

~~195~~
196

311
350
114
360

No. 06-11846--00013-0000
FEBRO 2010 0-0115755 DE 2009 DRL JUEVASCOR
TOLU PATENTLY EVASOR NACIONALII
FOR THE SPANISH CO - FOLIO 3

NOTARIN
SEXTA
BOGOTÁ


COLEGIO JURIS CIVILIS

NIT. 860.041.367-3

196
197

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO"** a favor de **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**

3.2 En la parte motiva de la providencia, Su Despacho concluye que el documento WO01/02378(D1) afecta la novedad de la presente solicitud de patente por cuanto de acuerdo con el Señor Examinador, dicho documento anticipa las características técnicas esenciales de los agentes sinérgicos reivindicados en la presente solicitud de patente.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución No. 29380 del 31 de Mayo de 2010.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones bajo estudio para **"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO"** a favor de **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la decisión del Señor Examinador con respecto a que la presente invención carece de novedad.

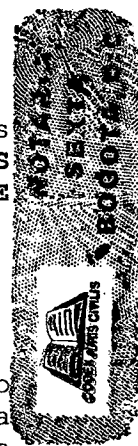
Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

5.1 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con los artículos 14 y 18 de la Decisión 486:

"Artículo 14.- 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."(Subrayas fuera del texto)

"Artículo 16. - Una invención es nueva cuyo no está comprendida en el estado de la técnica."



197
198

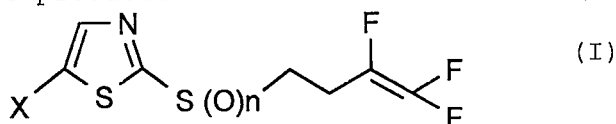
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención de mi representada SI reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención. Veamos:

El Examinador afirma que el documento WO01/02378 (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, nematocidas 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)



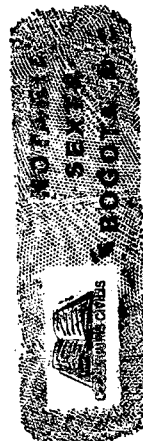
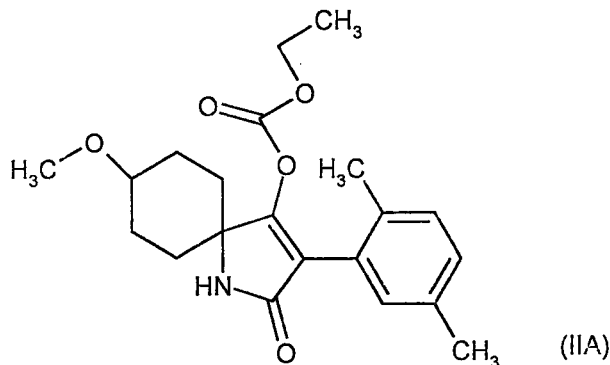
en la que

X significa halógeno, y

n significa 0, 1 o 2,

("productos activos del grupo 1"); y

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



29/8
199

Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para estudiar la novedad de la presente invención. Lo anterior, 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. (2)

Bajo este esquema de análisis de la novedad de una invención, el documento D1 citado por su Despacho claramente no destruye la novedad de las combinaciones (agentes) reivindicadas en la presente solicitud toda vez que las mismas no fueron nombradas explícitamente, es decir, como ejemplos precisos en dichos documentos.

En efecto, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de combinaciones/composiciones específicas debidamente sustentadas por datos experimentales reales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención"¹ ; y

"La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de dicha descripción genérica"².

La obligatoriedad de este Manual no reside en su fuerza normativa intrínseca sino en que el mismo es mencionado por el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia cuando interpreta estas normas de la Decisión 486 y por ende, cuando establece cómo debe adelantarse el estudio de novedad de una invención.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carácter vinculante que tienen las interpretaciones prejudiciales del Tribunal para el Consejo de Estado y el hecho de que éste último revisa la legalidad de las decisiones adoptadas por su Despacho, consideramos que dicho Manual resulta relevante para el estudio de la novedad de la presente invención.

