

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 33188 del 21 de junio de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y THIACLOPRID", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de julio de 2011, con el No. 06-033359-A-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESSELLSCHAFT, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente señala que: "el documento D1 no constituye documentos (sic) del arte previo que afecte el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto dicho documento de la técnica anterior D1 sólo enseña que las mezclas insecticidas de cloronicotinilo se podrían utilizar para combatir moscas parásitas en aplicaciones para salud animal o de preservación de alimentos. En ninguna parte de dicho documento se menciona de manera específica la proporción de 1:10 a 10:1 ni mucho menos el efecto sinérgico. De acuerdo con lo anterior es claro que el análisis de nivel inventivo está viciado por ser un análisis expost facto o 'hindsight' ..." (Fl. 125).

Asevera, que "no existe ninguna guía ni parámetro que le indique a un solicitante en Colombia qué tan amplio o restringido debe ser el alcance de una solicitud de patente. No existe nada en la legislación ni en la circular única que le indiquen a un solicitante cuál debe ser el punto exacto de restricción al cual debe acogerse para estar dentro de los parámetros que establece la legislación colombiana..." (Fl. 125).

Asegura, que en ninguna parte del documento D1 se menciona la mezcla imidacloprid y thiacloprid y las proporciones de 1:10 a 10:1. Agrega, que "tampoco se menciona que estas mezclas tengan un efecto sinérgico. Por lo tanto su despacho no puede deducir ni la mezcla específica, ni el rango, ni el efecto sinérgico donde no se mencionan. Está claro que este es un análisis que parte de una solución al problema, lo que supone dentro de la anterioridad para luego decir que es obvio." (Fl. 126).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

A continuación, la recurrente argumenta que para que algo sea obvio no debe existir ningún tipo de análisis ni experimentación y, en el caso particular, los inventores tuvieron que hacer análisis y experimentaciones que los llevaran finalmente al resultado. De esta manera, indica que una invención donde se realiza ese tipo de trabajo no puede ser obvia.

La recurrente señala: *"En cuanto a que el fenómeno del sinergismo, mencionado por su Despacho cuando se refiere a los argumentos del solicitante, presenta rangos muy estrechos de proporciones, me permito recordarle a ese Despacho que lo que se presenta para estudio ante la Superintendencia es una solicitud de patente y no unos resultados de laboratorio. La cierta amplitud con que se presenta una solicitud de patente es un hecho conocido que es aplicable en todo el mundo."* Agrega, que *"esta práctica no sólo es normal sino necesaria en el campo del derecho de patentes para poder defender de manera eficiente el derecho de un inventor sin que ésto de ninguna manera implique falta de sustento. Por lo tanto un rango muy razonable como el que se presenta en la actual solicitud no sólo no es especulativo sino necesario..."* (Fl. 127).

Finalmente, la recurrente asevera que este Despacho señaló que *"la solicitud debe estar 'enteramente sustentada en la descripción' y que la presente solicitud no cumple con dicho requisito. A este respecto deseo que se aclare cuál es el artículo, inciso o acápite de la ley, reglamento o guía que establezca qué significa 'enteramente sustentado en la descripción'. De nuevo lo que se aplica es el criterio de cada examinador."* (Fl. 128).

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

La sociedad recurrente señala que el documento D1 no afecta el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que en ninguna parte de dicho documento se menciona de manera específica la proporción 1:10 a 10:1, ni mucho menos el efecto sinérgico.

Al respecto, es preciso indicar que el documento D1 hace referencia a un método para controlar moscas que comprende usar uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste de imidacloprid, thiacloprid y otros más (numeral [0029]).

Es decir, el documento D1 sugiere a una persona del oficio medianamente versada en la materia combinaciones o mezclas insecticidas que comprenden imidacloprid y thiacloprid, entre otras posibilidades. Es preciso aclarar, que tanto el documento D1 ([0033]) como la presente solicitud (página 37 de la descripción, folio 56) plantean un control insecticida contra pestes del orden Diptera, por ejemplo, *Musca domestica*, por lo tanto el documento D1 constituye el estado de la técnica más cercano, al divulgar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

todas las enseñanzas necesarias para derivar de manera obvia la combinación denegada de esta solicitud.

Ahora bien, en efecto, el documento D1 no hace referencia específica a la combinación entre imidacloprid y thiacloprid, por tal motivo se reconoció la novedad de dicha combinación. Sin embargo, la anterioridad D1 presenta enseñanzas suficientes para que un técnico medio derive de manera obvia dicha combinación.

