

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 2 2 0 0
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en
el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 38924 de 14 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO PIRÍDICO Y OTRO PESTICIDA"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 13 de noviembre de 2008 bajo el número 03 028326- 00012 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, "se conceda el privilegio de patente..."

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

El recurrente inicia la argumentación del recurso, determinando si el documento D1 puede ser considerado como una anterioridad válida para el estudio de nivel inventivo, es así, como manifiesta que "...El documento D1 señala la posibilidad de que los compuestos allí reivindicados puedan ser combinados con otros productos agrícolas pertenecientes a diferentes grupos. El documento D1 señala que dichas posibles combinaciones, en algunos casos, tendrán una eficacia mejorada.

"Ahora bien, es claro entonces que el documento D1 no revela:

- Específicamente los productos agrícolas de cada uno de los grupos mencionados con los cuales los compuestos reivindicados en dicho documento pueden ser combinados.
- Específicamente con cuáles de los productos de cada uno de los grupos mencionados, la combinación con los compuestos allí reivindicados presentan una eficacia mejorada.
- No revela específicamente cuál es la mejora lograda con dicha combinación.

"Ahora bien, más allá del carácter evidentemente general de las enseñanzas de este documento y de la ausencia de sustentación científica de las mismas,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 2 2 2 0 0**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

consideramos que la mejor manera para determinar la procedencia del mismo como anterioridad en el presente caso es evaluar si en el caso hipotético de que este documento fuera sometido a estudio de patentabilidad por su Despacho, el mismo podría ser objeto de objeciones y cuáles serían dichas objeciones.

"Pues bien, de acuerdo con la práctica de su Despacho es claro que una reivindicación en la cual se pretenda la protección por patente de la combinación de unos compuestos determinados con productos químicos del tipo insecticida, acaricida, etc. De las cuales se señale que en algunos casos tienen una eficacia mejorada, sería objetada por las siguientes razones:

"Falta de claridad, toda vez que la materia que se pretende proteger no se encuentra determinada en la medida que términos tales como productos insecticidas, acaricidas, etc. Abarcan un número indeterminado de compuestos, lo cual impide al examinador establecer la materia sobre la cual se pretende protección y más aún compararla frente al estado del arte.

"Falta de sustento descriptivo, toda vez que una manifestación general en ese mismo sentido en el capítulo descriptivo no revela las características técnicas de la invención en su totalidad de tal manera que sería imposible para una persona versada en la materia llevarla a cabo. Es decir, que dichas manifestaciones corresponderían más al área de la ciencia ficción que al área de patentes, por cuanto correspondería al Examinador efectuar todas las combinaciones posibles para determinar cuáles si y cuáles no tienen una eficacia mejorada.

"Ausencia de nivel inventivo por cuanto la supuesta eficacia mejorada no se encuentra probada en el expediente y por lo tanto, no resulta claro el avance significativo de la invención frente al estado del arte.

"Así entonces, resulta claro que las enseñanzas de D1 de ninguna manera serían aceptadas por su Despacho para ser objeto del privilegio de patente por cuanto constituirían simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado de composiciones.

"Pues bien, respetuosamente solicitamos que en aras de la coherencia argumentativa y fáctica se le de a dichas enseñanzas el mismo tratamiento como cuando en el presente caso se parte de analizar el nivel inventivo de la presente invención.

"Lo anterior es aún más claro si tenemos en cuenta la razón por la cual este tipo de enseñanzas generales no pueden ser objeto de patente de invención y es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 2 2 0 0
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

porque las mismas carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que carecen de sustentación científica alguna. De esta manera, el régimen de patentes evita no solo que se otorgue patente de invención a simples enunciados que pueden llegar a constituir ciencia ficción sino que se tenga en cuenta las mismas para impedir la patentabilidad de creaciones que tengan la entidad de una invención, en la medida que no anticipan científicamente la solución a un problema técnico.

“En efecto, respetuosamente nos permitimos poner de presente que otorgar el carácter de anterioridad a este tipo de enseñanzas impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto.