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinente en la evaluación de novedad de la presente invención, el documento citado debería revelar explícitamente las combinaciones específicas de la

¹IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 65.

² Ibidem. Página 67.



199
20

presente solicitud como ejemplos precisos y no simples indicaciones genéricas de las mismas. El anterior esquema de análisis de la novedad de una invención es perfectamente concordante en todas las legislaciones y en la Doctrina internacional en la medida que la búsqueda en más de una lista de componentes y la selección de combinaciones específicas dentro de un número indeterminado de posibles combinaciones a partir de la información necesaria para completar todas las características técnicas de la invención significa que la misma, como un todo, no había sido revelada en el estado del arte.

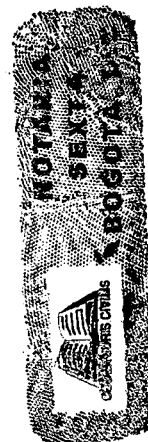
Asimismo, es igualmente claro que de acuerdo con la legislación y Doctrina que la forma como se hizo en el presente caso el examen de novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita pues llevaría al absurdo que la simple constatación de la previa mención de cada uno de los elementos constitutivos de la invención en diferentes apartes del arte previo, destruiría su novedad, cuando en algunos casos, la misma puede estar dada por la especial combinación de dichos elementos.

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente nuevamente a su Despacho que la presente invención SI es una invención patentable por las siguientes razones:

Inicialmente, mi representada reitera a su Despacho 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. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Así entonces además de que las combinaciones específicas de la presente invención solamente fueron descritas de manera general en la anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de presente que el efecto logrado por el solicitante (efecto pesticida sinérgico) tampoco se demuestra en dicha anterioridad.

Esta 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.



200
201

No tener en cuenta esta consideración podría llevar al absurdo de que un inventor, solo porque describió muy ampliamente su solicitud de patente sin comprobación científica alguna impediría que se otorgaran patentes para desarrollos posteriores científicamente comprobados. Bajo esta perspectiva, se desalentaría el desarrollo científico y los fundamentos del sistema de patentes colapsarían

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección como una forma de invención patentable. Es decir, si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un efecto inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una invención de selección.

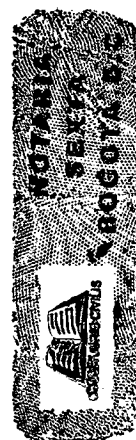
Así entonces, debido a que el subgrupo de combinaciones acá reivindicadas no se encuentra explícitamente divulgado en D1, y adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no demostrado anteriormente ni anticipable de manera obvia y/o evidente a partir de dicho estado del arte, la presente invención 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 presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada"*³.

Así entonces, además de que los compuestos de la presente invención solamente fueron descritos de manera general en la anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de presente que el efecto mencionado por el solicitante tampoco es demostrado en dicha anterioridad.

En efecto, D1 se limita a presentar una lista de pesticidas como ejemplos y especulan que las mezclas podrían proporcionar un efecto sinérgico (Ver D1 página 8, línea 23-27). Sin embargo, ninguna de las composiciones divulgadas en la presente invención se nombraron como ejemplos precisos en dicho documento y mucho menos el efecto pesticida sinérgico de las mismas. De tal manera que, la actividad superior de las combinaciones específicas acá reivindicadas representa un resultado sorprendente que no podría ser deducido de ninguna manera a partir de lo revelado en D1.

Por lo tanto, resulta claro que las enseñanzas de D1 se refieren a una simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas



³ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 82.

201
202

combinaciones de un número prácticamente indeterminado de composiciones. Este tipo de enseñanzas generales no pueden ser objeto de patente de invención porque las mismas carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que carecen de sustentación científica alguna (que pueden llegar a constituir ciencia ficción) y adicionalmente no anticipan científicamente la solución a un problema técnico.

Así entonces, debido a que la presente invención se refiere a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico debidamente sustentado en la descripción, que constituye a una mejora en los resultados, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente también se debe tener como inventiva, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar se sumaran los efectos o actividades de sus componentes por separado"⁴.

