

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

**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. 33189 del 21 de junio de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN CLOTHIANIDIN Y THIACTOPRID", con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la invención, el recurrente considera importante mencionar que el objeto de la presente solicitud se relaciona con *"una combinación de clothianidin y thiacloprid con efecto insecticida y con características sorprendentes con cantidades bajas de aplicación a diferencia de los conocidos en el estado de la técnica."*

En relación con el requisito de nivel inventivo considera, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486, que *"el documento D1 no constituye documento del arte previo que afecte el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto dicho documento de la técnica anterior D1 solo enseña que las mezclas de 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 ex-post facto o 'hindsight', es decir su Despacho está utilizando la información suministrada en la patente para considerarla como obvia."*

Por otro lado, recuerda, 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*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

*acogerse para estar dentro de los parámetros que establece la legislación colombiana."*

*Señala a continuación que "La reivindicación 3 menciona de manera genérica que para el control de moscas en establos y alojamientos para aves se pueden aplicar varias sustancias entre las que se mencionan clothianidin y thiacloprid. Sin embargo, en ninguna parte de la reivindicación se menciona la mezcla de clothianidin y thiacloprid de manera específica. Lo mismo ocurre con las proporciones de 1:10 a 10:1 en ninguna parte de los párrafos 43 o 44 se menciona ninguna proporción, menos aún este rango de proporciones específicas. Ni tampoco se menciona que esta mezcla tenga 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 la solución al problema (presente invención), lo supone dentro de la anterioridad para luego decir que es obvio."*

*Advierte a continuación que "Para que algo sea obvio no debe existir ningún tipo de análisis ni experimentación. Es claro que los inventores que llegaron al resultado de la presente invención, conocido el estado de la técnica tuvieron que hacer análisis y experimentaciones que los llevaron finalmente al resultado que arroja la presente invención. Una invención donde se realiza este tipo de trabajo no puede ser obvia."*

*En cuanto a que el fenómeno del sinergismo, anota, "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 y que obedece a criterios que le indican al experto que redacta que debe proteger su invención a la posible circunvalación que puedan hacer de su patente posibles potenciales infractores (sic)... Si se ha protegido específicamente el rango de 182°C el dueño de la posible patente no podría hacer nada ante quien trabajara la invención a 178°C o los 174°C o los 190°C. Es decir, habría regalado su patente.*

*Otro caso notorio son las invenciones en química conocidas como Markush. Si un inventor protegiera puntualmente el compuesto que realmente encontró en su investigación muy probablemente alguien se la podría circunvalar con el cambio en algún sustituyente con el cual probablemente lograría el mismo efecto sin infringir el derecho de patente... Por lo tanto un rango muy razonable como el que se presenta en la actual solicitud no solo no es especulativo sino necesario. Solicito que se revise la notoria limitación que existe si se comparan las reivindicaciones originales (solicitud madre) y la única reivindicación que pretende proteger la presente solicitud, para que se establezca que el inventor intentó limitar su invención hasta donde lo encontró razonable. No se le puede exigir, y la ley colombiana no lo establece, que las limitaciones se hagan no hasta donde sea razonable sino hasta donde lo exija una*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

*oficina."*

En cuanto tiene que ver con la observación oficial de que la solicitud debe estar 'enteramente sustentada en la descripción', pide el recurrente aclarar cuál es el artículo de la ley, reglamento o guía que establezca qué significa 'enteramente sustentada en la descripción' y añade que *"No hay nada en nuestra legislación que indique, sin lugar a ninguna duda, cómo se define la anterior expresión y mucho menos cómo se debe evaluar y hasta donde se debe limitar."*

Por último, señala que este Despacho niega las reivindicaciones 1 a 2, *"sin embargo, el último pliego reivindicatorio solo contiene una reivindicación."*

En consecuencia, solicita que se revoque la resolución No. 33189 y se proceda a conceder el privilegio de patente a la presente solicitud.

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

En relación con el requisito de nivel inventivo considera el recurrente, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486, que *"el documento D1 no constituye documento del arte previo que afecte el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto dicho documento de la técnica anterior D1 solo enseña que las mezclas de insecticidas de cloronicotinilo se podrían utilizar para combatir moscas parásitas en aplicaciones para salud animal o de preservación de alimentos..."*

Al respecto esta Oficina se permite precisar que tal como se mencionó en el folio 108, el documento D1 hace referencia a un método para controlar moscas que comprende usar uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste en clothianidin, thiacloprid y otros más, véase numeral [0029]. Es decir, el documento D1 sugiere a la persona normalmente versada en la materia combinaciones o mezclas insecticidas que comprenden clothianidin y thiacloprid, entre otras posibilidades. Se aclara, además, que tanto el documento D1 [0033] como la presente solicitud (página 26 de la descripción, folio 45) plantean un control insecticida contra pestes del orden Diptera, por ejemplo mosca doméstica. Por lo tanto, el documento D1 constituye el estado de la técnica más cercano que presenta todas las enseñanzas necesarias para derivar de manera obvia la combinación reivindicada en esta solicitud.

