

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 038182

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 56463 del 30 de octubre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de diciembre de 2009, bajo el número 03 038182 00012 - 0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar "se otorgue la respectiva patente de invención para la reivindicación del ultimo pliego reivindicatorio".

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

Transcribe el recurrente el artículo 18 de la Decisión 486 y manifiesta:

"De acuerdo con lo anterior, queremos reiterar que de acuerdo con el ultimo capitulo reivindicatorio presentado, la invención se limito a las mezclas que comprendían el compuesto I-4 y abamectin en una relación de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren el compuesto I-4 ni tampoco se refieren a este en forma general". El recurrente presenta la formula química del compuesto I-4 y la formula química del compuesto de D1.

Y continua: "En donde W y V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrogeno pero Z no puede ser hidrogeno. Por lo tanto, una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4 no esta cubierta por la materia reivindicada por D1". Acto seguido el recurrente ilustra la formula química contenida en el documento D2.

"En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrogeno pero Y no puede ser hidrogeno, por lo tanto una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del documento D2

De acuerdo con lo anterior, existe un diferencia estructural que no permite de forma obvia a una persona versada en la materia realizar una sustitución 2,5-dimetilo en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

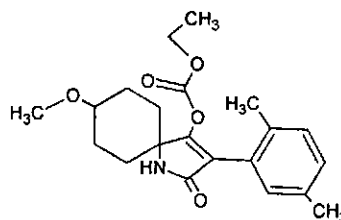
Rad. PCT 03 038182

parte del radical fenilo sin alguna sugerencia o enseñanza de los documentos citados por su Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto específicamente con abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor.

Además, en los documentos citados se menciona la abamectin como uno de los posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se menciona de forma específica que la relación sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba combinar dicha abamectin con un compuesto con la misma estructura y características del compuesto I-4 que menciona en la presente solicitud.

Por lo tanto, con los documentos citados su Despacho no se podría decir que la solución que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan o sugieren las características técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada y una persona versada en la materia no encontraría de forma obvia que la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tendría una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos individualmente.

Por lo anterior, queda demostrado el nivel inventivo de la presente solicitud en vista de los documentos D1 y D2, pues la solicitud de mi representada demuestra efectos sorprendentes que no fueron enseñados o sugeridos en las referencias citadas. Además, una persona versada en la materia no podría suponer de los documentos D1 y D2 que a partir de una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo obtendría de forma específica y obvia un compuesto con la estructura del compuesto I-4 de la presente invención y que al combinarlo con abamectin se obtuviera una mayor actividad en comparación con la actividad de los compuestos individuales, tal y como lo demuestra mi representada porque dichas anterioridades citadas no sugieren o enseñan que se debe mezclar abamectin con un compuesto de la siguiente estructura:



para obtener una mayor actividad sinérgica”.

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~~ 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 038182

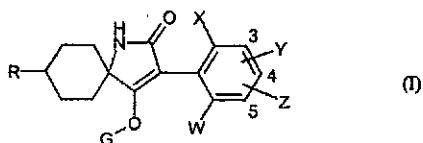
1. NORMA APLICABLE

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 es 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 des estado de la técnica”

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un agente que contiene mezclas constituidas por compuestos de la fórmula (I).

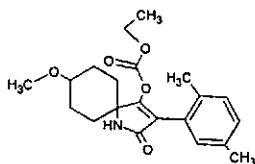


En la cual W y Z son H; X y Y es CH₃; R es OCH₃; G es CO₂-C₂H₅; y Abamectina, en una proporción de mezcla de 50:1 hasta 1:5 en peso.

Mediante la Resolución 56463 del 30 de octubre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente antes referenciado por cuanto la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente que:

“en el último capítulo reivindicatorio presentado, la invención se limitó a las mezclas que comprendían el compuesto I-4 y abamectina en una relación de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren el compuesto I-4, ni tampoco se refieren a este de forma general. El compuesto I-4 presenta la siguiente estructura:



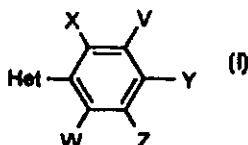
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 038182

Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente fórmula (I):



en donde W y V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrógeno pero Z no puede ser hidrógeno. Por lo tanto, una sustitución 2,5 –dimetilo en la parte del radical fenilo, como se presenta en el compuesto I-4 no está cubierta por la materia reivindicada por D1”.

Sobre el particular, este Despacho aclara que, no es relevante la limitación hecha por el solicitante al significado de los sustituyentes de la fórmula (I), aparte de tratar de hacerlos distinguir de lo encontrado como antecedente en el estado de la técnica. Es así como en el texto de la descripción de la presente solicitud se encuentran compuestos que corresponden a los divulgados en D1 y D2 y que presentan la misma actividad plaguicida. Por lo tanto, dicha exclusión no tenía una fundamentación técnica sustentada en la descripción.

Ahora, la fórmula citada en el recurso de reposición no corresponde al compuesto I-4 presentado en la descripción de la solicitud denegada ya que dicho compuesto I-4 G tiene un significado igual a $\text{CO}_2\text{-C}_2\text{H}_5$, mientras que en la fórmula descrita por el recurrente G es igual a $\text{CO}_2\text{-CH}_3$.

De otro lado, en la fórmula (I) de la anterioridad D1 el sustituyente Z corresponde a un grupo metilo exactamente en la misma posición 5 donde se encuentra el sustituyente Y del compuesto I-4 de la solicitud denegada. Es decir, en D1 el sustituyente Z corresponde al sustituyente Y de D1 y ambos son iguales a metilo. Por lo tanto, si se había divulgado la sustitución 2,5-dimetilo, incluyendo también una sustitución en la posición 6; es decir, una sustitución 2,5,6-trimetilo.

Con lo anterior, se evidencia que la diferencia radica en que el sustituyente W en la fórmula del último capítulo reivindicatorio no podía ser metilo, mientras que en D1 no significa hidrógeno. No obstante, esta diferencia no parece ser importante, porque en el primer capítulo reivindicatorio, W sí podía ser metilo y en la tabla de la descripción el radical fenilo puede contener tres o cuatro grupos metilo y aún así los compuestos pueden tener la misma actividad. Por lo tanto, se considera que D1 sí había divulgado los compuestos de la fórmula (I) de la solicitud, tal como se divulgó.

Con respecto al documento D2, afirma la recurrente que:

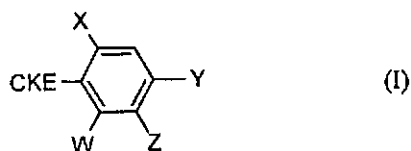
“se divulgaron compuestos de la fórmula (I)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ¹⁰ 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 038182



En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrogeno pero Y no puede ser hidrogeno, por lo tanto una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del documento D2".

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al recurrente en cuanto a los significados de Y, igualmente esta Oficina reconoce que dicha sustitución 2,5-metilo no estaba divulgada en el documento D2.

No obstante lo anterior, el Despacho difiere de lo afirmado por la recurrente en cuanto a que:

"existe una diferencia estructural que no permite de forma obvia a una persona versada en la materia realizar una sustitución 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo sin alguna sugerencia o enseñanza de los documentos citados por su Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto específicamente con abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor".

Como se vio, la presente solicitud demuestra que la actividad buscada se presenta para compuestos que tienen los sustituyentes en las mismas posiciones de los sustituyentes del documento D1. Por lo tanto, la tesis de que una diferencia estructural tan pequeña logra un efecto significativo en la actividad no tiene sustento.

Agrega la recurrente que:

"en los documentos citados se menciona abamectin como uno de los posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se menciona de forma específica que la relación sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba combinar dicha abamectin con un compuesto de la misma estructura y características del compuesto I-4 que se menciona en la presente solicitud".

Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que la solicitud fue negada por falta de nivel inventivo y no por falta de novedad, como argumenta la recurrente. Si en alguno de los documentos encontrados en el estado de la técnica y usados para el estudio de patentabilidad se hubiera mencionado concretamente el compuesto I-4, la solicitud se habría negado por falta de novedad. El hecho de que abamectin sea parte de un listado no indica que una persona medianamente versada en la materia no los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 19655**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 038182

considere una clara sugerencia de su uso junto con alguno de los compuestos de la fórmula (I) de la solicitud.

Por otro lado, cualquier persona medianamente versada en la materia sabe que una relación de mezcla entre dos sustancias en donde la primera puede pasar de ser 50 veces (¡5000 %!) mayor que la segunda sustancia a ser la primera sustancia 5 veces menor (500%) (¡!) que la segunda, es un intervalo en el que cabe un número infinito de posibilidades de mezcla y que esa no es la manera de caracterizar un efecto sinérgico, para el cual se deben especificar claramente no solo las relaciones de mezcla, sino también las concentraciones de las sustancias.

Continúa argumentando la recurrente que:

“no se podría decir que la solución que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan o sugieren las características técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada y una persona versada en la materia no encontraría de forma obvia que la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tendría una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos.”

En relación con lo anterior, se reitera que en D1 sí se habían divulgado compuestos idénticos a los de la presente solicitud en combinación posible con abamectina y que se había predicho el efecto sinérgico. De manera que, un técnico medio en la materia solo necesitaba realizar una investigación de rutina variando algunos sustituyentes en la fórmula I de D1 para mezclar con uno de los posibles agroquímicos de D1, como abamectina, para llegar al resultado predicho por la anterioridad D1.

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 56463 del 30 de octubre de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

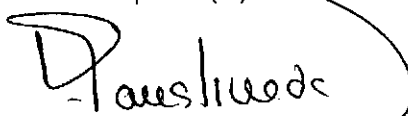
Rad. PCT 03 038182

agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **16 ABR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066