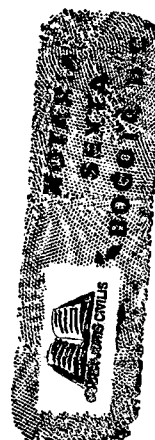
5.2 Conclusión.

Se considera que la individualización de los compuestos activos comprendidos en la combinación acá reivindicada, solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que permita concluir lo contrario. Sin embargo, este tipo de análisis se encuentra proscrito por nuestra legislación.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades citadas no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención por cuanto no divulgan específicamente las combinaciones reveladas en la presente solicitud de patente, y además las combinaciones reivindicadas presentan un efecto pesticida sinérgico (debidamente sustentado en la descripción), este documento **no** es una anterioridad válida que puedan afectar su novedad y/o nivel inventivo. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso es D1.

5.3. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la

⁴ Ibidem. Página 83.



202
103

invención "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO" a favor de MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. 29380 del 31 de Mayo de 2010, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO" a favor de MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
84100 Beer Sheva
Israel

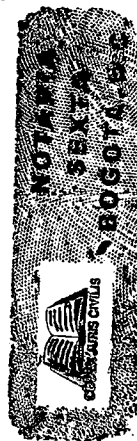
VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-13549-841-037-6
COLO-09608-843-002-8
MGM\MGM\ID-173594\WPCL9608
No. M-2010-173594\MGM



NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **01 JUL 2010**
Ante mi **AMPARO QUINTERO ASTURO,**
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C.
Compadecido(eron)

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Luz Clemencia Pérez
7742355-055.



704

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

Radicación N° 05-111846

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, contra lo que dicta la Resolución N° 29380 del 11 de mayo de 2010 donde se niega el otorgamiento de Patente de Invención, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 37 al 87 (capítulo descriptivo original)
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 88 al 91 (capítulo reivindicatorio original)
- Folios: 129 a 134 (capítulo reivindicatorio modificado)
- 1.3. Rta. del Solicitante: Folios: 129 a 134; 170 a 178 y 181 a 182.
- 1.4. Prioridad: 2 de mayo de 2003, Alemania, No.solicitud.10319590.4

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Combinaciones de productos activos con propiedades nematocidas e insectocidas basadas en trifluorbutileno".

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

La solicitud menciona que ya se han escrito determinados trifluorbutilenos heterocíclicos, pero no se ha descrito su actividad insectocida. Por otra parte también se conocen múltiples agroquímicos con propiedades insectocidas y acaricidas, sin embargo la actividad de estos no es siempre satisfactoria. Se ha encontrado ahora que las combinaciones de estos dos elementos tienen buenas propiedades nematocidas, insectocidas y/o acaricidas.

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A01N 43/78.

3. Fundamentos del Recurso

Argumento del señor memorialista.

"Los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención de mi representada SI reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención: Veamos: 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, nematocidas o insecticidas.

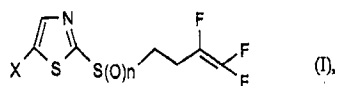
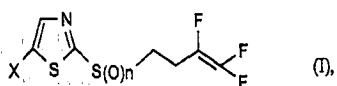
Es decir, que la indicación general que los compuestos revelados en la anterioridad D1 podrían formar formulaciones con otros agroquímicos con un espectro de actividad mayor y/o con un efecto pesticida sinérgico anticiparía los agentes sinérgicos de la presente invención, caracterizados porque tienen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

Respuesta técnica.

El documento WO 0102378 reconocido como la anterioridad D1 se encuentra presentando derivados de trifluorbutileno de fórmula (I), su proceso de obtención, composiciones nematocidas que los contienen y uso de los mismos. Adicionalmente se encuentra divulgando específicamente formulaciones de los trifluorbutilenos con otros agroquímicos conocidos tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas. Para estas composiciones se han reconocido efectos sinérgicos ya que la actividad de la mezcla excede la actividad de los compuestos individuales (página 8 líneas 23 a 27). Como ejemplos de combinaciones que exhiben actividad se encuentran los trifluorbutilenos de fórmula (I) combinados con aldicarb (página 13 línea 2), fipronil (página 13, línea 22); imidacloprid (página 13 línea 27); spinosad (página 14, línea 13); tebupirimifos (página 14, línea 14); tefluthrin (página 14, línea 15).

