

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

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 38926 de 14 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó 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'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de noviembre de 2008 bajo el número 04 033908 00009 0000, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S. A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Considera importante mencionar el recurrente que uno de los objetivos de la presente solicitud es el de "proporcionar composiciones fungicidas que contribuyen a luchar eficazmente contra las cepas de hongos resistentes a las composiciones fungicidas conocidas, en particular la iprodiona."

Señala a continuación el recurrente:

"Los inventores de la presente invención de forma inesperada encontraron la solución al problema planteado mediante una composición fungicida que comprende pirimetanilo e iprodiona en proporciones respectivas de 1/3 a 3, preferentemente de 1/2 a 2 y un soporte sólido o líquido.

Es importante también aclarar que las reivindicaciones de la presente invención se limitaron a dos (2) reivindicaciones dirigidas a composiciones fungicidas y que el requisito de novedad fue reconocido por su Despacho.

Por lo tanto, los argumentos que se presentan a continuación son para demostrar el nivel inventivo de la presente invención."

Con relación al requisito de nivel inventivo señala el recurrente, luego de transcribir el Artículo 18 de la Decisión 486:

"Los documentos FR2692108 (D1) y JP-A-05 112408 (D2) no afectan el nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

inventivo de la presente invención por las siguientes razones:

Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos de la presente solicitud es la de (sic) proporcionar composiciones fungicidas que contribuyen a luchar eficazmente contra las cepas de hongos resistentes a las composiciones fungicidas conocidas, en particular la iprodiona. Por favor, ver página 3, líneas 17 a 21 de la descripción de la presente invención.

Estas cepas son principalmente del género *Alternaria*. Por favor, ver página 2 de la memoria descriptiva de la presente invención que establece:

'Igualmente ha resultado esencial poder disponer de medios de tratamiento antifúngicos que limiten o eviten los fenómenos de resistencia de los organismos fitopatógenos, particularmente la aparición o diseminación de cepas de género *Alternaria* que sean resistentes a la iprodiona'.

Mi representada afirma que la mayoría de los ejemplos de la presente invención muestran la eficacia de la composición de la presente invención contra las cepas *Alternaria*... ninguno de los documentos D1 y D2 relacionan el tratamiento contra la *Alternaria*.

Se enfatiza además que la presente invención proporciona propiedades sinérgicas inesperadas como se evidencia en los ejemplos presentados en la descripción. Estos ejemplos reflejan la eficacia de la composición de acuerdo con la invención en condiciones de campo.

Anexamos nuevamente ejemplos adicionales que evidencian la eficacia de la composición de acuerdo con la invención en el documento titulado: 'Patent support -Iprodiona + Pyrimethanil combinations. Examples of biological performance.'

Este efecto inesperado es el que le otorga el nivel inventivo a las composiciones fungicidas de las reivindicaciones 1 y 2 de la presente invención.

Como bien lo menciona el Manual preparado por la OMPI en la página 78:

'Una composición novedosa es inventiva si existe un efecto inesperado...'

O como también se menciona en la página 83 del mismo manual:

'Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico...'

Dicho efecto inesperado sinérgico fue reconocido por la Oficina encargada del Examen Preliminar Internacional, cuando examinó la solicitud internacional PCT/EP02/11125 equivalente a la presente invención y comparó las enseñanzas de FR2692108 (D1) y JP-A-05 112408 (D2), que también cita el examinador colombiano, con lo revelado por la presente invención, dicha oficina cita lo siguiente:

En vista de la argumentación comparativa de la solicitud como se reclama con ambos contenidos de los dos documentos citados, se reconoce el nivel inventivo de la presente invención. Anexamos copia del examen preliminar internacional para su información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN **Nº 19644**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

El nivel inventivo también fue reconocido por la Oficina de Patentes Europea, la cual también había citado como anterioridades a FR2692108 (D1) y JP-A-05 112408 (D2) y después de analizar los argumentos presentados otorgó la patente EP 1427 288 equivalente a la presente solicitud de patente.

Así mismo, otros 17 países han otorgado patente a la solicitud equivalente a la Colombiana. Anexamos copia de la carátula de la patente Europea y el listado de los otros países con el número de patente y fecha de otorgamiento.

Mal hace su Despacho el restarle altura inventiva a la presente invención, que comprende composiciones fungicidas novedosas y en donde se demuestra claramente el efecto sinérgico sorprendente y muestra su efectividad en campo específicamente en contra de las cepas Alternaria. Se reitera que ninguno de los documentos D1 y D2 contempló el tratamiento para Alternaria.