Posteriormente el recurrente analiza el nivel inventivo de la invención, manifestando que “El problema planteado en esta solicitud se relaciona con una composición pesticida útil para la agricultura que comprende una combinación de N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridincarboxamida o su sal y al menos otro insecticida seleccionado de: carbofuran, pirimicarb, carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, acetamiprid, clotianidín, clorfluazuron, flufenoxuron, piriproxifen, espinosad, benzoato de emamectina, avermectina, buprofezin, fipronil y indoxacarb. Asimismo, las composiciones reivindicadas presentan un efecto pesticida sinérgico, que constituye una mejora en los resultados y que no había sido descrito previamente en el estado de la técnica, lo cual de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga nivel inventivo a la presente invención (...)

El recurrente presenta nuevamente como anexos las pruebas insecticidas A-F, y teniendo en cuenta ello reitera que “...mi representada desea reiterar que si bien D1 menciona el N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridincarboxamida e insecticidas como clorfluazuron, fipronil, pirimicarb dentro de dos largas listas diferentes de compuestos, en dicho documento la combinación específica del compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3piridincarboxamida con los insecticidas divulgados en la reivindicación 1 ni los efectos secundarios causados por dicha combinación son enseñados y/o descritos. Por tanto, se considera que la individualización del N-cianometil-4-trifluorometil-3- piridincarboxamida y los insecticidas especificados realizada por el Señor Examinador solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver, lo cual se encuentra prohibido para el análisis del nivel inventivo bajo el método problema-solución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 2 2 0 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

“En efecto, se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que permita concluir lo contrario.

“Adicionalmente, respetuosamente mi representada desea dirigir la atención del Señor Examinador a las pruebas B y C, anexas al presente recurso, ya que en las mismas claramente se observa que cuando el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridincarboxamida (Compuesto 1) se aplica en hojas secas de repollo en una cantidad de 25 ppm hasta 50 ppm, la mortalidad del gusano cortador coman es nula. Sin embargo, cuando dicho compuesto es combinado con al menos otro insecticida como carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, espinosad, benzoato de emamectina o avermectina, se observa que dicha combinación presenta un efecto pesticida contra el gusano cortador en hojas secas repollo.

“Por otro lado, en la tabla 14 de la prueba E, se observa que pirimicarb es aplicado por si solo a una hoja de rábano japonesa infectada con larva de primer instar 11-47 de *Myzus persicae* en cantidad de 50 ppm, la mortalidad de *Myzus persicae* es nula. Similarmente, en la tabla 15, se observa que cuando indoxicarb aplicado en una cantidad de 100 ppm o 50 ppm, la mortalidad de *Myzus persicae* también es nula. Sin embargo, cuando el primicarb y indoxicarb son combinados con el compuesto no 1, se observa un efecto pesticida.

“De modo que, las composiciones acá reivindicadas además de presentar un efecto sinérgico, en algunos casos se presenta un efecto pesticida diferente de los ya conocidos para los compuestos divulgados en D1. La ventaja de lo anterior radica en el hecho que distintos tipos de insectos pueden ser controlados con las composiciones de la presente solicitud, la dosificación de químicos agrícolas se puede ver reducida, y dichas composiciones pueden ser útiles para el control de insectos resistentes a pesticidas convencionales.

“Así entonces, toda vez que el documento D1 citado por su Despacho no divulga específicamente los compuestos revelados en la presente solicitud de patente, y que además los compuestos reivindicados presentan un efecto técnico (pesticida) no descrito en el arte anterior y además inesperado, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva(...)”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 2 2 2 0 0**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara 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 CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, con una "COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO PIRÍDICO Y OTRO PESTICIDA".

La Solicitud en estudio presenta una composición pesticida caracterizada porque comprende N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, o su sal y al menos un componente adicional seleccionado de: carbofuran, pirimicarb, carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, acetamiprid, clotianidin, clorfluazuron, flufenoxuron, piriproxifen, espinosad, benzoato de emamectina, avermectina, buprofezin, fipronil e indoxicarb.

