

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 3-28326- -11-0 Fecha: 2008-10-15 08:00:11
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4º
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 38924
Fecha : 14/10/2008
Expediente : 3-28326
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38924
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03028326

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de abril de 2003, bajo el número 03028326, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN PESTICIDA", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/JP01/09253 del 22 de octubre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO PIRÍDICO Y OTRO PESTICIDA".

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 al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 25 de febrero y 12 de agosto de 2008, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se adecúa a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio 180, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone una composición pesticida útil para la agricultura que comprende una combinación de un compuesto pirídico de fórmula (I) ó su sal, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N.º 38924
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º PCT/03028326

otros insecticidas, fungicidas ó similares.

El problema técnico presentado en la solicitud en estudio, 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. Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea una composición pesticida que comprende al menos un compuesto pirídico de fórmula (I) ó su sal y al menos otro pesticida.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de octubre de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud JP 2000-322558. La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 188 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento ES2085118, titulado "Amidas de piridinas y sus sales, procedimiento para su preparación y composiciones que las contienen", publicado el 26 de enero de 1994, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio (de aquí en adelante llamado D1).

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla 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 que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38924
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03028326

hubiese resultado 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:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e 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'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, 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 o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"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 sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que la invención reclamada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio*, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38924

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03028326

En efecto, la anterioridad D1 divulga compuestos amida y sus sales, procedimientos para su producción y composiciones pesticidas que los contienen como ingredientes activos. Entre los compuestos preferidos de esta invención se resalta el derivado N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida.

Adicionalmente, D1 divulga que dichos compuestos de amida se pueden utilizar combinados con otros productos químicos agrícolas, tales como: insecticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, agentes antiviricos, atrayentes, herbicidas ó reguladores de crecimiento de plantas. En algunos casos la eficacia será mejorada mediante tal combinación.

Específicamente, el documento D1 sugiere diferentes tipos de compuestos agrícolas como, por ejemplo: carbofuran, pirimicarb, cipermetrin, clorfluazuron, fipronil, buprofezin, avermectina, entre otros.

La solicitud en estudio presenta una composición pesticida caracterizada porque comprende N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, o su sal y un 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.

Al comparar la materia contemplada en D1 con la revelada en la presente solicitud, se observa que D1 ya había divulgado específicamente el compuesto N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida. Y, ya había sugerido la combinación de los derivados de amida como, por ejemplo, el N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida con otros agentes químicos como el fipronil ó el clorfluazuron, entre otros.

Además, claramente en D1 se había sugerido 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.

De este modo, *el experto medio en la materia*, tomando las enseñanzas del documento D1 hubiera podido fácilmente formular una composición pesticida, como la aquí divulgada, y esperar un efecto sinérgico, ya sugerido desde D1.

Por lo tanto, la composición y su actividad mejorada resulta ser obvia para *un experto medio*, pues corresponde tan solo a una alternativa de combinación ya sugerida que no presenta un efecto técnico inesperado y por lo tanto carece de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38924
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03028326

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto a los comentarios del solicitante, vale la pena anotar que es totalmente claro que el documento 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, divulga específicamente la posibilidad de una eficacia mejorada a causa de dichas combinaciones.

De modo tal, que las composiciones de la presente solicitud ya habían sido sugeridas desde D1 y el llamado efecto sinérgico inesperado también ya había sido sugerido. Así las cosas, un técnico medio en la materia podría sin mayor esfuerzo de su parte formular composiciones que incluyan los elementos anteriormente descritos (conocidos) y esperar una actividad sinérgica (sugerida).

Por último, resulta importante anotar que las pruebas insecticidas adicionales debieron obrar en la descripción de la solicitud inicialmente presentada, en atención a lo previsto en el artículo 28 de la Decisión 486, que en la parte pertinente establece:

"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. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

(...)

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior

(...)". (Subrayados fuera del texto).

No obstante lo anterior, estas pruebas fueron tenidas en cuenta para el análisis de patentabilidad y se observó que las mismas muestran una actividad mejorada al igual que las pruebas inicialmente presentadas. Sin embargo, este sinergismo (mejora en la actividad) no puede considerarse un efecto técnico inesperado ó un salto cualitativo en la técnica, debido a que D1 ya había divulgado la posibilidad de encontrar un efecto sinérgico al combinar un derivado de amida como, por ejemplo, N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida con otros agroquímicos conocidos.

Es más, esta solicitud simplemente presenta la combinación de compuestos conocidos y mide la actividad de composiciones determinadas encontrando una actividad mejorada que no es inesperada, por ello se puede ratificar que la invención en cuestión carece de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38924
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03028326

RESUELVE

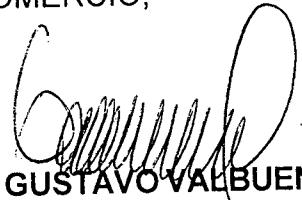
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO PIRÍDICO Y OTRO PESTICIDA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente 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 procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 14 OCT. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.