Además de que D1 no trata de ninguna manera tratamiento contra la Alternaria, solamente proporciona un ejemplo para la lucha contra Botrytis cinerea en condiciones de laboratorio, no se proporciona ningún resultado en condiciones de campo abierto. Los ejemplos presentes en la descripción muestran que de acuerdo con la presente invención es posible lograr muy buenos resultados con tales proporciones que varían de 0,33 a 3, en particular estos ejemplos muestran que la composición reivindicada permite lograr tales resultados en condiciones de campo.

Se reitera que D1 proporciona una prueba sobre Bothrytis cinerea en condiciones de laboratorio (invernadero) donde se diseñan condiciones de crecimiento específicas para evitar parámetros encontrados en las condiciones de campo. Es decir, un experto sabe que no es predecible que actividades o condiciones de laboratorio se repliquen o sean iguales a las condiciones de campo.

De esta manera, a partir de D1 no era obvio ni se deriva de manera evidente para una persona experta enfrentar el problema de encontrar composiciones fungicidas particularmente eficientes, muy principalmente en condiciones de campo, específicamente composiciones que luchen en contra de las cepas Alternaria, que comprendan pirimetanil e iprodiona en una proporción de 0,33 a 3. No es de ninguna manera obvio adaptar las enseñanzas de este documento con el fin de preparar la composición de acuerdo con la invención."

Manifiesta por otra parte el recurrente:

"Como bien se menciona en la descripción de la presente invención con relación a FR 2.692.108 este documento se relaciona con mezclas basadas en pirimetanilo con otros numerosos compuestos, proporciona una lista de más de once tipos de grupos de compuestos fungicidas y más de 70 compuestos candidatos a la mezcla, entre esta lista sistemática de compuestos, solo 23 mezclas han dado lugar a experimentación en laboratorio y ninguna en condiciones de campo abierto, lo cual es de gran importancia en razón a que nunca es predecible para el experto que una actividad o propiedad presente en condiciones de laboratorio pueda ser igual a las condiciones de campo.

En consecuencia y aún si la proporción de 5 de pirimetanil a iprodiona se describe en D1 en relación con una prueba conducida sobre cepas de hongos de Bothrytis

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

cinerea en condiciones de laboratorio, no existe ningún resultado ni sugerencia en este documento para obtener una mezcla con una proporción como la que aparece en la reivindicación 1 con eficiencia en condiciones de campo...

Además, los únicos ejemplos que se describen en este documento se refieren a pruebas in vitro. Esto significa que estas pruebas se condujeron sobre material biológico que no son plantas ni aún partes de plantas. Este aspecto se subraya en la página 9 significando que es de primordial importancia notar que estos experimentos fueron conducidos en condiciones de laboratorio sobre organismos seleccionados. El experto en la técnica conoce perfectamente que los resultados que se pueden obtener con tales pruebas in vitro no son reproducibles cuando se realizan en ensayos de campo. Predecir los resultados de los ensayos en planta partiendo de los ensayos in vitro de ninguna manera es posible...

Los resultados obtenidos con la composición de acuerdo con la invención son mucho mejores. De hecho, el incremento promedio obtenido con la composición de acuerdo con la invención es de casi el 34%. La ganancia de la eficacia que se ha obtenido cuando se aplica la composición de acuerdo con la invención ha alcanzado un valor de hasta el 65.7%.

El efecto sinérgico es de hecho mucho mayor que la ganancia que se reporta en D1 pero, además, este efecto sinérgico mayor se ha obtenido en condiciones de campo para la composición de acuerdo con la invención.

Dicho nivel de sinergia superior no era predecible para una persona experta que conociera D1.

Adicionalmente, tal como se citó en la memoria descriptiva de la presente invención con relación al documento D2 JP-5.112.408 dicho documento menciona numerosas composiciones basadas en derivados de pirimidina mezclados particularmente con iprodiona. Este documento describe intervalos muy amplios de relaciones de materias activas y contiene una información muy general en cuanto a las propiedades de estas composiciones sin aportar resultados.

Adicionalmente, en los ejemplos de la presente solicitud, en particular en los ejemplos 1, 2 y 4, se demuestra que la composición de acuerdo con la invención una muy alta y sorprendente persistencia de acción. De hecho, a lo largo de todos los períodos de tratamiento que se reportaron en estos ejemplos, se demuestra que la eficacia se incrementa.