Respecto a la proporción específica y al efecto sinérgico, que según la solicitante no fueron mencionados dentro del documento D1, cabe aclarar que el efecto sinérgico o actividad mejorada no constituye una característica técnica de la mezcla denegada. Dicho efecto sinérgico se considera el efecto técnico que se observó al combinar imidacloprid y thiacloprid en una proporción específica. No obstante, la anterioridad D1 sugiere claramente dicha combinación; de esta manera, el efecto técnico observado no se considera inesperado o sorprendente, en tanto que es bien sabido en el campo de la tecnología de agroquímicos que se pueden observar actividades mejoradas al combinar dos o más ingredientes activos¹, sólo bastaría diseñar un ensayo y medir la actividad con la clara expectativa de éxito de encontrar una sinergia.

Por otra parte, cabe aclarar que la materia denegada corresponde a *"una combinación de imidacloprid y thiacloprid, en la que la relación entre estos dos compuestos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10 en peso y en donde la concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001% en peso y 1% en peso."* En este sentido, la anterioridad D1 divulga proporciones equivalentes de combinación, toda vez que enseña que uno de los compuestos activos puede formularse entre el 0.01 a 95% y el otro componente puede incluirse en una cantidad entre 0.01 hasta 80% ([0043], [0044] y [0055]). Así entonces, la proporción que resalta la recurrente ya había sido sugerida en D1 y, contrario a lo que argumenta, el análisis de nivel inventivo se elaboró a partir de las enseñanzas del documento D1 y los conocimientos comunes en este campo de la tecnología, por lo cual en ningún sentido se trata de un análisis retrospectivo.

Por lo demás, el análisis de nivel inventivo se realizó de la siguiente manera:

La presente solicitud de patente denegada reclama una combinación de imidacloprid y thiacloprid, en la que la relación entre estos dos compuestos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10 en peso y en donde la concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001% en peso y 1% en peso.

El documento D1 divulga un método para el control de moscas que comprende el uso de uno o más compuestos insecticidas. Específicamente, dicho documento hace referencia a siete insecticidas conocidos [0029]. Asimismo, enseña que dichos

¹ *Pesticide Chemistry: Insecticide resistance, synergism, enzyme induction. Alexander Shalom Tahori, pest management: field and protected crops. A. Rami Horowitz, I. Ishaaya-1995*
Página 3 de 7

– 1971. *Insect*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

compuestos pueden ser formulados individualmente o en combinación entre ellos, indicando, además, las proporciones en las cuales pueden ser combinados ([0043], [0044] y [0055]).

Al comparar la materia divulgada en esta solicitud con la materia enseñada en D1 se observa que la diferencia radica en que D1 no divulga específicamente una combinación entre imidacloprid y thiacloprid en una proporción de combinación entre 10:1 a 1:10 en peso.

El efecto que logra el definir una combinación en particular, en una proporción dada, es que se mejora la actividad con respecto a la actividad de los componentes individuales.

Sin embargo, la combinación de ingredientes agroquímicos para mejorar la actividad de los mismos es una herramienta ampliamente utilizada en este campo de la tecnología, de modo que con esa premisa y con la información presentada en el documento D1, donde se sugiere la combinación de imidacloprid y thiacloprid, inclusive en un rango de proporciones equivalentes, una persona del oficio normalmente versada en la materia podría derivar de manera obvia esa combinación, con la firme expectativa de éxito de obtener una mejora en actividad o sinergismo. Por lo tanto, esta Oficina ratifica que la materia reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud se deriva de manera evidente del estado del arte y no provoca un efecto técnico inesperado o sorprendente, motivo por el cual carece de nivel inventivo.

La recurrente asevera que no existe guía alguna que le indique a un solicitante qué tan amplio o restringido debe ser el alcance de una solicitud.

Sobre el particular, es preciso aclarar que para conceder el privilegio de patente a una solicitud en Colombia, ésta debe cumplir con los requisitos exigidos por la Decisión 486, norma vigente y aplicable al caso. En el presente caso, una vez realizado el correspondiente análisis de patentabilidad se concluyó que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Adicionalmente, cabe resaltar que la Oficina no encontró algún argumento técnico para aceptar una extrapolación tan grande respecto a la proporción de combinación. En otras palabras, no hay evidencia técnica alguna de que en el amplio rango de proporciones y concentraciones reclamadas se encuentra el mismo comportamiento o efecto técnico, que se observó para proporciones y concentraciones particulares y bien definidas.

