

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-033359-B-00007-0000

Fecha: 2011-07-22 17:48:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

José Miguel de la Calle Restrepo

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 06.033.359B

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Mezclas insecticidas sinérgicas que comprenden clothianidin y thiacloprid"

Solicitante: Bayer CropScience AG

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer CropScience AG, domiciliada en Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 33189 de fecha 21 de junio de 2011, notificada por edicto desfijado el 15 de Julio de 2011, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 33189 de fecha 21 de junio de 2011, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la reivindicación (1).



2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contenía 2 reivindicaciones de las cuales 1 fue desistida, quedando finalmente 1 reivindicación. En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para la reivindicación 1 a 2 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada como solicitud divisional ante ese Despacho el día 17 de septiembre de 2010 como respuesta a una observación de su Despacho para la solicitud madre No. 06.033.359 y se le adjudicó el número de radicación 06.033.359B.

2.3. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el primer examen de fondo el día 26 de noviembre de 2010 mediante el Oficio 15347, en el cual se solicitó indicar el rango específico en que se presenta la sinergia y objetó el nivel inventivo de la presente solicitud de acuerdo con las enseñanzas del documento US2001/0046986.

2.4. El 18 de febrero de 2011 bajo el radicado 06-033359-B-00002-0000 se dio respuesta al Oficio 15347 anexando un nuevo pliego reivindicatorio que comprendía 1 reivindicación.

2.5. Por medio de la Resolución 33189 de fecha 21 de junio de 2011, notificada por edicto desfijado el día 15 de Julio de 2011, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 2 en su artículo sexto por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante y la notoria limitación hecha en el nuevo capítulo reivindicatorio.

2.6. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las enseñanzas contenidas en el documento D1. Particularmente, el Examinador establece que:

“(...) 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 este consiste en una combinación de clothianidin y thiacloprid, de la misma forma en que se habría sugerido en la reivindicación 3 de D1, en proporciones que van de 10:1 a 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 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. 98) 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 clothianidin y thiacloprid, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada, se deriva 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:

<i>Solicitud</i>	<i>D1</i>
<i>Combinación de clothiadin y thiacloprid</i>	√ (reivindicación 3, pág. 6, columna derecha, líneas 22 a 25, de abajo hacia arriba; Fl. 98)
<i>La relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10</i>	√ (pág. 4, párrafo [0043])
<i>Concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso</i>	√ (pág. 4, párrafo [0043])

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud.

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.

3.2. El requisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 18 de la Decisión 486 así: *“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 virtud de la anterior definición, consideramos que el documento D1 no constituye documentos 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 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, se le recuerda a su Despacho que no existe ninguna guía ni parámetro que le indique a un solicitante en Colombia que 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 cual debe ser el punto exacto de restricción al cual debe acogerse para estar dentro de los parámetros que establece la legislación colombiana. Por lo tanto los planteamientos hechos por su Despacho según los cuales: *“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 este consiste en una combinación de clothianidin y thiacloprid, de la misma forma en que se habría sugerido en la reivindicación 3 de D1, en proporciones que van de 10:1 a 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 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. 98) 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 clothianidin y thiacloprid, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada, se deriva de manera evidente de la publicación D1 por parte de una persona versada en la materia.”

En relación con la anterior aseveración cabe anotar que:

a. 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 clothiadin 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. Esta 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.

b. 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.

c. 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 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. Como ejemplo pensemos en un proceso que se lleva a cabo a una temperatura de 182°C. Seguramente cuando se proteja la solicitud de la patente no dirá 182°C sino expresará rango como 150°C – 220°C. Este tipo de presentación pretende proteger al dueño de un derecho de patente de que si protegiera puntualmente los 182°C es muy probable que algún tercero la circunvalara y este tercero pudiera obtener el mismo efecto a los 178°C o a los 174°C o, de pronto, a los 190°C. 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. Es claro por lo tanto que esta práctica no solo es normal sino necesaria en el campo del derecho de patentes para poder defender de manera eficiente el derecho de un inventor sin que esto de ninguna manera implique falta de sustento. 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 intento 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 oficina.

d. Manifiesta su Despacho 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 cual es el artículo, inciso o acápite de la ley, reglamento o guía que establezca que significa “enteramente sustentada en la descripción”. De nuevo lo que se aplica es el criterio de cada examinador. No hay nada en nuestra legislación que indique, sin lugar a ninguna duda, como se define la anterior expresión y mucho menos cómo se debe evaluar y hasta donde se debe limitar.

e. Por último, deseo mencionar que su Despacho niega las reivindicaciones 1 a 2, sin



embargo, el último pliego reivindicatorio solo contiene una reivindicación.

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

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

BOGATM/BOGDMS-#30114 Recurso de reposición-V1.DOC

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

CORREA ORDÓÑEZ ALVARO JOSE
quien exhibió la: C.C. 79143366
y Tarjeta Profesional No. 20281
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que acepta el contenido del mismo.
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. 22/07/2011

NOTARIA 38

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ, D.C.

7