Al experto no se le enseñó ni sugirió en D2 que la composición que comprende pirimetanil e iprodiona pudiera permitir tal persistencia de acción. Se anexa copia en inglés de la patente japonesa..."

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:

NORMA APLICABLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

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 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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye una 'composición fungicida original que comprende pirimetanilo e iprodiona en una relación de 1/3 a 3, así como la utilización de tal composición para la lucha contra enfermedades particulares de las plantas o contra hongos fitopatógenos específicos presentes o susceptibles de aparecer sobre las plantas." (Ver folio 34)

El problema técnico planteado con esta solicitud consiste en 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.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, con relación al nivel inventivo, que "Los documentos FR2692108 (D1) y JP-A-05 112408 (D2) no afectan el nivel inventivo de la presente invención por las siguientes razones: Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos de la presente solicitud es la de (sic) proporcionar composiciones fungicidas que contribuyen a luchar eficazmente contra las cepas de hongos resistentes a las composiciones fungicidas conocidas, en particular la iprodiona. Por favor, ver página 3, líneas 17 a 21 de la descripción de la presente invención..." (Ver folios 139 a 141)

Al respecto cabe señalar que ni la eficacia de la composición contra cepas de alternaria, ni el hecho de que en los documentos antecedentes D1 y D2 se indique el tratamiento contra dichas cepas, proporcionan nivel inventivo a la composición reivindicada, puesto que la combinación de los principios activos ya se encontraba divulgada al igual que su efecto sinérgico. El encontrar ciertas propiedades o nuevas aplicaciones no le confiere nivel inventivo a la composición por cuanto se trata de propiedades inherentes a esta. De hecho son conocidos en el estado de la técnica tanto la combinación de iprodiona y pirimetanil como su efecto sinérgico y su actividad fungicida, como se desprende de los documentos citados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

Ahora bien, la composición es nueva en el sentido que no se divulga en los documentos citados en la misma proporción ahora reivindicada, por lo demás la combinación reivindicada no muestra ningún efecto inesperado, pues como ya se indicó se conoce en el arte previo que la combinación de los mencionados principios activos presenta efectos sinérgicos.

Con relación al argumento de que la presente invención "comprende composiciones fungicidas novedosas y en donde se demuestra claramente el efecto sinérgico sorprendente y muestra su efectividad en campo específicamente en contra de las cepas *Alternaria*... ninguno de los documentos D1 y D2 contempló el tratamiento para *Alternaria*...", considera la Oficina que en este caso sólo se trata de aplicar un tratamiento en una cepa diferente que igualmente corresponde a un tipo de hongo. Además, tanto en los documentos citados como antecedentes, como en la solicitud en estudio, se contemplan otros tipos de cepas de hongos: La *Botrytis cinerea*, la *Sclerotinia*, de donde se concluye que la combinación de dichos principios ya se había utilizado como fungicida en estas cepas y que, adicionalmente, presentaba efecto sinérgico; por lo tanto, el encontrar nuevas aplicaciones para otras cepas de hongo, no proporciona un salto cualitativo en la regla técnica, a lo cual se suma el hecho de que por encontrar que dicha composición es útil en otros tipos de cepas, la composición no podría ser objeto de nueva patente de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 486.

En cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente para la misma invención que se estudia en otros países y con relación al principio de independencia de las patentes, al realizarse el examen de patentabilidad por las distintas Oficinas, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, "no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,...", puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad "sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

patentes”.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes “tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite...”, lo que efectivamente se hizo en este caso.

Con respecto a que D1 describe una prueba sobre Botrytis cinérea en condiciones de laboratorio y que un experto sabe que no es posible que actividades o condiciones de laboratorio se repliquen o sean iguales a las condiciones de campo, es de anotar que necesariamente se requiere de la etapa previa de laboratorio y de pruebas de invernadero, etc. para llegar a la formulación en campo. Una vez se conoce la mezcla y sus propiedades la formulación se desarrolla mediante ensayos rutinarios, lo cual no constituye una actividad inventiva que se traduzca en un salto cualitativo en el estado de la técnica, sino que, por el contrario, la obtención de la composición reivindicada es una derivación evidente del estado de la técnica, en particular de lo divulgado en D1, teniendo en cuenta que la combinación de los dos principios activos se conoce, se aplica para el mismo efecto y se indica además su efecto sinérgico.

