

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-111846- -15-0 Fecha: 2011-03-11 08:17:59
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ Folios 1

Señor (a) (es)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
CARRERA 4ª NO. 72 - 35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 12654
Fecha : 10/03/2011
Expediente : 5-111846
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

912654
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 3º 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 TRIFLUOROBUTILENO", 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.

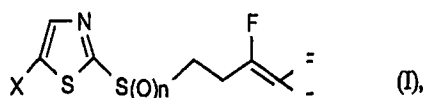
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de julio de 2010, con el número 05-111846 00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTDA., interpuso 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 trifluorobutileno 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

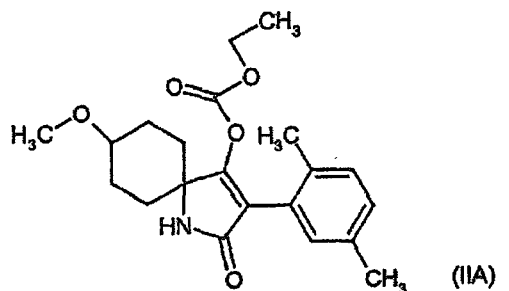
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 111846

- (b) *uno a varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebufosmeto, 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 conculda 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

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 descubre 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

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), tebuipirimifos (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, tebuipirimfos, espinosad y fipronil.

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

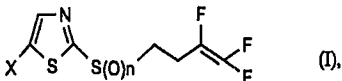
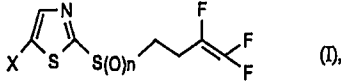
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

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

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 la 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, alfafipronil, fluazinam, fluazuron, fluocitrinato, flucicloxuron, flucitrinato, imidacloprid, isazofos, isofenfos, isoxation, ivermectina, salithion, sebufos, silafluofen, sulfotep, sulprofos, tau-fluvalinato, tebufenozide, tebufenpirad, tebupi rimfos, tebufenozide, teblufenzurón, teflutrina, temefos, terbufos, tetraclorvinfos, theta-cipermetrina" (original en inglés) (Fl. 122, pág. 8).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

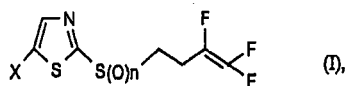
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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, tebupirimfos, 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

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 mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

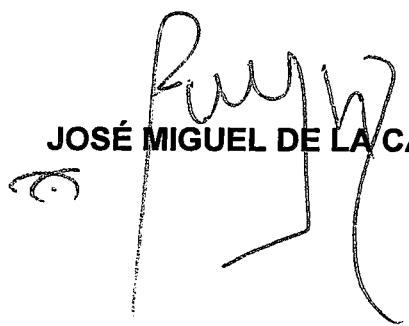
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 29380 de 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

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.

Concepto técnico sobre demanda ante el Consejo de Estado de las resoluciones No. 29380 del 31 de mayo de 2010 y No. 12654 del 10 de marzo de 2011, en las cuales se decidió sobre la solicitud de patente radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número interno de radicación 05-111846

Concepto técnico 12 de julio de 2012

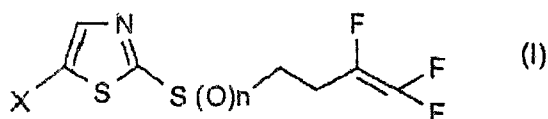
1. Sobre los argumentos de la demanda se responde lo siguiente:

Respecto al objeto de la solicitud denegada

Sea lo primero advertir, que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio denegado se refiere a:

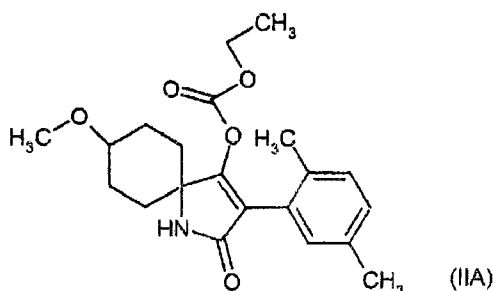
Agentes sinérgicos caracterizados porque tienen un contenido de una combinación de productos activos, que abarca:

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



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)*



Así entonces esta Superintendencia aclara a su despacho un primer punto en cuanto a que la materia denegada no corresponde a una selección específica de combinaciones sinérgicas, como lo argumenta el solicitante, por el contrario incluye múltiples combinaciones que bien podrían ser combinaciones simples binarias, pero también podrían ser combinaciones complejas que incluyan múltiples ingredientes activos. De tal forma que el alcance de la materia denegada no tan específico como lo indican los argumentos de la solicitante.

