

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 29380 de 31 de mayo de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las combinaciones se encuentran comprendidas dentro del estado de la técnica.

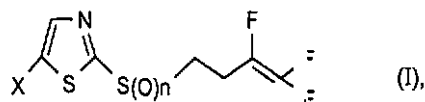
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de julio de 2010, con el número 05-111846 00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTDA., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente expresa que la invención objeto de estudio reúne las condiciones establecidas en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando:

"El examinador afirma que el documento WO 01/02378 (D1) anticipa los agentes (combinaciones específicas) reivindicados en la presente solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que dicho documento divulga derivados de trifluorbutileno y la posibilidad de realizar formulaciones de estos con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas.

Es decir, que la indicación general que los compuestos revelados en la anterioridad D1 podrían formar formulaciones con otros agroquímicos con un espectro de actividad mayor y/o con un efecto pesticida sinérgico anticiparía los agentes sinérgicos de la presente invención, caracterizados porque tienen un contenido en una combinación de productos activos, que abarca:

(a) Uno o varios productos activos de la fórmula (I)



en la que X significa halógeno, y n significa 0, 1 o 2, (productos activos del grupo 1); y

36
12654

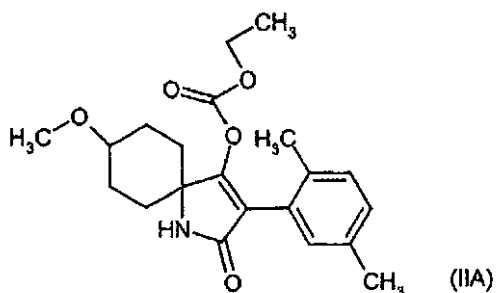
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

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



De la misma manera afirma que no se encuentra de acuerdo con la metodología utilizada para realizar el estudio de la invención “porque únicamente combinaciones/composiciones específicamente nombradas (con todas las variables/componentes específicos identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de estas combinaciones) pueden afectar la novedad de combinaciones/composiciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente”; de esta forma, el documento D1 no estaría destruyendo la novedad de las combinaciones reivindicadas en la solicitud objeto del presente recurso, pues no fueron señaladas explícitamente, es decir, como ejemplos precisos del mencionado documento.

Así mismo, la apoderada alega que lo que se pretende reivindicar es novedoso pues tal como lo señala el Manual Andino de Patentes, las indicaciones generales contenidas en documentos anteriores no destruyen la novedad de las combinaciones o composiciones específicas debidamente sustentadas en datos experimentales reales, si la obtención del mencionado compuesto no se ha especificado.

Dicho manual tiene la característica de ser vinculante para la Oficina encargada de realizar el estudio, pues éste es mencionado por el Tribunal de Justicia en repetida jurisprudencia cuando de interpretar las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se trata; por tal motivo, considera la apoderada que es de vital importancia para el estudio de la novedad de la invención en comento.

Agrega, que la anterioridad D1 debería dejar ver las combinaciones específicas de la solicitud objeto de estudio y no indicaciones genéricas de las mismas, esto conculca ajustadamente con las legislaciones y doctrina internacional, pues la búsqueda en más de una lista de componentes y la selección de las combinaciones específicas dentro de un indeterminado número de posibles combinaciones para completar todas las características técnicas de la invención significa que la invención en estudio no había sido revelada anteriormente en el estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

De la misma manera y de acuerdo con la legislación y doctrina, el examen de novedad realizado a la solicitud del presente caso no resulta procedente, pues la simple mención de los elementos constitutivos de la invención en apartes del arte previo conllevaría a la afectación de su novedad, cuando en ciertas oportunidades la novedad podría estar suscrita a la especial combinación de sus elementos.

Además, señala que *"para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención"*, aduciendo que al momento de decidir acerca del estado de la técnica anterior o la protección de una invención esto es de considerable influencia, pues si un inventor hace un experimento sobre su invención y lo describe como un ejemplo, dicha invención entraría a corresponder al alcance del derecho del inventor y otras personas no disfrutarían de derechos sobre la misma.