La anterioridad D1 divulga entre sus compuestos preferidos el derivado N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida. Y además sugiere su combinación con otros productos químicos agrícolas tales como insecticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, agentes antiviricos, atrayentes, herbicidas ó reguladores de crecimiento de plantas. Más aún indica que en algunos casos la eficacia será mejorada mediante tal combinación. Específicamente el documento D1 sugiere diferentes tipos de compuestos agrícolas para ser combinados con el derivado N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida; por ejemplo carbofuran, pirimicarb, cipermetrin, clorfluazuron, fipronil, buprofezin, avermectina, entre otros.

Al comparar la materia presentada en esta solicitud con lo divulgado en la anterioridad D1, se observa que: D1 ya había divulgado específicamente el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, y así mismo, había

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 2 2 2 0 0**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

sugerido la combinación de los derivados de amida como por ejemplo el N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida con otros agentes químicos como por ejemplo: el fipronil ó el clorfluazuron. Más aún en D1 se sugiere claramente una eficacia mejorada por medio de tal combinación.

De modo tal que el efecto técnico sorprendente que menciona la presente solicitud "el efecto sinérgico inesperado" no puede considerarse "inesperado ni sorprendente" debido a que D1 ya había sugerido una eficacia mejorada al combinar sus compuestos de amida con otros agroquímicos conocidos en la técnica. Así las cosas, el experto en la materia a partir de las enseñanzas del documento D1 hubiera podido fácilmente formular una composición pesticida, como la aquí divulgada y esperar un efecto sinérgico, sugerido desde D1.

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la composición de esta solicitud y su actividad mejorada resulta evidente para una persona medianamente versada en la materia, corresponde tan solo a una alternativa de combinación ya sugerida que no presenta un efecto técnico inesperado, y por lo tanto, definitivamente carece de nivel inventivo.

Respecto a los argumentos del recurrente este Despacho se permite aclarar que la anterioridad D1 si puede ser considerada como una anterioridad valida capaz de impedir el otorgamiento de la patente solicitada por varias razones:

1. La anterioridad D1 hace parte del estado de la técnica. que tal como se define en el artículo 16 de la Decisión 486 "...comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral... antes de la fecha de presentación de la solicitud ó, en su caso, de la prioridad."

2. La anterioridad D1 puede ser tenida en cuenta para la evaluación de nivel inventivo puesto que se encuentra publicada antes de la fecha de prioridad de esta solicitud, así mismo, pertenece al mismo campo técnico de la solicitud en estudio y hace referencia a los mismos compuestos y además sugiere la misma combinación.

Ahora, tal como lo señala el solicitante, es cierto que el documento D1 señala la posibilidad de que los compuestos allí reivindicados pueden ser combinados con otros grupos agrícolas pertenecientes a distintos grupos, y también señala que dichas posibles combinaciones, en algunos casos, tienen eficacia mejorada.

Así mismo, es cierto que D1 no revela específicamente todos los productos agrícolas con los cuales se combinan los compuestos reivindicados, ni tampoco

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 2 2 0 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

con cuales de los productos se observa una eficacia mejorada, ni cual es la mejora lograda.

Sin embargo, tal como se argumento en el análisis de patentabilidad D1 divulga específicamente el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida (página 4, renglón 9) y sugiere su combinación con otros ingredientes activos conocidos y sugiere también un posible sinergismo entre esas mezclas (página 11 reglones 55 a 60, páginas 12 a 17).

De acuerdo a lo anterior, es claro que D1 no muestra combinaciones específicas con todos los productos agrícolas conocidos citados en la reivindicación 1 de esta solicitud, ni estudios que sustenten una eficacia mejorada, esto es, D1 no afecta la novedad de esta solicitud justamente por esas diferencias. No obstante la combinación de N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida con otro ingrediente activo conocido, por ejemplo fipronil, ya se había sugerido al igual que el sinergismo observado.