- *Respecto al requisito de Novedad la solicitante cita algunas referencias que aclaran el concepto de novedad así:*

"Antes de analizar el cumplimiento de dicho requisito respecto de la invención que nos ocupa, es necesario entender y analizar correctamente en qué consiste el criterio de Novedad.

Como ya se mencionó anteriormente, el artículo 16 de la Decisión Andina 486 señala que es posible establecer que existirá Novedad cuando la invención cuya protección se pretende no se encuentre comprendida en el estado de la técnica.

Vale recordar que el Tribunal Andino ha dicho, respecto de la correcta interpretación del Estado de la Técnica, y del análisis del requisito de Novedad, lo que a continuación se cita:

"Este Tribunal ha considerado que para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: (Tribunal Andino de Justicia Proceso 39-IP-2000.)

a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador

técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto;
 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de solicitud o la de la prioridad reconocida;
 c) determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad,
 d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica"

Con posterioridad a la sentencia mencionada, el Consejo de Estado ha reiterado el criterio establecido por el Tribunal Andino de Justicia para el análisis de Novedad de la siguiente manera: (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009. Expediente N° 2003-00256. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno)

"El Tribunal reitera que para verificar la Novedad de la invención se deben observar las siguientes reglas:

- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la que puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Comparar la invención solicitada con la regla técnica. "

De igual forma, el citado Tribunal Andino en interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-2010 ha manifestado respecto del requisito de Novedad lo que a continuación se señala:

"El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de Novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla."

Como se observa, una anterioridad capaz de desvirtuar la Novedad de una invención cuyos méritos están siendo evaluados, deberá permitir que el objeto de la última sea derivado en forma clara, directa y precisa de las revelaciones de la primera."

Como bien lo indica la Solicitante el requisito de novedad esta enmarcado en el artículo 16 de Decisión 486 el cual 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."

Esta Oficina aclara a su despacho que una invención se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. Este no es el caso y tal como se indicó durante todo el tramite, los agentes denegados se encuentran comprendidos en el estado del arte citado, es decir en el documento WO01/02378 (D1), por lo tanto carecen de novedad.

Mas aún, esta Oficina realizó una evaluación correcta de la novedad de los agentes sinérgicos de interés que esta de acuerdo con los lineamientos y sentencias citados por la solicitante.

Primero, se concretó la regla técnica aplicable a la patente teniendo en cuenta la materia contenida en las reivindicaciones, es decir, se determinó el estado de la técnica cercano a la invención, que corresponde al citado documento D1, el cual divulga las mismas combinaciones sinérgicas.

Segundo, se tuvo en cuenta la fecha de prioridad de la solicitud denegada con la fecha de publicación del documento citado y se encontró que efectivamente el documento D1 fue publicado en una fecha anterior (11 de enero de 2001) que la fecha de prioridad de la solicitud denegada (02 de mayo de 2003).

Tercero, se determinó el contenido de la anterioridad en su totalidad y no solamente la divulgación de los ejemplos, dado que el documento citado es un todo y su divulgación comprende no sólo la información contenida en los ejemplos sino la información contenida en la descripción y en capítulo reivindicatorio.

Cuarto, se comparó entonces la materia comprendida en la anterioridad y la materia que fue reclamada en la solicitud denegada y se concluyó que era la misma, así que no cumplía con el requisito de novedad.

Esta Superintendencia reitera que del estudio de novedad realizado se concluye fácilmente que la materia denegada esta divulgada de formara, clara, precisa y

directamente divulgada en el documento D1.