De esta manera, es importante manifestar que las combinaciones de la invención objeto de estudio únicamente fueron descritas de una forma general y el efecto logrado por la invención, como lo es el efecto pesticida sinérgico, no se encuentra demostrado en el documento D1.

Con relación a lo expresado en párrafos anteriores, la recurrente expresa: *"[e]sta constatación tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o del estado de la técnica relevante para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores. En efecto, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra y comprueba nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología"*.

Adicionalmente, argumenta que varios de países alrededor del mundo han reconocido la invención de selección como una forma de invención y, por lo tanto, es patentable. Lo que quiere decir que, si la especificación de una invención anterior describe de manera amplia la invención anterior sin ejemplos específicos y una invención posterior experimenta con la invención anterior y confirma un efecto inesperado de ésta, la mencionada invención posterior podría tener la condición de novedad y nivel inventivo, catalogándose así, como una invención de selección.

Por esta razón, menciona la apoderada: *"[d]ebido a que el subgrupo de combinaciones acá reivindicadas no se encuentra explícitamente divulgado en D1, y adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no demostrado anteriormente ni anticipable de manera obvia y/o evidente a partir de dicho estado del arte, la presente invención de selección debe considerarse inventiva frente a D1, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes una invención de selección tiene nivel inventivo cuando: "... Todos los compuestos en el subgrupo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

presentan un efecto o propiedad técnica descrita en el arte anterior y que además es inesperada".

De esta manera, como se ha expresado anteriormente, los compuestos de la invención objeto del recurso únicamente han sido descritos de una forma general en el documento D1 y el efecto que menciona el solicitante tampoco es demostrado en el mencionado documento.

Es así, como la anterioridad D1 únicamente menciona una lista de pesticidas como ejemplos y especulan que las mezclas podrían proporcionar un efecto sinérgico; no obstante, ninguna de las composiciones presentes en la invención objeto de recurso han sido señaladas como ejemplos precisos en la anterioridad de la referencia. Por tal motivo, la actividad superior presentada en las combinaciones específicas de las reivindicaciones, incorporan un resultado sorprendente que de ninguna manera hubiesen podido ser derivados de lo revelado por la anterioridad D1, cuyas enseñanzas hacen referencia a combinaciones de un número indeterminado de composiciones.

Por este motivo, la presente solicitud ha de tomarse como inventiva, pues está referida a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico, el cual se encuentra sustentado en la descripción y constituye una mejora en los resultados.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos.

Como primera medida, el Despacho observa que la anterioridad D1 presenta derivados de trifluorbutileno de fórmula (I), su proceso de obtención, composiciones nematocidas que los contienen y uso de los mismos. Así mismo, se divulga de manera específica formulaciones de los trifluorbutilenos con otros agroquímicos conocidos tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas. A su vez, para estas composiciones se han reconocido efectos sinérgicos, ya que la actividad de la mezcla excede la actividad de los compuestos individuales (Fl. 122, pág. 8, líneas 23 a 27). Como ejemplos de combinaciones que exhiben actividad se encuentran los trifluorbutilenos de fórmula (I) combinados con aldicarb (Fl. 159, pág. 13, línea 2), fipronil (Fl. 159, pág. 13, línea 22), imidacloprid (Fl. 159, pág. 13, línea 27), spinosad (Fl. 160, pág. 14, línea 13), tebupirimifos (Fl. 160, pág. 14, línea 14); tefluthrin (Fl. 160, pág. 14, línea 15).

A su vez, en la presente solicitud se están enseñando formulaciones en las cuales se encuentran presentes trifluorbutilenos de fórmula (I) combinados con uno o varios compuestos seleccionados de tefluthrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, spinosad y fipronil.

Es así, como en la figura 1 se muestran las estructuras propuestas para los

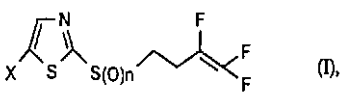
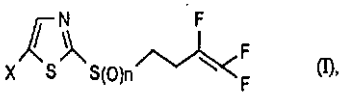
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

trifluorbutilenos de la anterioridad D1 y los propuestos en la solicitud.