Por su parte en la solicitud se están presentando formulaciones en las cuales se encuentran presentes trifluorbutilenos de fórmula (I) combinados con uno o varios compuestos seleccionados de teflutrín, aldicarb, clotianidín, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad y fipronil.

En la figura 1 se muestran las estructuras propuestas para los 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.

De acuerdo a lo presentado, la anterioridad D1 presenta específicamente las mismas composiciones que se reclaman en la solicitud y estas composiciones no se encuentran presentadas como solo una generalidad ya que las combinaciones enumeradas 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 la anterioridad D1 ya que estos presentan la misma fórmula estructural y también presentan los mismos significados para los radicales sustituyentes. Por lo tanto, no es posible reconocer la novedad de la composición de la solicitud ya que es evidente identificarla dentro del estado del arte más cercano el cual se encuentra representado por la anterioridad D1.

Argumento del señor memorialista:

"Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para estudiar la novedad de la presente invención. Lo anterior, 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.

Bajo este esquema de análisis de la novedad de una invención, el documento D1 citado por su despacho claramente no destruye la novedad de las combinaciones (agentes) reivindicadas en la presente solicitud toda vez que las mismas no fueron nombradas explícitamente, es decir como ejemplos precisos de dichos documentos"

Respuesta técnica

De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente es clara la falta de novedad de la solicitud con respecto a la anterioridad D1; de otra parte, si se considera que la composición podría cumplir con algún requisito de

207

patentabilidad por el hecho de haber encontrado alguna actividad (que ya se había sugerido dentro de la anterioridad D1), esta 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 desafortunadamente ninguna de estas condiciones se encuentra presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud ya que en él no se especifica el 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. De tal manera que, el solicitante durante todo el trámite de la solicitud tuvo la oportunidad de realizar las aclaraciones 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.

Por lo tanto, el examen de novedad de la solicitud se realizó de la forma convencional por medio de la cual se comparan las características técnicas de la solicitud con respecto a las características técnicas de la anterioridad, en el caso que nos ocupa las características técnicas de la composición de la solicitud se encontraron de manera explícita en la anterioridad.

Argumento del señor memorialista:

" En efecto, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de combinaciones / composiciones específicas debidamente sustentadas por datos experimentales reales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:...."

"La obligatoriedad de este Manual no reside en su fuerza normativa intrínseca sino en que el mismo es mencionado por el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia cuando interpreta estas normas de la Decisión 486 y por ende, cuando establece cómo debe adelantarse el estudio de novedad de una invención.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carácter vinculante que tiene las interpretaciones prejudiciales del Tribunal para el Consejo de Estado y el hecho de que éste último revisa la legalidad de las decisiones adoptadas por su Despacho, consideramos que dicho Manual resulta relevante para el estudio de la novedad de la presente invención."

Respuesta técnica.

En el capítulo reivindicatorio de la solicitud no fue posible reconocer la especificidad de las composiciones con respecto al número de componentes que se encontraban constituyendo las mismas y tampoco las proporciones en las cuales estos se encontraban, por lo tanto la solicitud no presentaba los elementos necesarios para diferenciarla del estado del arte ya que no se presentaron combinaciones específicas, solamente la indicaciones de combinaciones entre principios activos para los cuales se conocían sus propiedades insecticidas y compuestos de fórmula 1 para los cuales también se conocían sus propiedades nematocidas.

De esta manera se le reitera al solicitante que el examen de novedad realizado a la solicitud procedió en una vía correcta ya que se realizaron las comparaciones pertinentes para las cuales no se presentan dudas con respecto a la similitud de las mismas.

Argumento del señor memorialista.