Posteriormente la solicitante cita el manual andino de patentes e indica que:

"(...) Manual Andino creado por la Oficina Internacional de la OMPI es una herramienta que ha posibilitado entre otros temas, la armonización del requisito de Novedad en países pertenecientes a la normativa comunitaria (...)"

"Para determinar la Novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de Novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica."

"Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones'."

"Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de Novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva."

"Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la Novedad de un objeto reivindicado"

"(...) Visto lo anterior, es importante resaltar que una anterioridad será capaz de desvirtuar la Novedad de solicitud de patente siempre que la divulgación hecha por dicha anterioridad sea de tal envergadura que muestre explícitamente cada uno de los elementos que componen la invención bajo estudio, siempre recordando que es de amplio reconocimiento en el área de las patentes que una divulgación de carácter general no podrá afectar la Novedad de una divulgación particular."

Frente a esta argumentación esta Superintendencia aclara a su despacho que el análisis de novedad realizado ha seguido cada uno de los ítems enunciados en el Manual Andino de Patentes. Esta Oficina se permite reiterar que:

En el documento D1 se divulga explícitamente combinaciones sinérgicas que comprenden el mismo derivado de trifluorbutileno de fórmula (I) combinado con otros ingredientes activos insecticidas entre los cuales se incluyen específicamente aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebufenozide, teflutrin (página 13 y 14 del documento D1). Esta conclusión deriva de una comparación elemento a elemento entre la materia de la reivindicación independiente y el contenido de todo el documento D1.

Asimismo esta oficina reitera que todas las características técnicas de la reivindicación independiente de la solicitud denegada se encuentra explícitamente descritas en la anterioridad D1 y se encuentra relacionada en el mismo sentido, es decir los componentes no se encuentran divulgados de forma independiente, sino que se encuentran íntimamente relacionados en una combinación sinérgica, igual que en la solicitud denegada. Esta Oficina resalta que la materia denegada no incluye ninguna característica técnica, aunque fuere banal, que no se encuentra contenida en el documento D1. Así entonces, ya está más que claro que las combinaciones o agentes sinérgicos denegados habían sido plenamente divulgados en el documento D1 y definitivamente no son nuevos.

- Frente a las patentes de selección la solicitante argumenta que:

- Del manual Andino

"El Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes de invención en países de la Comunidad Andina", al referirse al requisito de Novedad (artículo 16 de la decisión 486 de 2000) acepta claramente la patentabilidad de las invenciones de selección como se expone en la continuación:

"En el caso de invenciones de selección, por ejemplo, la selección de un subgrupo de compuestos en una fórmula Markush que cumplen el requisito de Novedad. En este caso tiene nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el"

arte anterior y que además es inesperada". Específicamente en el área de las patentes relacionadas con la química, el citado Manual confirma este entendimiento como se muestra a continuación:

"Una fórmula general no destruye la Novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la Novedad de una fórmula general" (Subrayado fuera de texto) (...)

Como se puede evidenciar de la lectura de las anteriores citas del Manual, la invención denegada es en efecto una PATENTE DE SELECCIÓN a la cual no se le puede negar la patentabilidad de plano por ausencia de Novedad por cuando parámetros o expresiones generales se encuentren descritos en una anterioridad.(...)"

- De las Directrices de la Convención Europea

De conformidad con la definición propuesta por la Guía de Examen de la Oficina Europea de Patentes: Una invención de selección "se refiere a selecciones de elementos individuales, sub-grupos, sub-rangos, que no han sido mencionados explícitamente, dentro de un grupo de elementos o rangos de valores más extenso y la patentabilidad de las invenciones de selección ha sido aceptada expresamente en la sección C, capítulo IV, numeral 9.8 de la Guía de Examen de la Oficina Europea de Patentes"