Ahora bien, de acuerdo con lo indicado por el solicitante, el documento D1 no hace referencia específica a la combinación entre clothianidin y thiacloprid, por tal motivo se reconoció la novedad de dicha combinación, no obstante la anterioridad D1 presenta enseñanzas suficientes para que un técnico medio derivara de manera obvia dicha combinación.

Por último, respecto a la proporción específica y al efecto sinérgico, que según el

Página 3 de 8

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

solicitante no fueron mencionados dentro de D1, se aclara, en primer lugar, que el efecto sinérgico o actividad mejorada, no constituye una característica técnica de la mezcla denegada. Dicho efecto sinérgico corresponde al efecto técnico que se observó al combinar thiacloprid y clothianidin en una proporción específica. No obstante, la anterioridad D1 sugiere dicha combinación y el efecto técnico 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 activos, sólo bastaría diseñar un ensayo y medir la actividad, con la clara expectativa de éxito de encontrar una sinergia.

Por otra parte, se aclara que la materia denegada consiste en *"una combinación de thiacloprid y clothianidin, en la que la relación entre éstos dos compuestos se encuentra en el rango 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."*, y en este sentido la anterioridad D1 divulga proporciones equivalentes de combinación puesto que menciona 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 las cosas, la proporción que resalta el interesado ya se había sugerido desde D1 y, contrario a lo que se 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.

En efecto, al momento de practicarse el examen de nivel inventivo se tuvo en cuenta que la solicitud de patente en cuestión reclama una combinación de clothianidin 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.

Como se vio, el documento D1 divulga un método para el control de moscas que comprende el uso de uno o más compuestos insecticidas, específicamente hace referencia a siete insecticidas conocidos [0029]. Asimismo enseña que dichos compuestos pueden ser formulados individualmente o en combinación entre ellos, enseñando además las proporciones en las cuales pueden ser combinados [0043], [0044] y [0055].

De la comparación de la materia divulgada en esta solicitud con la materia revelada en D1 se observa que la diferencia radica en que D1 no divulga específicamente una combinación entre clothianidin y thiacloprid, en una proporción de combinación entre 10:1 a 1:10 en peso.

Así entonces, 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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

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 claramente la combinación de clothianidin y thiacloprid, inclusive en un rango de proporciones y equivalentes, la persona del oficio normalmente versada en la materia podría derivar de manera obvia esa combinación específica, 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, no provoca un efecto técnico inesperado o sorprendente; en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

En cuanto al alcance de la solicitud de patente se refiere, vale precisar que una solicitud de patente debe cumplir con cada uno de los requisitos exigidos por la Decisión 486 y uno de ellos consiste en que las reivindicaciones deben definir la materia que se desea proteger mediante la patente, deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, además de cumplir con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En este sentido y después de un claro análisis de patentabilidad, se concluyó que la materia reivindicada no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

Pero además, vale resaltar que esta Oficina no encontró ningún argumento técnico para aceptar una extrapolación tan grande respecto a la proporción de combinación. En otras palabras, no hay ninguna evidencia técnica de que en el amplio rango de proporciones y concentraciones reclamadas se encuentre el mismo comportamiento o efecto técnico que se observó para proporciones y concentraciones particulares y bien definidas.

Por lo anterior, aunque la legislación no haga referencia específica acerca del punto exacto de restricción, será el solicitante el que defina las características técnicas esenciales que provocan un efecto técnico inesperado o sorprendente y las cuales se constituyan en el aporte al estado del arte que causa un salto cualitativo en la técnica.

En el presente caso, ni se definieron propiamente las características técnicas esenciales, dado que corresponden a una generalización sin soporte en la descripción, ni tampoco se encontró un efecto técnico inesperado o sorprendente, puesto que la actividad mejorada o sinergia era esperada, tal como se mostró en el análisis de nivel inventivo.

Y todo lo anterior está en concordancia con lo requerido en el artículo 30 de la Decisión 486 donde se indica 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"*.

Así entonces, las reivindicaciones tampoco fueron concisas, ni mucho menos

Página 5 de 8

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

estuvieron sustentadas en la descripción.