De otra parte, resulta totalmente irrelevante el estudio hipotético y sugerido por el recurrente, frente al estudio de la anterioridad D1 por parte de la oficina Colombiana, si se encontrara en trámite. Estos argumentos no involucran elementos técnicos a favor del nivel inventivo de la materia reivindicada.

3. La anterioridad D1 si puede ser considerada un documento relevante para la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud puesto que hace parte del estado de la técnica y además pertenece al mismo campo técnico de la presente solicitud de patente.

Frente al nivel inventivo, el problema planteado en esta solicitud radica en que algunos insectos se volvieron resistentes a algunos de los insecticidas conocidos hasta el momento, por lo tanto, es necesario lograr un efecto pesticida elevado con una dosis pequeña, tal como se presenta en el capítulo descriptivo (folio 80).

Para lo cual la presente solicitud divulga una composición pesticida que comprende N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, o su sal y al menos un componente adicional seleccionado de: carbofuran, pirimicarb, carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, acetamiprid, clotianidin, clorfluazuron, flufenoxuron, piriproxifen, espinosad, benzoato de emamectina, avermectina, buprofezin, fipronil e indoxicarb, y además, indica que dicha composición posee un efecto sinérgico ó una mejora en la actividad de la composición en comparación con los componentes individuales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 2 2 0 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición "

Rad. PCT/03 028326

Sin embargo, se reitera, el documento D1 ya había presentado el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, y así mismo, sugería la combinación de derivados de amida como ese con otros agentes químicos como fipronil ó el clorfluazuron. Más aún D1 sugiere una eficacia mejorada por medio de tal combinación.

Respecto a los siguientes argumentos: *"(...) Así mismo, las composiciones reivindicadas presentan un efecto pesticida sinérgico, que constituye una mejora en los resultados y que no había sido descrito previamente en el estado de la técnica, lo cual de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga nivel inventivo a la presente invención (...)"*, frente a ello, se reitera que, el efecto sinérgico que se observa en los estudios de la presente solicitud no pueden considerarse un salto cualitativo en la técnica ó un efecto inesperado ni sorprendente, debido a que D1 ya había sugerido una eficacia mejorada al combinar sus compuestos de amida con otros agroquímicos conocidos en la técnica.

Ahora bien, en la presente solicitud simplemente se están comprobando las sugerencias que se habían propuesto en D1. Básicamente solo se midieron las eficacias mejoradas de las combinaciones sugeridas en D1; tales mediciones hacen parte de los análisis de rutina ó de los procesos de optimización de producto que son comúnmente utilizadas en la campo agroquímico.

Queda claro, que si existe un sinergismo que se ratifica en los ejemplos presentados, sin embargo, dicho sinergismo era evidente para un técnico medio en la materia pues ya había sido sugerido desde D1; solo que esta vez fue cuantificado. En consecuencia la materia de la presente solicitud definitivamente carece de altura inventiva.

Frente a otro uso ó efecto de la composición reivindicada no descrito previamente, este despacho se permite aclarar que la presente solicitud indica que la composición de interés posee una actividad pesticida diferente. No obstante en términos generales la actividad pesticida es la misma sea cual sea la peste ó blanco de acción, los resultados únicamente muestran una actividad sobre una peste determinada. Se trata simplemente de un estudio específico que como se indica arriba puede ser un estudio de rutina y si no lo fuera debería de haberse incluido en la primera publicación.

Finalmente, podemos afirmar que la anterioridad D1 divulga el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida y sugiere la combinación de este tipo de amidas con otros agroquímicos conocidos en la técnica, además, sugiere

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 2 2 2 0 0**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03 028326

un posible sinergismo a causa de dichas combinaciones y por lo tanto, las composiciones de la presente solicitud son evidentes para un técnico medio en la materia y carecen de nivel inventivo.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 38924 del 14 de octubre de 2008, por medio de la cual se negó un patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

3 0 ABR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor.
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72-35
Bogotá D. C. 

202069