 (I),	 (I),
Compuestos de fórmula 1 de la solicitud.	Compuestos de fórmula 1 de la anterioridad D1.

Para los compuestos de fórmula 1 de la solicitud los significados para los diversos radicales son: X= halógeno, n=0,1 y 2 y en la anterioridad D1 se consideran los siguientes significados para los radicales X= halógeno y n=0,1 y 2.

Como consecuencia de lo expuesto, el documento D1 presenta específicamente las mismas composiciones que se reclaman en la solicitud y estas composiciones no se encuentran presentadas como sólo una generalidad; las combinaciones referidas en la anterioridad D1 son explícitas y enuncian directamente cada uno de los compuesto con los cuales se pueden combinar los compuestos de fórmula 1, los cuales son iguales a los presentados en dicha anterioridad, pues presentan la misma fórmula estructural y los mismos significados para los radicales sustituyentes. Razón por la cual, no es viable el reconocimiento de la novedad en la composición de la solicitud, dado que es evidente identificarla dentro del estado del arte más cercano el cual se encuentra representado por la anterioridad D1.

En cuanto a no estar de acuerdo con la metodología utilizada para realizar el estudio de novedad de la invención objeto de estudio, la Oficina observa que es clara la falta de novedad de la solicitud con relación a la anterioridad D1; de otra parte, si se considera que la composición podría cumplir con algún requisito de patentabilidad por el hecho de haber encontrado alguna actividad, ésta se adjudicaría a las proporciones en las cuales se encuentren combinados los diversos componentes y también en la especificidad en la cual se hubieran presentado las composiciones en el capítulo reivindicatorio, pero ninguna de estas situaciones son halladas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud, pues no hay una especificación del número de compuestos de fórmula (I) ni tampoco el número de principios activos que se encuentran presentes en las composiciones objeto de la invención, por lo que no es posible establecer si en la solicitud se están reclamando combinaciones binarias, ternarias, cuaternarias o de otro tipo.

De otra parte, tampoco se especifican las proporciones de los componentes por medio de los cuales es posible identificar un efecto sinérgico. Por lo demás, el solicitante durante todo el trámite de la solicitud tuvo la oportunidad de realizar las precisiones pertinentes en la solicitud con el fin de resaltar las ventajas técnicas que las composiciones propuestas podrían presentar frente a las composiciones divulgadas en la anterioridad D1 y que ahora reclama con motivo del recurso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 1 265 4'**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

Como consecuencia de lo anterior, el examen de novedad fue ejecutado de una forma convencional, donde se compararon las características técnicas de la solicitud con relación a las características técnicas de la anterioridad y, para el caso en cuestión, se encontraron de manera explícita en la anterioridad.

Con relación a que las indicaciones generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de combinaciones específicas, el Despacho encuentra que en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud no es viable entrar a reconocer las especificidad de las composiciones con relación al número de componentes que constituyen las mismas, así como tampoco se observan las proporciones en las cuales estos se encuentran, razón por la cual la mencionada solicitud no tiene los elementos necesarios para ejecutar la diferenciación con el estado de la técnica, pues no se enseñaron combinaciones específicas, únicamente las indicaciones de combinaciones entre principios activos, en los cuales ya se conocían las propiedades insecticidas y compuestos de fórmula 1, donde también eran conocidas las propiedades nematocidas. Por consiguiente, este Despacho insiste al recurrente que el examen efectuado se realizó de manera correcta, realizándose las comparaciones convenientes y encontrándose una similitud en las mismas.

Ahora bien, en lo referente a que la anterioridad D1 debería dejar ver las combinaciones específicas de la solicitud objeto de estudio y no indicaciones genéricas de las mismas, esta Oficina mantiene que la divulgación de la anterioridad D1 se halla de la misma forma que la divulgación realizada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud.