" Así entonces, es posible concluir que para ser pertinente en la evaluación de novedad de la presente invención, el documento citado debería revelar explícitamente las combinaciones específicas de la presente solicitud como ejemplos precisos y no simples indicaciones genéricas de las mismas,. El anterior esquema de análisis de la novedad de una invención es perfectamente concordante en todas las legislaciones y en la Doctrina Internacional en la medida que la búsqueda en más de una lista de componentes y la selección de combinaciones específicas dentro de un número indeterminado de posibles combinaciones a partir de la información necesaria para completar todas las características técnicas de la invención significa que la misma, como un todo, no había sido revelada en el estado del arte.

Así mismo, es igualmente claro que de acuerdo con la legislación y Doctrina que la forma como se hizo en el presente caso el examen de novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita pues llevaría al absurdo que la simple constatación de la previa mención de cada uno de los elementos constitutivos de la invención en diferentes apartes del arte previo, destruiría su novedad, cuando en algunos casos, la misma puede estar dada por la especial combinación de dichos elementos.

Respuesta técnica.

La divulgación que se realiza de la materia contenida en la anterioridad D1 se encuentra de la misma forma que la divulgación realizada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud. Para mayor ilustración se presentan textualmente los apartes del texto de la anterioridad D1 en donde se presentan las composiciones y la reivindicación 1 de la solicitud:

Apartes del texto de la anterioridad:

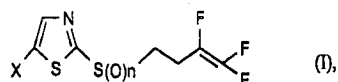
The active compounds according to the invention, as such or in their formulations, can also be used in a mixture with known fungicides, bactericides, acaricides, nematocides or insecticides, to widen, for example, the activity spectrum or to prevent the development of resistance. In many cases, this results in synergistic effects, i.e. the activity of the mixture exceeds the activity of the individual components.

Examples of particularly advantageous mixing components are the following:

abamectin, acephate, acetamiprid, acrinathrin, alanycarb, aldicarb, aldoxycarb, alpha-fipronil, fluazinam, fluazuron, flubrocycythrinate, flucycloxuron, flucythrinate, imidacloprid, isazofos, isofenphos, isoxathion, ivermectin, salithion, sebufos, silafluofen, spinosad, sulfotep, sulprofos, tau-fluvalinate, tebufenozide, tebufenpyrad, tebupirimiphos, teflubenzuron, tefluthrin, temephos, temivinphos, terbufos, tetrachlorvinphos, theta-cypermethrin,

Reivindicación 1 de la solicitud:

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 teflutrín, aldicarb, clotianidín, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fórmula (IIA).

Como se puede apreciar en la comparación de los textos tanto en la anterioridad D1 como en la solicitud se están presentando los mismos compuestos de fórmula (I) y las combinaciones se presentan tanto en la anterioridad D1 como en la solicitud, por lo que indudablemente la solicitud no presenta Novedad.

Argumento del señor memorialista.

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente nuevamente a su Despacho que la presente invención SI es una invención patentable por las siguientes razones: Inicialmente, mi representada reitera a su Despacho 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. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriormente inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Así entonces además de que las combinaciones específicas de la presente invención solamente fueron descritas de manera general en la anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de presente que el efecto logrado por el solicitante (efecto pesticida sinérgico) tampoco se demuestra en dicha anterioridad.

Esta 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"

Respuesta Técnica

Como ya se ha explicado en los apartes anteriores la solicitud carece de NOVEDAD al encontrar descritas las composiciones de la solicitud de la misma forma como se encuentran presentadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud. Por lo tanto, el hecho de no revelar las características técnicas esenciales en la solicitud para que la composición de la solicitud pueda ser diferenciada 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, si las composiciones ya que se encuentran reveladas en el estado del arte, no es posible reconocerles que tengan Nivel Inventivo solo por el hecho de realizar ensayos de rutina para establecer las proporciones en las cuales los principios activos pueden presentar un mayor efecto. Para el técnico medio versado en la materia el hecho de realizar estos ensayos es rutinario durante el desempeño de su oficio; por lo que las composiciones que se obtengan no presentan ninguno de los requisitos de patentabilidad que exige la Decisión 486.