- De la Guía de examen de la Oficina Española

" (...) De acuerdo con estas Directrices existen dos grupos de invenciones de selección: El primero lo constituyen invenciones que consisten en una elección de entidades individuales no divulgadas de forma explícita y ejecutable ("enabling disclosure") en una divulgación genérica previa. El segundo grupo lo forman invenciones en las que se elige una subpoblación o un subrango que está dentro o solapa con la población o rango descrito en el estado de la técnica. Este subrango debe (i) ser más estrecho que el ya descrito (ii) estar suficientemente alejado del subrango preferido descrito en los ejemplos y (iii) no ser una mera selección arbitraria del estado de la técnica

- De las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente de la Oficina Española de patente y Marcas OEPM

"Sin embargo, en principio, lo general no anticipa lo particular. Así, un elemento del estado de la técnica generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación bajo estudio trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, sí carecería de Novedad. Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que no llevaría a la persona experta en la materia a considerarla como materia implícita"

Esta Superintendencia aclara a su Despacho que no ha hecho una interpretación errónea de la Norma ni de las guías existentes y es claro que una divulgación general no destruye la novedad de un subgrupo específico, solamente que en este caso el subgrupo no es específico como trata de hacerlo ver el solicitante, nuevamente se llama la atención de su despacho en cuanto a que la materia denegada no se trata simplemente de un par de combinaciones específicas, sino que se trata de múltiples posibles combinaciones que incluyen no solamente combinaciones de dos componentes sino que podrían cubrir mezclas de hasta de mas de diez ingredientes activos, en una proporción de combinación no determinada, puesto que no hace referencia a ninguna proporción en la reivindicación independiente.

Esta superintendencia realizó un análisis cuidadoso de la materia reclamada y de la materia divulgada en el documento D1 y ha concluido que los agentes sinérgicos denegados no eran nuevos, ni se podían considerar como una selección novedosa a partir de la divulgación mas general de D1 por las razones anteriores. Nuevamente hay que resaltar que la reivindicación independiente no presenta ninguna característica ni siquiera banal que la haga nueva.

Ahora bien, tal como se ha descrito en las múltiples fuentes que ha citado la solicitante, se reconocerá una patente de selección en un rango estrecho en comparación con la divulgación inicial que es la que presente la materia, en este

caso las combinaciones sinérgicas, de forma especulativa, no obstante, para el caso de esta solicitud, la materia reclamada no se trataba de un subgrupo específicamente definido, sino que por el contrario, se trataba también de una generalidad especulativa. Esta Oficina no encuentra ningún argumento técnico para suponer que la materia reclamada presentada también como una generalidad se deba considerar un sub grupo específico al cual se le deba reconocer la novedad.

Esta Oficina aclara a su despacho que las interpretaciones presentadas en el Manual Andino en relación con las patentes de selección y las formulas Markush no deben ser directamente extrapoladas a un caso como este de combinaciones. Para aclarar esta afirmación tomemos un ejemplo simple así: la patente 1 divulga una formula química Markush A, en donde un radical cualquiera R toma los significados alquilo de 1 a 20 átomos de carbono y la patente 2 reclama una formula química Markush A, en donde el radical R tome el significado de por ejemplo isopropilo. En este caso la patente 2 es una patente de selección, puesto que se seleccionó un radical específico de una divulgación mas general, pero no solamente se selección sino que fue necesario derivarlo de una expresión genérica como lo es alquilo de 1 a 20 átomos de carbono. En el presente caso no fue necesario derivar los agentes denegados de una divulgación mas general, sino que esa divulgación presentaba de manera clara, precisa y directa las combinaciones entre el mismo derivado trifluorbutileno de formula (I) y agentes insentidas como son fipronil, aldicarb, imidacloprid, spinosad, tebupirimifos, teflutrin y o mezclas de ellos, como lo requiere la norma.

- El solicitante argumenta frente a las consideraciones de la SIC e interpretación errónea que:

"A pesar de haber aplicado la SIC el artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000 para el estudio de Novedad, dicha aplicación fue errónea por cuanto dio un alcance diferente al consagrado en la norma por cuanto la Decisión Andina no menciona las patentes de selección dentro del grupo de la materia exceptuada de patentabilidad y por lo tanto, deben ser objeto de estudio de patentabilidad de fondo por el Despacho.

