

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 29380
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de noviembre de 2005, con el No. 05111846, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de Bayer Cropscience Aktiengesellschaft, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/004167 del 20 de abril de 2004.

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

CUARTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 24 de junio de 2009 y el 9 de marzo de 2010, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 21 de julio de 2009, la doctora Luz Clemencia de Páez informó sobre la transferencia de la presente solicitud de la sociedad solicitante Bayer Cropscience Aktiengesellschaft a favor de la sociedad Makhteshim Chemical Works Ltd., la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

SEXTO: Que mediante escrito radicado en el 29 de diciembre de 2009, la doctora Luz Clemencia de Páez, presentó sustitución de poder a su favor, otorgado por el doctor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. **29380**
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

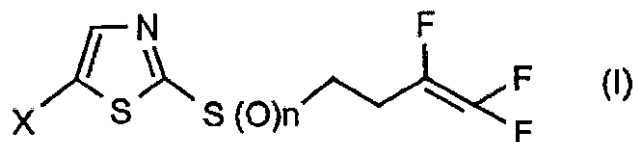
Emilio Ferrero, el cual reúne los requisitos legales. (Fls. 168 y 169)

SÉPTIMO: 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.*"

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 6, contenidas en los folios 181 y 182, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a nuevas combinaciones de productos activos que comprenden trifluorbutilenos heterocíclicos conocidos de fórmula (I) y productos insecticidas conocidos.



De acuerdo con la solicitud en el estado del arte existen determinados trifluorbutilenos heterocíclicos, sin que se haya descrito su actividad insecticida. También se afirma que se conocen múltiples agroquímicos con propiedades insecticidas y acaricidas, pero que su actividad no es siempre satisfactoria. En la solicitud se describe que se ha encontrado que las combinaciones de estos dos elementos tienen buenas propiedades nematocidas, insecticidas y/o acaricidas.

8.2. Determinación del estado de la técnica

8.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de mayo de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud de 10319590.4

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 183 y 184 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 29380
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

8.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento, WO01/02378, titulado "Nematicidal trifluorobutenes", publicado el 11 de enero de 2001 (en adelante D1), anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

8.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el 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:

*"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido"*¹.

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado."

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 29380
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

*novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla*²

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

“Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”³. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información”⁴.

Visto lo anterior, se advierte que el objeto solicitado carece de novedad, tal como se expone a continuación:

La solicitud en estudio presenta agentes sinérgicos caracterizados porque tienen un contenido de una combinación de productos activos, que abarca:

(a) Uno ó varios productos activos de la fórmula (I):

2 Proceso 41-IP-2006

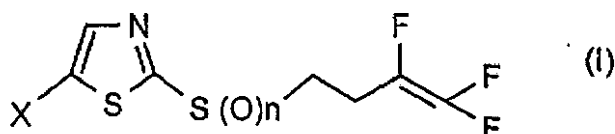
3 SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.
En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

4 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

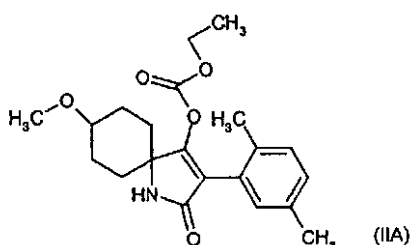
RESOLUCIÓN No. **29380**
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

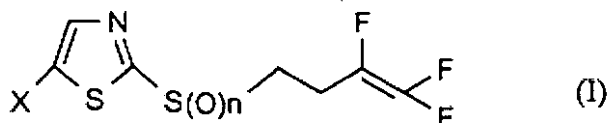


En la que X significa halógeno y n significa 0,1, ó 2; y

(b) Uno ó varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fórmula (IIA):



Por su parte, D1 divulga derivados de trifluorbutileno de fórmula (I), su proceso de obtención, composiciones nematocidas que los contienen y el uso de los mismos.



Donde X es halógeno, y n es 0, 1 ó 2.

Divulga además, la posibilidad de realizar ciertas formulaciones de estos trifluorbutilenos con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas ó insecticidas. Específicamente se listan: aldicarb, fipronil, imidacloprid, espinosad, tebupirimfos, tefluthrin.

Dichas formulaciones se realizan con el fin de ampliar el espectro de actividad o para evitar el desarrollo de resistencias. Se divulga, además, que en muchos casos esto se traduce en efectos sinérgicos.

Así las cosas, al comparar los agentes sinérgicos de la solicitud con las composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 2938.0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

divulgadas en D1, se observa que comprenden la misma mezcla de ingredientes activos, a saber, el mismo derivado de trifluorbutileno y los mismos ingredientes activos conocidos.

En consecuencia, la reivindicación 1 y sus dependientes carecen de novedad a partir de D1, toda vez que no contienen otra característica que las haga novedosas.

Por lo anteriormente expuesto, las reivindicaciones 1 – 6 de la presente solicitud carecen de novedad al tenor del artículo 16 de la Decisión 486.

8.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante indica que la materia del capítulo reivindicatorio modificado es nueva frente a D1, debido a que ese documento no divulga específicamente los agentes sinérgicos reclamados. (Fl. 172)

Al respecto, tal como se demostró en el numeral anterior, las combinaciones entre los derivados de trifluorbutilenos y los otros ingredientes activos conocidos se encuentran comprendidas dentro del alcance del documento D1. Además, los agentes sinérgicos de esta invención, ya estaban comprendidos en dicho antecedente.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Makhteshim

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. Nº 29380
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 111846

Chemical Works Ltd., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 MAYO 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202068