Así entonces, aunque la legislación no haga referencia específica sobre cómo restringir materia, será el solicitante el que defina las características técnicas esenciales que provocan un efecto técnico inesperado o sorprendente y se constituyen en el aporte al estado del arte que causa un salto cualitativo en la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

En el presente caso, la solicitud no definió las características técnicas esenciales, dado que correspondían a una generalización sin soporte en la descripción, ni tampoco se encontró un efecto técnico inesperado o sorprendente, toda vez que la actividad mejorada o sinergia se esperaba, tal como se mostró en el análisis de nivel inventivo.

Por lo demás, cabe señalar que la solicitud tampoco cumplió con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, que establece que: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."* Lo anterior, en virtud a que las reivindicaciones no eran concisas ni estaban sustentadas en el capítulo descriptivo.

La sociedad recurrente reitera que el documento D1 no menciona la mezcla imidacloprid y thiacloprid, las proporciones 1:10 a 10:1 ni el efecto sinérgico de dicha mezcla.

Sobre el particular, se reitera que la anterioridad D1 no hace referencia específica de una combinación imidacloprid y thiacloprid en la proporción dada, por lo tanto se reconoció la novedad de dicha mezcla. Ahora bien, contrario a lo argumentado por la recurrente, y de acuerdo como se mostró en el análisis de nivel inventivo, el análisis realizado no partió de la solución al problema técnico. El análisis de nivel inventivo partió de las enseñanzas del arte previo. Por lo demás, la combinación reclamada es obvia para una persona medianamente versada en la materia, incluyendo sus proporciones de combinación y concentración, pues éstas son evidentes a partir de lo enseñado en el documento D1.

Adicionalmente, cabe indicar que la solicitante no presentó algún argumento técnico a favor del nivel inventivo de la combinación reclamada, comoquiera que siempre presentó argumentos a favor de la novedad de la misma.

En relación a que la presente solicitud no puede considerarse obvia, toda vez que para obtener la materia reclamada se realizaron análisis y experimentaciones, cabe indicar que la recurrente relaciona equivocadamente lo obvio con lo que implica un trabajo experimental. La definición de "obvio" es algo que se encuentra o se pone por delante de los ojos, que es muy claro o no tiene dificultad. En el caso concreto, el documento D1 muestra de forma clara y sin ninguna dificultad que se puede formular una combinación entre imidacloprid y thiacloprid. La parte experimental que menciona la recurrente es requerida, dado que se necesita encontrar la proporción sinérgica de la combinación en particular. Sin embargo, tal como ya se ha mencionado, dicho efecto no es inesperado o sorprendente, dado que la sinergia entre dos ingredientes activos es usual, sólo basta determinar la proporción sinérgica, pero dicha proporción sinérgica no fue reclamada.

Frente a los argumentos relacionados con el *"fenómeno del sinergismo"*, cabe decir que

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

los mismos no corresponden a argumentos técnicos que evidencien el eventual nivel inventivo de la materia denegada. Por el contrario, se citan consideraciones no técnicas de índole comercial o estratégico.

Por otra parte, se reitera que la materia reivindicada fue denegada porque no cumplió con el requisito de nivel inventivo. Tal como se indicó, la combinación reclamada era obvia a partir de la divulgación realizada por D1, al derivarse de manera evidente del mismo documento. Adicionalmente, la materia reclamada no proporciona un salto cualitativo en la técnica. Por lo demás, cabe aclarar que la sinergia observada era un efecto esperado en la medida en que un técnico medio sabe que la combinación de ingredientes activos puede inducir una sinergia.

Ahora bien, a partir del conocimiento técnico se sabe que los fenómenos de sinergia ocurren en condiciones específicas. Adicionalmente, la Oficina tampoco encuentra razón técnica alguna para suponer que la generalización reclamada muestra el mismo comportamiento.

Finalmente, la recurrente solicita que se indique en qué acápite de la ley se establece qué significa "*enteramente sustentado en la descripción*". Sobre el particular, cabe aclarar que el criterio a partir cual se decidió negar la presente solicitud fue la falta de nivel inventivo de la materia reclamada, más no la falta de sustento en la descripción.

Ahora bien, además, esta Oficina considera necesario mencionar que no se encontró razón técnica alguna para presumir que el amplio rango de proporciones reclamado tenga un comportamiento homogéneo. Como se indicó anteriormente, la decisión no se fundamentó en que "*la materia no se encuentra sustentada en la descripción*", sino en que la materia no cumplió con el requisito de nivel inventivo. Así entonces, la decisión no fue tomada según el parecer del examinador, sino después de un análisis sistemático que arrojó la conclusión de denegar la materia reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 33188 del 21 de junio de 2011, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y THIACLOPRID".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47253

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-033359 A

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 no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Avenida 82 No. 10 – 62. Piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