La aplicación correcta del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 frente al análisis de Novedad de una patente de selección debe hacerse partiendo de la base de que el contenido general que tiene la anterioridad que constituye el estado de la técnica, no afecta la Novedad de los elementos seleccionados y desarrollados específicamente en la nueva invención (...)

(...) De otro lado, en los citados argumentos expuestos por la SIC, es igualmente claro el error de interpretación de la SIC frente al requisito de Novedad por cuanto no es admisible concluir que por haberse utilizado elementos ya conocidos dentro del estado de la técnica, la invención carecía de NOVEDAD pues se desconoce, con ese simple juicio de valor, el arduo trabajo investigativo efectuado por los inventores al seleccionar de diferentes listas de bactericidas, fungicidas, insecticidas, nematocidas, acaricidas los compuestos requeridos para obtener una e combinación con las características deseadas en la invención objeto de estudio (...)"

Esta Superintendencia aclara a su despacho que contrario a lo que afirma la solicitante, no se dio un alcance diferente al consagrado en la norma, es decir, el artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000. Siendo completamente estrictos la norma solo indica que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica" en este sentido y siguiendo únicamente lo exige la norma, la materia denegada esta claramente comprendida en el documento D1 y no cumple con el requisito de novedad, una vez más, el capitulo reivindicatorio denegado no presenta ni siquiera alguna característica banal que lo haga novedoso. Esta Oficina aclara que la norma no impone como obligatoria la premisa de que lo general no afecta lo particular, ni siquiera lo menciona así como tampoco menciona a las patentes de selección. Por lo tanto la conclusión de la solicitante en cuanto a que se hizo una interpretación errónea a partir de lo que indica la norma es una conclusión equivocada.

Ahora bien, esta Oficina aclara a su despacho que aunque el manual andino no es una norma de estricto cumplimiento, no ha sido desconocida su información, así como tampoco han sido desconocidas las demás referencias citadas por la solicitante. tal como se ha venido argumentando la materia denegada no

representa un subgrupo específico a partir de una generalidad especulativa, la materia denegada representa una generalidad especulativa de una divulgación también general.

- Posteriormente frente al requisito de Nivel inventivo la solicitante indica que:

"Inicialmente resulta fundamental poner de presente que de acuerdo con la práctica de patentes y con el citado Manual Andino de Patentes, los requisitos de patentabilidad son concurrentes, de tal manera que si no está presente uno solo de ellos, la decisión debe ser negar la patente solicitada.

Por esta razón, la Oficina de Patentes no está obligada a efectuar un estudio de nivel inventivo cuando ha decidido negar la patente con base en la ausencia de nivel inventivo, pues la comprobación de la ausencia de uno solo de los requisitos le impide en últimas el otorgamiento del privilegio. Es claro que esta práctica esta orientada entonces a no desgastar la Administración en exámenes que no son relevantes dentro del trámite de la patente.

Sin embargo, en el presente caso y específicamente al momento de expedir la resolución que confirmó la negativa de la patente, la Oficina de Patentes no solo no dio cumplimiento a esta práctica sino que al hacerlo violó el debido proceso de mi representada, por cuanto si bien en el acto inicial mediante el cual denegó la patente solamente hizo referencia a la falta de novedad, en la segunda resolución concluyó que la invención carecía también de nivel inventivo.

Al proceder de esta forma la Oficina de Patente, impidió a mi representada controvertir, al momento de presentar el recurso de reposición, la supuesta ausencia de nivel inventivo, en la medida que la decisión de negatoria de la patente estaba sustentada exclusivamente en la ausencia de novedad. (...)

Por esta razón, la Administración violó el debido proceso de mi representada, por cuanto estando limitada a la discusión de los fundamentos de hecho y de derecho de su decisión inicial, en el acto administrativo que confirmó la decisión inicial, y frente al cual manifestó expresamente que no había recurso alguno, invocó nuevos fundamentos para sustentarla y confirmarla."

