un método para controlar moscas que comprende el uso un compuesto que tiene afinidad por un receptor de acetilcolina nicotínica en los insectos (reivindicación 1, pág. 6; columna izquierda, líneas 4 a 7 de abajo arriba; Fl. 100). Dicho compuesto, contiene uno o más compuestos seleccionados del grupo consistente, entre otros,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

de imidacloprid y thiacloprid (reivindicación 3, pág. 6, columna derecha, líneas 22 a 25, de abajo arriba; Fl. 100). Los compuestos usados en D1 se formulan en una cantidad de 0,01 a 95% en peso respecto del peso total de la composición (pág. 4, párrafo [0043]).

Los otros componentes activos de la composición para controlar moscas que se combinan entre sí, pueden usarse en cantidades que se encuentran en un rango de 0,01 80%, con base en el peso total de la composición (pág. 4, párrafo [0044]; Fl. 186).

7.1. 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"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia."

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con

respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".¹

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"².

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: "el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"³.

¹ Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

² Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

³ Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

Visto lo anterior, se advierte que el producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona normalmente versada en la materia la obtención de dicho objeto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

En efecto, a partir de las enseñanzas de D1 el técnico de nivel medio versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud en estudio ya que éste consiste en una combinación de imidacloprid y thiacloprid, de la misma forma en que se había sugerido en la reivindicación 3 de D1, en proporciones que van de 10:1 hasta 1:10 y en concentraciones de hasta 1% en peso, las cuales también se habían sugerido en la anterioridad mencionada, específicamente en los párrafos 0043 y 0044, en donde puede leerse que uno de los compuestos activos puede formularse en una cantidad de 0,01 a 95% (párrafo 0043) y el otro componente activo puede usarse en una cantidad que va desde 0,01 hasta 80%, quedando cubiertos los rangos de los componentes que conforman la combinación reivindicada.

Por otra parte, del ejemplo 2 de D1 (pág. 6, párrafo [0055]; Fl. 100) puede establecerse que la concentración de principio activo es de 1%, lo cual también sugiere la concentración usada por la solicitante.

Con base a lo anterior, es posible concluir que la combinación de imidacloprid y thiacloprid, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada, se derivaba de manera evidente de la publicación D1 por parte de una persona versada en la materia. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:

Solicitud	D1
Combinación de imidacloprid y thiacloprid	√ (reivindicación 3, pág. 6, columna derecha, líneas 22 a 25, de abajo arriba; Fl. 100)
la relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10	√ (pág. 4, párrafo [0043])
concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso	√ (pág. 4, párrafo [0043])

Por lo anterior, la solicitud bajo estudio no posee altura inventiva y, por ello, no se ajusta al requisito contenido en el artículo 18 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 333188'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

7.2. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

Respecto de la limitación de la materia reivindicada, la solicitante afirma que *"cuando se redacta el capítulo reivindicatorio de una solicitud de patente se hace pensando en cubrirse contra posibles infractores"* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 15346; Fl. 102), razón por la cual se presentan rangos amplios.

Al respecto, esta Oficina difiere de dicho argumento, toda vez que la Decisión 486 exige que las reivindicaciones estén enteramente sustentadas en la descripción. Para el caso que nos ocupa, una persona versada medianamente en la materia sabe que el fenómeno del sinergismo se presenta en rangos muy estrechos de proporciones de los componentes activos de una composición y esto se demuestra por el hecho que en la descripción los casos prácticos ilustran que un rango de 10:1 hasta 1:10 es especulativo (Fl. 83 a 110).

Así mismo, la solicitante menciona que *"la legislación colombiana no reglamenta, de ninguna manera, el alcance que se le pueda dar a una invención. Es decir, no existe fundamento jurídico para indicarle a un solicitante cual es el alcance adecuado de una invención y cual no"* (págs. 5 de la respuesta al Oficio No. 15346; Fl. 105).

Frente al anterior argumento, esta Oficina advierte a la solicitante que si bien la legislación aplicable para Colombia no reglamenta la forma de delimitar el alcance de una invención, sí establece las condiciones mínimas como debe ser presentado el alcance de tal solicitud. En efecto, el artículo 30 de la mencionada Decisión determina que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas en la descripción, que es precisamente a dicha sustentación a la que hace referencia esta Oficina y no al alcance de la invención como lo entiende la solicitante. Adicionalmente, un fenómeno de sinergia no se presenta teóricamente en un rango tan amplio de proporciones, en la solicitud tampoco se ilustra dicho rango tan amplio por medio de ejemplos. En consecuencia, se concluye que no hay un sustento práctico en la descripción para el fenómeno de sinergia reivindicado que se plasma en un rango tan amplio.

En relación con el nivel inventivo, la solicitante considera suficiente mostrar un efecto sinérgico de la composición de imidacloprid y thiacloprid para que se reconozca la altura inventiva del objeto de su solicitud. No obstante, si bien D1 no menciona un efecto sinérgico, sí divulga, como ya se indicó, que pueden usarse uno o más compuestos seleccionados de un listado de siete, el cual incluye imidacloprid y thiacloprid, en los rangos ya indicados, lo cual constituye una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

mención directa para que la persona versada en la materia mezcle dos compuestos de ese listado de siete y evidencie lo que la solicitante reivindica, esto es, que se presenta un efecto sinérgico. Además, a pesar que D1 no menciona el sinergismo, sí indica que pueden mezclarse imidacloprid y thiacloprid en las mismas proporciones de la solicitud estudiada.

Finalmente, la solicitante menciona que al compuesto reivindicado las oficinas europea y estadounidense ya le ha concedido el privilegio de patente de invención.

Al respecto, cabe mencionar que las patentes otorgadas en otras oficinas no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, como quiera que, en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es preciso recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, significa que:

"[...] cada país miembro juzgara (sic) la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta".⁴

Por otra parte, el mismo Tribunal, en interpretación prejudicial posterior señaló:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así... como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

(...)

⁴ Proceso 33 IP 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Abril 18 de 2007.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina.

(...)

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos".⁵

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, de tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y THIACLOPRID".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual

⁵ Proceso 13-IP-2010
Página 8 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33188

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359A

podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

21 JUN. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 No 10-62 Piso 6
Bogotá D.C.

202095