Argumento del señor memorialista.

" No tener en cuenta esta consideración podría llevar al absurdo de que un inventor, solo porque describió muy ampliamente su solicitud de patente sin comprobación científica alguna impediría que se otorgaran patentes para

desarrollos posteriores científicamente comprobados. Bajo esta perspectiva, se desalentaría el desarrollo científico y los fundamentos del sistema de patentes colapsarían.

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección como una forma de invención patentable. Es decir, si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un efecto inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una invención de selección.

Así entonces, debido 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 presentan un efecto o propiedad técnica descrita en el arte anterior y que además es inesperada". Así entonces, además de que los compuestos de la presente invención solamente fueron descritos de manera general en la anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de presente que el efecto mencionado por el solicitante tampoco es demostrado en dicha anterioridad".

Respuesta técnica.

Se reitera que las composiciones presentadas en la solicitud ya se encontraban divulgadas en la anterioridad D1 y el efecto inesperados que el inventor de la solicitud determinó para tales composiciones ya se había previsto en la misma anterioridad D1; por lo tanto las composiciones de la solicitud no presentan Novedad.

De otra parte, dentro de la Decisión 486 no se consideran las patentes de selección como materia a patentar ya que en ninguno de los artículos de dicha Decisión se especifica que tal figura exista. Por lo tanto, las patentes de selección existen como una ficción jurídica a nivel de excepción para la patentabilidad en las legislaciones que lo tienen taxativamente establecido y que tienen su origen en la Oficina Europea de Patentes bajo la normativa de la Convención Europea de Patentes. En la EPO la legislación permite la doble patentabilidad de algunas materias y por lo tanto permite las patentes de selección mediante excepciones de conflictos de doble patentabilidad.

Argumento del solicitante.

"En efecto, D1 se limita a presentar una lista de pesticidas como ejemplos y especulan que las mezclas podrían proporcionar un efecto sinérgico (Ver D1 página 8, línea 23-27). Sin embargo, ninguna de las composiciones divulgadas en la presente invención se nombraron como ejemplos precisos en dicho documento y mucho menos el efecto pesticida sinérgico de las mismas. De tal manera que, la actividad superior de las combinaciones específicas acá reivindicadas representa un resultado sorprendente que no podría ser deducido de ninguna manera a partir de lo revelado en D1.

Por lo tanto, resulta claro que las enseñanzas de D1 se refieren a una simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado de composiciones. Este tipo de enseñanzas generales no pueden ser objeto de patente de invención porque las mismas carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que carecen de sustentación científica alguna (que pueden llegar a constituir ciencia ficción) y adicionalmente no anticipan científicamente la solución a un problema técnico.

Así entonces, debido a que la presente invención se refiere a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico debidamente sustentado en la descripción, que constituye a una mejora en los resultados, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente también se debe tener como inventiva, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes: *"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar se sumaran los efectos o actividades de sus componentes por separado"*

Respuesta técnica

El solicitante reitera su punto de vista con respecto a las patentes de selección y reitera que es necesario reconocer el nivel inventivo de la misma, lo que resulta totalmente contrario a la posición de esta oficina ya que en la legislación vigente (decisión 486) no se establece que la figura de patentes de selección y el hecho de haber encontrado actividad a unas composiciones que se encuentran reveladas en el estado de la técnica más cercano no le confiere ninguna protección de patente ya que este es un trabajo de rutina para un técnico medio en la materia el cual no involucra ninguna actividad inventiva ya que las propiedades de los compuestos ya se habían predicho en el estado del arte.

4. Conclusión.

De acuerdo a todas las consideraciones presentadas anteriormente y debido a que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución N°29380 del 11 de mayo del 2010 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención, se recomienda ratificar dicha Resolución donde se niega el Privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 6 (folios: 181 a 182).

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Bogotá, D.C., 21 de Octubre del 2010.

CONCEPTO TÉCNICO No. 3772	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202064
-------------------------------------	--