Insiste el interesado en resaltar que D1 no enseña específicamente composiciones que luchen contra cepas de alternaria, se reitera lo dicho en el sentido que la actividad fungicida es la misma y lo que encontró el interesado es que además de ser una mezcla fungicida efectiva contra la Botrytis cinérea, se puede utilizar de manera efectiva contra otra cepa que es la alternaria. Sin embargo, esto es el resultado de pruebas de ensayo comúnmente utilizadas para determinar la mayor efectividad frente a diferentes tipos de cepas, de hecho como ya se indicó la solicitud contempla otros tipos de cepas, pero la composición o mejor la combinación de iprodiona y pirimetanilo ya se conocía en el arte previo y el encontrar las proporciones adecuadas es algo que se deriva del estado de la técnica, dado que para una persona normalmente versada en la materia resulta obvio que dichas proporciones varían de acuerdo a la forma de presentación de la formulación, las condiciones de aplicación, tipo de plaga, cultivo etc. y son producto de ensayos rutinarios. Por lo tanto, no se está en presencia de ningún efecto inesperado.

En relación con las proporciones, se advierte que si en el documento D1 se hubieran divulgado las mismas proporciones que se señalan en la actual solicitud la razón de la negación hubiera sido la falta de novedad, justamente porque la única diferencia radica en las proporciones es que la invención en estudio se ve afectada en cuanto al nivel inventivo. En efecto, en dicho documento se enseñan combinaciones sinérgicas que comprenden 2-anilino-4,6-dimetilpirimidina (pirimetanilo) y otro fungicida que puede ser, entre otros, iprodiona (ver página 15 de D1), o sea se divulga la mezcla específica y además se indican las dosis de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19644

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

aplicación en campo.

En cuanto a que el documento D2 menciona mezclas de pirimetanil con otros numerosos ingredientes fungicidas activos, cabe anotar que no obstante existir numerosas mezclas se muestra un ejemplo específico de la mezcla de pirimetanil e iprodiona contra Botrytis cinérea, de donde se puede establecer que es posible la combinación específica de dichos principios activos y que además se mejora la efectividad de los compuestos.

Por otra parte, se indica en dicho documento que tal composición es aplicable en campo y se enseñan dosis de aplicación para tal efecto, por tanto la composición fungicida que ahora se pretende proteger es una derivación evidente de lo divulgado en ese antecedente, de hecho se conoce la combinación de los compuestos específicos y su aplicación. Allí se indica, además, que dichas mezclas tienen un amplio espectro, exhiben una eficacia estable aún cuando se usen en dosis bajas y la acción sinérgica resulta en eliminación extremadamente efectiva aún con dosis bajas, las cuales podrían no ser efectivas individualmente.

El antecedente D2 también hace referencia a la eficacia estable de las mezclas aún cuando se usen en dosis bajas; por tanto, en dicho documento se divulga la actividad fungicida, el efecto sinérgico de la mezcla en referencia y la eficacia estable o lo que el recurrente llama persistencia de acción.

Finalmente, el recurrente argumenta para D2 que no contiene de ninguna manera un tratamiento contra la alternaria, al respecto se reitera lo dicho para D1, se trata simplemente de la aplicación de una mezcla conocida a una cepa que no se menciona en el arte previo, por tanto se trata de encontrar, dentro de la gama de cepas de hongos, sobre cuál o cuáles se obtienen mejores resultados, pero son solo nuevas aplicaciones encontradas por medio de ensayos rutinarios para una composición fungicida conocida. Por lo demás, la solicitud en estudio no reivindica ningún método específico de tratamiento contra cepas de alternaria, simplemente ahora el recurrente pretende fundamentar el nivel inventivo de la composición reivindicada en la aplicación de la combinación de hiprodiona y piremetanil, ya conocida, a una cepa de hongo diferente que no se menciona en los documentos citados.

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

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **19644**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-033908

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 38926 del 14 de octubre de 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

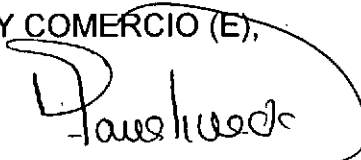
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de Bayer CropScience S. A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

16 ABR. 2010

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
Álvaro Correa Ordóñez
Av. 82 No 10 – 62, Piso 6
Bogotá D. C.