Esta Oficina aclara a su que no se ha violado el debido proceso y que tanto en la resolución de negación como en la resolución del recurso de reposición se mantuvo el mismo argumento frente a la carencia de novedad de los agentes de interés. La solicitante trata de confundir posiblemente frente a una aclaración adicional presentada en el recurso así:

"De otra parte, no es posible reconocerle nivel inventivo a las composiciones solo 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 un técnico medio versado en la materia el hecho de realizar estos ensayos es rutinario durante el desempeño de su oficio"

No obstante, dicha aclaración se dio en respuesta a argumentos de la solicitante dentro del recurso a favor del nivel inventivo de la materia denegada. Esta Superintendencia estaba en la obligación de dar respuesta a cada uno de los argumentos presentados en el recurso entre los cuales se incluyeron argumentos relacionados con el nivel inventivo, sin embargo esto no implica que esta superintendencia haya presentado argumentos adicionales para soportar su decisión de negación y que por ello se le haya violado el debido proceso a la solicitante.

Posteriormente se indica que:

"Como ya se mencionó anteriormente, el artículo 18 de la Decisión Andina 486 señala que es posible establecer que existirá nivel inventivo cuando la invención cuya protección se pretende no resulte obvia o no se derive de manera evidente del estado de la técnicas', para una persona medianamente versada en campo del arte correspondiente.

Vale recordar que el Tribunal Andino ha dicho, respecto de la correcta interpretación del Estado de la Técnica, y del análisis del requisito de Nivel Inventivo, lo que a continuación se cita:

"Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la Novedad de un invento. En efecto, con el requisito de nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

En este punto vale preguntarse qué debe entenderse por obvio o que derive de manera evidente del estado de la técnica. Dicha expresión se refiere a aquello que no necesita de prueba alguna para saber su resultado porque existen instrucciones específicas para su obtención o porque existen sugerencias tan claras y precisas que no podría haber otro resultado posible. Es decir, cuando no existen instrucciones específicas que apunten al resultado que se evalúa o, inclusive existiendo sugerencias sobre dicho posible resultado, existe la posibilidad que dichas sugerencias pudieran producir varios otros resultados, es claro que el resultado o invento evaluado sí tiene nivel inventivo.

Argumentos que demuestran Nivel Inventivo de la solicitud cuya protección fue negada.

Es de señalar que D1 se limita a presentar una lista extensa de posibles mezclas de estos con los compuestos de formula (I) 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, ni ofrecen indicación alguna para que el técnico medianamente versado en la materia escoja de tan extensas posibilidades, las que específicamente se señalan en la invención, consiguiendo el efecto sinérgico que presentan las combinaciones reivindicadas.

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 (...)

Esta Oficina aclara a su Despacho que pese a que la materia denegada definitivamente no es nueva frente al documento D1 es contradictorio controvertir argumentos a favor del nivel inventivo dado que ello implicaría una diferencia frente al estado del arte, la cual sería la responsable del salto cualitativo en la técnica, no obstante no la hay. No hay nada nuevo o diferente en la materia denegada. Pero podemos retomar el argumento presentado en el recurso en cuanto a eventuales proporciones que pudieron ser determinadas por diversos ensayos rutinarios y para las cuales se encontró un sinergismo o actividad mejorada frente a la acción de los componentes individuales.

Ahora bien, esas eventuales proporciones, que representarían la eventual diferencia, no provocan un resultado inesperado, dado que el mismo documento D1 había indicado que las combinaciones entre derivados de trifluorbutileno de formula (I) y agentes insecticidas como aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimifos, teflutrin proporcionan una mejora en actividad frente a la actividad de los compuestos individuales. Así que el efecto sinérgico de alguna combinaciones binarias no representa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por lo tanto las eventuales combinaciones en proporciones definidas (que no fueron reclamadas en la reivindicación independiente) no sería desde ningún punto de vista inventivas.

No obstante, todas estas suposiciones confirman una vez mas que la materia denegada no presenta ninguna característica novedosa frente al documento D1, por lo cual esta Superintendencia ratifica que dicha solicitud no merece la protección por patente dado que protege materia ya conocida.