*Insiste el recurrente en señalar que en ninguna parte de la reivindicación 3 "se menciona la mezcla de clothianidin y thiacloprid de manera específica. Lo mismo ocurre con las proporciones de 1:10 a 10:1... Ni tampoco se menciona que esta mezcla tenga 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..."*

Sobre este punto del recurso cabe reiterar lo dicho en el sentido que la anterioridad D1 no hace referencia específica a una combinación clothianidin y thiacloprid en una proporción dada, por lo que se reconoció la novedad de dicha mezcla. Ahora bien, contrario a lo argumentado por el recurrente y de acuerdo con lo visto, el análisis de nivel inventivo no parte de la solución al problema. El análisis de nivel inventivo parte de las enseñanzas del arte previo y finaliza concluyendo que es obvio para un técnico medio en la materia obtener el objeto ahora reivindicado; es decir, que la combinación reclamada incluyendo sus proporciones de combinación y concentración es evidente a partir de las enseñanzas de D1. Esta Oficina advierte que el solicitante no presentó ningún argumento técnico a favor del nivel inventivo de su combinación, simplemente presentó argumentos a favor de la novedad de las mismas.

En cuanto se relaciona con la manifestación de que para que algo sea obvio "*no debe existir ningún tipo de análisis ni experimentación. Es claro que los inventores...tuvieron que hacer análisis y experimentaciones que los llevaran finalmente al resultado...Una invención donde se realiza ese tipo de trabajo no puede ser obvia.*", advierte la Oficina que el solicitante relaciona equivocadamente lo obvio con lo que implica un trabajo experimental. Es claro que la definición de algo "obvio" involucra algo que se encuentra o pone por delante de los ojos, que es muy claro o no tiene dificultad, tal como sucede con el documento D1 que muestra de forma clara y sin ninguna dificultad que se puede formular una combinación entre clothianidin y thiacloprid. La parte experimental que menciona el recurrente es requerida dado que se necesita encontrar la proporción sinérgica de la combinación en particular, no obstante y tal como ya se había 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 en este caso.

En relación con que el fenómeno de sinergismo presenta rangos muy estrechos de proporciones, recuerda el recurrente que lo que se presenta para estudio "*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...*", considera la Oficina que esto no constituye argumento técnico alguno que evidencie el eventual nivel inventivo de la materia reivindicada. Por el contrario, se citan consideraciones no técnicas de índole comercial o estratégico que en nada

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-033359 B

clarifican el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Se le reitera al recurrente solicitante que la materia reivindicada fue denegada porque no cumplió con el requisito de nivel inventivo. Tal como ya se indicó en este documento, la combinación reclamada era obvia a partir de la divulgación de D1, es decir se deriva de manera evidente del estado de la técnica y además de ello no proporciona un salto cualitativo en la técnica. La sinergia observada, se reitera, es 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 estado de la técnica se sabe que los fenómenos de sinergia ocurren en condiciones específicas, y no se encuentra ninguna razón técnica para suponer que la generalización reclamada muestre el mismo comportamiento. Por lo demás, el análisis efectuado al objeto de patente es concordante con lo que exige el artículo 30 de la Decisión 486, en cuanto a que el capítulo reivindicatorio debe ser conciso y estar enteramente sustentado en la descripción.

Por último, en cuanto tiene que ver con la sustentación del objeto reivindicado en la descripción, es clara la normativa aplicable en prescribir que la descripción *"deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla..."* (Art. 28 de la Decisión 486)

Vale reiterar que la causa determinante de la negación no fue la insuficiente sustentación del objeto reivindicado sino la falta de nivel inventivo del mismo, comoquiera que es una derivación evidente del estado de la técnica. Ahora bien, esta Oficina considera necesario mencionar, además, que no encontró ninguna razón técnica para presumir que el amplio rango de proporciones reclamado tenga un comportamiento homogéneo. Así las cosas, la decisión de negar no fue tomada según el parecer del examinador, sino después de un análisis sistemático que arrojó dicha conclusión.

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

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 33189 del 21 de junio de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

Página 7 de 8

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 354358158

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 50048**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

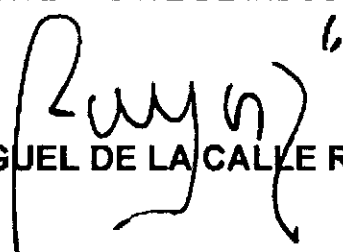
Rad. PCT/06-033359 B

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de BAYER CROPSCIENCE AG., o a quien haga sus veces, 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 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctor  
Álvaro Correa Ordoñez  
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