Para corroborar lo anterior, a continuación se transcriben los apartes del texto en donde se presentan las composiciones en D1 y la reivindicación 1 de la solicitud:

La anterioridad D1:

"Los compuestos activos de acuerdo con la invención, como tales o en sus formulaciones, también pueden ser usados en una mezcla con fungicidas, bactericidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas conocidos, para prevenir el desarrollo de resistencia. en muchos casos, esto resulta de efectos sinérgicos por ejemplo la actividad de la mezcla excede la actividad de los componentes individuales.

Los siguientes son ejemplos particularmente ventajosos:

Abamectina, acefato, acetamiprida, alanicarb, aldicarb, aldoxicarb, alfafluprionil, fluazinam, fluazuron, fluocitrinato, flucicloxuron, flucitrinato, imidacloprid, isazofos, isofenfos, isoxation, ivermectina, salithion, sebufos, silafluofen, sulfotep, sulprofos, tau-fluvalinato, tebufenozide, tebufenpirad, tebupirifos, tebufenozide, tebufenzurón, teflutrina, temefos, terbufos, tetraclorvinfos, teta-cipermetrina" (original en inglés) (Fl. 122, pág. 8).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 26 5 4

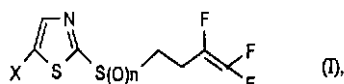
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

La reivindicación 1 de la solicitud señala:

"1. Agentes sinérgicos, caracterizados porque tienen un contenido en una combinación de productos activos, que abarca:

a) uno o varios productos de la fórmula (I)



En donde X significa halógeno y n significa 0, 1 o 2 ("productos activos del grupo 1") y

b) uno o varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebuirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fórmula (IIA)".

De la comparación anterior, se puede dilucidar que se encuentran los mismos compuestos de la fórmula (I) y las combinaciones tanto en la anterioridad D1 como en la solicitud, siendo inequívoca la ausencia de novedad de la solicitud denegada.

Frente a la argumentación de la recurrente en donde manifiesta que la invención es patentable, este Despacho reitera que la solicitud presentada carece de novedad, pues las composiciones de la solicitud se encuentran en la anterioridad. Por lo tanto, el hecho de no revelar las características técnicas que la diferencien del estado del arte anterior le quita la novedad a la solicitud, ya que la misma materia que se encuentra presentada en la solicitud se encuentra divulgada en la anterioridad D1.

De otra parte, no es posible reconocerle nivel inventivo a las composiciones sólo por el hecho de realizar ensayos de rutina para establecer las proporciones en las cuales los principios activos pueden presentar un mayor efecto, pues para el técnico medio versado en la materia el hecho de realizar estos ensayos es rutinario durante el desempeño de su oficio.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 16 indica que *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá 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"*, es decir, una invención es nueva si no se encuentra comprendida en el estado de arte.

Para la invención materia de este recurso, se pudo demostrar que las combinaciones entre los derivados de trifluorbutilenos y los otros ingredientes activos conocidos ya estaban comprendidas dentro del alcance del documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12654'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

D1, tal como lo estipula la norma anteriormente expuesta. De igual forma, los agentes sinérgicos de esta invención ya estaban comprendidos en dicho documento. Por lo tanto, cumpliendo con lo citado en el artículo 16 de la Decisión 486, el compuesto de esta solicitud no es nuevo a partir de la anterioridad D1.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 29380 de 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

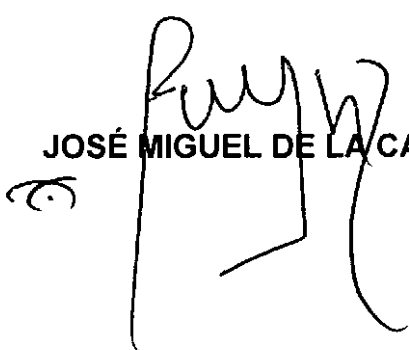
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTDA., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

10 MAR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez.
Carrera 4ª No 72 -35 piso 4º.
Bogotá D. C.

2020103.