

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78938

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-123059

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de julio de 2012, con el No. 12-123059-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS ACARICIDAS Y/O INSECTICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/050453 del 14 de enero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 659 del 2 de enero de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) (cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-123059-00005-0000 del 26 de Julio de 2013, dio respuesta a la sociedad opositora y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 21 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A.

Argumenta el opositor, que la presente invención carece de Novedad frente al documento US2003185813 publicada el 2 de Octubre de 2003, titulada ACTIVE SUBSTANCE COMBINATIONS WITH INSECTICIDAL AND ACARICIDAL PROPERTIES.

Análisis de la respuesta presentada por la sociedad solicitante.

La sociedad solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, un nuevo ejemplo y argumenta que frente a las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, el documento presentado no afectaría el objeto de la presente invención, puesto que se está restringiendo el objeto real de la presente invención.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad, toda vez que las modificaciones realizadas superan los argumentos presentados por la sociedad opositora.

CUARTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78938

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-123059

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 y 2 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Es así, que la(s) reivindicación(es) 3 a 12 y 16 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-123059-00005-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso de las combinaciones previamente reclamadas en las reivindicaciones 1 y 2.

Por otra parte las reivindicaciones 17 a 21, que se encuentran encabezadas con la palabra 'procedimiento', en realidad está(n) referida(s) al uso de la combinación reclamada en la(s) reivindicación(es) 1 y 2. Nótese que la(s) reivindicación(es) 17 a 21 claramente indica(n) como paso único de los supuestos procedimientos 'actuar sobre los parásitos...' (Reiv. 17) / 'usando las combinaciones...' (Reiv. 18-19) / 'actuar sobre los parásitos...' (Reiv. 17), una combinación o kit de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 13 o 15 respectivamente, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 13 a 15 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-123059-00005-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, debido a que no es(son) clara(s) porque no permiten a la persona medianamente versada en la materia determinar cual es el verdadero alcance de las citadas reivindicaciones. No se entiende como una combinación puede estar conformada por el compuesto de fórmula (I), abamectina **" y fauna auxiliar"**, ya que este citado último componente de la combinación corresponde a un organismo vivo lo cual no es correcto.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 13 a 15 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78938

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-123059

de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMBINACIÓN QUE COMPRENDE ESPIROMESIFENO Y ABAMECTINA COMO ACARICIDA Y/O INSECTICIDA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMBINACIÓN QUE COMPRENDE ESPIROMESIFENO Y ABAMECTINA COMO ACARICIDA Y/O INSECTICIDA "

Clasificación IPC: A 01 N 43/08 / 41/02 // H 01 H 63/00 / 67/00 // G 05 G 5/05.

Reivindicación(es): 1 y 2 incluida(s) en el radicado bajo el N° 12-123059-00005-0000.

Titular(es): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.

Domicilio(s): Monheim, Alemania.

Inventor(es): Reiner Fischer, Veronica Companys Garcia, Estuardo Jara Dominguez, Heike Hungenberg y Peter Meisner.

Prioridad(es) N°: EP 10151415.6 **Fecha:** 22 de enero de 2010
61/297,395 **Fecha:** 22 de enero de 2010 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2011/050453 **Fecha:** 14 de enero de 2011.

Vigente desde: 14 de enero de 2011 **Hasta:** 14 de enero de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 3 a 21, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78938

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-123059

patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GmbH, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
negocios@optimum-co.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez