

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38926

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

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 13 de abril de 2004, bajo el número 04033908, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA BASADA EN PIRIMETANILO E IPRODIONA Y UTILIZACIÓN DE ESTA COMPOSICIÓN PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE PLANTAS", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/EP02/11125 del 17 de septiembre de 2002.

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 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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 30 de mayo de 2008, atendió oportunamente el requerimiento formulado 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 y 2 contenidas en el folio 92, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone una composición fungicida, que comprende pirimetanilo e iprodiona en proporciones respectivas de 1/3 a 3, preferentemente de 1/2 a 2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de mejorar los productos utilizables para la lucha contra enfermedades fúngicas, para lo cual la solicitud proporciona una composición fungicida que comprende pirimetanilo e iprodiona.

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 18 de septiembre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud FR 01/12033. La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 124 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

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

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	FR2692108	Mélanges fongicides	1993-12-17
D2	JP5112408	Germicide composition for agriculture and horticulture	1993-05-07

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 hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

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, se trata de una simple aplicación de los conocimientos técnicos previos para llegar a ella.

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° 38926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

En efecto, y como ya se dijo, en las reivindicaciones 1 y 2 se reclama una composición fungicida, que comprende pirimetanilo e iprodiona en proporciones respectivas de 1/3 a 3, preferentemente de ½ a 2. Y, un soporte sólido o líquido.

Por su parte, el estado del arte previo, según lo evidencia D1, divulgó combinaciones sinérgicas que comprenden 2-anilino-4,6-dimetilpirimidina (pirimetanilo) y otro fungicida, donde dicho fungicida puede ser entre otros iprodiona (ver página 15 de D1). En este documento se enseña la mezcla específica y además se indican las dosis de aplicación en campo.

De la misma forma, D2 enseña combinaciones sinérgicas germicidas que comprenden pirimetanilo e iprodiona. Además, se indica que es una composición fungicida útil en agricultura y horticultura, con un amplio espectro, que presenta una eficacia estable aún cuando se use en dosis bajas y su acción sinérgica resulta extremadamente efectiva aún en dosis bajas, que podrían ser no efectivas individualmente.

Debido a lo anterior, se considera que la composición de la solicitud en estudio se deriva de lo divulgado en D1 y en D2, puesto que se enseña la combinación específica de pirimetanilo e iprodiona, su efecto sinérgico, donde obviamente las dosis son más bajas que las de los compuestos individuales e igualmente presentan actividad fungicida, de manera que la proporción de los componentes se deriva de lo divulgado, como se indicó anteriormente.

Por lo demás, las pruebas de laboratorio y de invernadero que se realizan, son el paso obligado para poder llegar a composiciones aplicables en condiciones de campo, lo cual para una persona del nivel medio resulta derivable del estado de la técnica, pues ya en el arte previo se sugiere la mezcla específica, sus propiedades, efecto sinérgico. De tal suerte, se puede aseverar que la determinación de las proporciones de mezcla corresponde a ensayos rutinarios.

Dado lo anterior, se puede concluir que la presente solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El interesado expresa en su memorial de respuesta con respecto al documento D1, que la proporción en la composición divulgada de pirimetanil e iprodiona "...es de 5/35, lo que es igual a 0,14". Y, agrega que "el rango de proporciones de la invención tal como se reivindicó es 0,33 a 3, por la (sic) tanto la invención reivindicada difiere de la descripción de D1".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

Al respecto, este Despacho considera que no es claro lo que se quiere significar. No obstante vale la pena anotar, en primer lugar, que la patentabilidad de la solicitud se afectó por falta de nivel inventivo y no por novedad; en segundo lugar, la proporción que se muestra en el documento D1, específicamente en el ejemplo, corresponde realmente a una proporción de 1 a 5 de pirimetanil e iprodiona respectivamente; y, en tercer lugar resulta obvio que se trata de proporciones diferentes, pero lo que en ambos casos se muestra es una mayor efectividad de los compuestos cuando se encuentran en mezcla, respecto a los compuestos activos cuando actúan separadamente.

Ahora bien, como lo indica el mismo interesado en su memorial “D1 solo describe una prueba muy limitada y específica sobre *Bothrytis cinerea* en invernadero donde se diseñan unas condiciones de crecimiento específicas para encontrar los parámetros de las condiciones de campo”, por tanto, de hecho, se puede derivar de éste documento la composición de la solicitud en estudio, dado que la combinación de los dos principios activos se conoce, se aplica para el mismo efecto y necesariamente se requiere de la etapa previa de laboratorio y de pruebas de invernadero para llegar a la formulación en campo. De manera que una vez se conoce la mezcla y sus propiedades, la formulación se desarrolla mediante ensayos rutinarios, lo cual no constituye un salto cualitativo en el estado de la técnica que proporcione nivel inventivo.

De la misma forma, el interesado expresa con respecto a D2 que “...se relaciona con mezclas de pirimetanil con otros numerosos ingredientes fungicidas activos...”.

Al respecto, este Despacho considera oportuno anotar que no obstante existan numerosas mezclas, se muestra un ejemplo específico de la mezcla de pirimetanil e iprodiona contra *botrytis cinérea*, de donde se puede establecer claramente que es posible la combinación específica de dichos principios activos y que además se mejora la efectividad de los compuestos. De otra parte, se indica en el documento que dicha composición es aplicable en campo y se enseñan dosis de aplicación para tal efecto, por tanto se deriva de lo divulgado en el documento la composición fungicida que se pretende proteger en la solicitud en estudio, de hecho se conoce la combinación de los compuestos específicos y su aplicación.

Con relación a que en “...D2, en la página 5, se menciona que a menudo se demuestra sinergismo. Esta es una prueba contundente de que dicho efecto sinérgico no se espera sistemáticamente...”, realmente lo que allí se indica, es que dichas mezclas tienen un amplio espectro, exhiben una eficacia estable aun cuando se usen en dosis bajas, y esta acción sinérgica resulta en eliminación extremadamente efectiva aún con dosis bajas, las cuales podrían no ser efectivas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 38926

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033908

individualmente, lo que indica que en dicho documento se divulga el efecto sinérgico de la mezcla en referencia.

Por otra parte, el solicitante a manera de información pone "...en conocimiento del Examinador las patentes que han sido concedidas para solicitudes paralelas en otras partes del mundo equivalentes a la presente solicitud...considero que...las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia".

Sobre el particular, este Despacho considera importante recordar que los derechos de patente han estado tradicionalmente regidos por un estricto '*criterio de territorialidad*', es decir, las patentes se conceden para un país en cuestión según su procedimiento nacional.

Este es uno de los principios fundamentales de la propiedad industrial, recogido en el Convenio de la Unión de París, del cual hace parte Colombia, según el cual, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión, por nacionales de países de la Unión, serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países, adheridos o no a la Unión. De tal suerte, el desarrollo y vida legal de la patente en un país puede ser completamente distinto del que se produzca, para la misma invención, en otro país cualquiera.

Este principio, consecuencia del principio de territorialidad de las patentes, es lógico, dada la variedad de las legislaciones y prácticas administrativas nacionales. Y, aunque la armonización de los derechos de patentes viene sintiéndose, los sistemas de patentes aún son independientes de un país a otro.

Dado lo anterior, el hecho de una concesión extranjera sobre la materia aquí solicitada, no constituye ningún antecedente favorable para efectos del estudio de patentabilidad en nuestro país y en manera alguna desvirtúa las objeciones y evidencias documentales oportunamente trasladadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA BASADA EN PIRIMETANILO E IPRODIONA Y UTILIZACIÓN DE ESTA COMPOSICIÓN PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE PLANTAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N°. 38926
Por la cual se niega una patente de invención

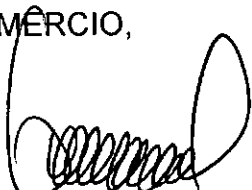
Rad. N° PCT/04033908

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A., 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
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10-62 Piso 6°
Bogotá D.C.