

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 56463

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38182

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de mayo de 2003, bajo el número 03038182, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP01/12474 del 29 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.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. 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 marzo de 2008 y el 3 de junio de 2009 atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nueva descripción y nuevo capítulo reivindicatorio los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 la nueva reivindicación, contenida en el folio 297 del expediente en estudio, no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención se refiere a combinaciones de productos activos, constituidas por cetoenoles cíclicos conocidos y por otros activos insecticidas conocidos, con adecuada efectividad para la lucha contra las plagas animales, como insectos y ácaros.

56463

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 6 4 6 3

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38182

El problema técnico propuesto en la solicitud, es que las propiedades herbicidas, insecticidas y acaricidas de determinados cetoenoles y otros compuestos como los heterociclos, compuestos orgánicos de estaño, benzoilureas y piretroides (que también tienen propiedades insecticidas y acaricidas), no son tan efectivas cuando dichos compuestos actúan de manera independiente o cuando las cantidades de aplicación son bajas.

Para solucionar dicho problema, la solicitud plantea la combinación de los productos activos con un efecto sinérgico.

2. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de noviembre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud DE 10055941.7. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 302 y 303 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de presentación y relacionados con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	W097/36868	Substituted phenyl keto enols as pesticides and herbicides	1997-10-09
D2	W099/55673	Arylphenyl substituted cyclic keto enols	1999-11-04

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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."

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

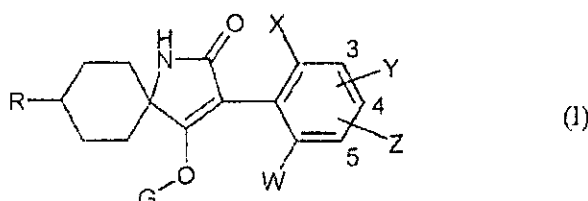
RESOLUCIÓN N° 56463
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38182

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de 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, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."¹

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, la reivindicación presentada por el solicitante carece de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

La presente solicitud de patente divulga un agente que contiene mezclas constituidas por compuestos de fórmula (I) y abamectina, en una proporción de 50:1 hasta 1:5 en peso.



Por su parte, tanto D1 como D2, divulgan compuestos tipo fenilcetoenoles sustituidos y su aplicación como pesticidas y herbicidas, que contienen el derivado fenilcetoenol de fórmula (I) reivindicado en la presente solicitud, es decir, ya era conocido gracias a ambas anterioridades.

Así mismo, D1 y D2 habían enseñado previamente la posibilidad de formular dichos derivados de fenilcetoenol con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas, indicando claramente, la posibilidad de observar un sinergismo al combinar estos elementos. Además, en el listado de agroquímicos conocidos contenidos en las anterioridades se encuentra específicamente la abamectina.

Ahora, si bien la presente solicitud indica que las mezclas se encuentran en una proporción de 50:1 hasta 1:5 en peso (derivado de fenilcetoenol: abamectina, respectivamente), las anterioridades también divulgan la combinación entre el

¹ Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 56463

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38182

derivado de fenilcetoenol y abamectina, indicando, además, el posible sinergismo al combinar esos compuestos.

En consecuencia, un técnico medio en la materia a partir de las enseñanzas de D1 y/o D2, podría formular una composición como la solicitada (agente), combinando el compuesto conocido de fórmula (I), con otros agroquímicos también conocidos (como la abamectina), y esperar una actividad mejorada o efecto sinérgico, tal como se encuentra sugerido en cualquiera de las anterioridades citadas.

Es decir, lo pretendido para protección es la combinación conocida de compuestos conocidos, la cual presenta una actividad conocida y un sinergismo sugerido. De allí que los agentes reivindicados se deriven de manera evidente del arte previo, sin que presenten un salto cualitativo en la técnica.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que "la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tiene una mayor actividad en comparación con la actividad de los compuestos individuales, tal y como se encontraban revelados en el estado previo. Dicha actividad, adicionalmente, no se podía predecir o derivar de las anterioridades citadas por su Despacho por cuanto las mismas no tienen enseñanza o sugerencia alguna al respecto" (folio 294, último párrafo).

Sin embargo, contrario a lo afirmado por el solicitante es posible observar que los datos contenidos en las anterioridades si muestran una actividad superior para la mezcla, que para los compuestos individuales, es decir, la actividad mejorada ya había sido sugerido en el arte previo y, por lo tanto, se deriva del mismo.

Como fue expresado en el numeral inmediatamente anterior de esta resolución, tanto D1 como D2 divulgan la combinación del derivado de fenilcetoenol y abamectina, indicando además, la posibilidad de obtener un sinergismo o actividad mejorada como consecuencia de la combinación de dichos compuestos.

Así las cosas, cualquier técnico medianamente versado en la materia técnica puede realizar ensayos para definir la proporción en la que se observe el sinergismo que se encuentra claramente sugerido en el arte previo, en otras palabras, dicho técnico puede, a partir de las enseñanzas del estado de la técnica, derivar de manera evidente el resultado reivindicado en la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 56463

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38182

Además, el efecto sinérgico que según el solicitante concede nivel inventivo a lo reivindicado, no es inesperado ni sorprendente, toda vez que D1 y D2 ya sugerían la eficacia mejorada de las combinaciones de dichos elementos.

Más aún, el técnico medio sabe que es frecuente encontrar un sinergismo al combinar dos o más ingredientes activos conocidos, pues este es un procedimiento rutinario en el campo de formulación de agroquímicos.

En consecuencia, tanto la composición como la actividad mejorada de la solicitud en estudio resultan evidentes para una persona medianamente versada en la materia, pues tan solo corresponden a una alternativa de combinación previamente sugerida en el estado del arte, y no presentan un efecto técnico inesperado.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, resulta obvia y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS"

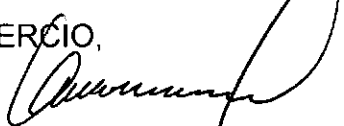
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Cropscience AG, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el 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

30 OCT. 2003

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.
202068
