

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de enero de 2006, con el No. 06-000695, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/006913 del 25 de junio de 2004.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto.

TERCERO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de diciembre de 2007, con el número 06-000695-00005-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de la sociedad PROCAPS S.A., presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fl. 147).

CUARTO: Que mediante Oficio No. 3483, notificado el 7 de marzo de 2008, se corrió traslado del documento de oposición al solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. Mediante escrito radicado con el número 06-000695-00008-0000 del 1 de septiembre de 2008 dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente y allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 7152, notificado el 26 de junio de 2009 y Oficio No. 1884, notificado el 12 de febrero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 22 de septiembre de 2009 y el 7 de mayo de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y

40529

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

presentó aclaraciones. Con la respuesta del 22 de septiembre de 2009 se allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486. Adicionalmente, la doctora Luz Clemencia de Páez presentó sustitución de poder del doctor Emilio Ferrero a su favor, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

SEPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) *para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*".

OCTAVO: Que la reivindicación 1, contenida en el folio 222, no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a combinaciones de productos activos, constituidas por cetoenoles cíclicos conocidos y por otros activos insecticidas conocidos. Estas combinaciones son adecuadas para la lucha contra las plagas animales, tales como insectos y ácaros indeseables.

La solicitud plantea que determinados cetoenoles cíclicos tienen propiedades herbicidas, insecticidas y acaricidas y que un gran número de otros compuestos, tales como diamidas del ácido ftálico, heterociclos, compuestos orgánicos de estaño, benzoilureas y piretroides, también tienen propiedades insecticidas y acaricidas; sin embargo, el efecto y la actividad no es siempre satisfactoria.

La solicitud en estudio proporciona la combinación de los cetoenoles cíclicos y al menos una amida de ácido ftálico, tiene actividad sinérgica.

8.2. Oposición presentada por Procaps S.A.

8.2.1. Argumentos de la opositora

Como se anunció en el tercer considerando, se presentó oposición por parte de la doctora Eliana Isaura Moreno Bohorquez, en su calidad de apoderada de PROCAPS S.A.

En la oposición presentada se argumentó que la presente solicitud carece de novedad frente al documento D1, WO 02087334, al considerar que, este documento *"revela similarmente una composición que incluye agentes nocivos para el control de organismos con efecto sinérgico que comprende como*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

ingredientes activos uno ó varios compuestos seleccionados de los derivados de fatalamidas representados por el (sic) fórmula general (I) útiles como insecticida o acaricida y uno o varios compuestos seleccionados de los compuestos que tienen actividad insecticida, acaricida o actividad nematocida" (Fls. 132 y 133). En consecuencia, el opositor afirmó que, a la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud, ya era conocida una composición que incluye agentes nocivos para el control de organismos útiles como acaricida, sobre la cual se busca protección, pues como se demostró, con base en el documento D1, era parte del arte anterior.

Adicionalmente, la opositora indica que la materia reclamada en esta solicitud (según el primer capítulo reivindicatorio), no tiene aplicación industrial, debido a que reclama usos.

La opositora sustenta lo anteriormente expuesto con el fin de que se niegue la patente requerida en la presente solicitud, por no cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial (Fl. 134).

8.2.2. Respuesta del solicitante a la oposición presentada

El solicitante en su respuesta, frente a lo argumentado por la opositora, decide modificar el capítulo reivindicatorio y limitar a una composición específica de dos elementos. Adicionalmente, suprime las reivindicaciones de usos y métodos, concluyendo que el nuevo capítulo reivindicatorio es novedoso, inventivo y que tiene aplicación industrial.

8.2.3. Sobre la oposición

La composición de interés (combinación del compuesto de fórmula (II-1) "Flubendiamid" y el compuesto de fórmula (I-b-1) "spiromesifen") no es nueva a partir del documento WO02087334, citado por la parte opositora, tal como se sustentará en el numeral relativo a la novedad.

En consecuencia, la oposición presentada por PROCAPS S.A. se encuentra fundada, razón por la cual será tenida en cuenta para efectos de la presente decisión.

8.3. Determinación del estado de la técnica

8.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de julio de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 103 30 723.0.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 238 del expediente en estudio.

8.3.2. Documentos del estado de la técnica

Teniendo en cuenta el documento presentado por el opositor y consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se tiene que el documento WO 02/087334, titulado "*Pests control agent composition and method of using the same*", con fecha de publicación del 7 de noviembre de 2002, anterior a la fecha de la prioridad invocada, corresponde al documento del estado de la técnica más cercano.

8.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica 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".

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo¹. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

¹ SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.
Página 4 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

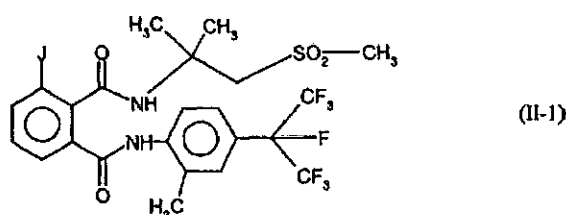
Rad. PCT/06-000695

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención².

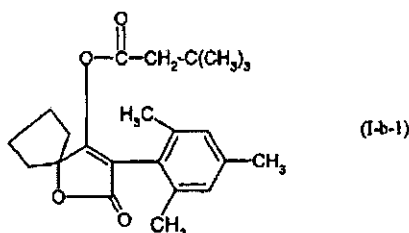
En el presente caso, la combinación de productos activos, reivindicada, carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada de manera previa en el estado de técnica.

En efecto, la presente solicitud de patente divulga un agente que contiene los siguientes compuestos:

- compuesto de fórmula (II-1) "flubendiamid":



- y compuesto de fórmula (I-b-1) "spiromesifen":



Por su parte, la anterioridad WO 02/087334 divulga agentes para el control de plagas, en donde se combinan derivados de amida de ácido ftálico con uno ó más compuestos seleccionados entre insecticidas, acaricidas ó nematicidas.

Se observa que el compuesto flubendiamid está claramente divulgado en la anterioridad WO 02/087334 (compuesto 130). Así mismo, dicha anterioridad

² Proceso 13-IP-2010.
Página 5 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

divulga su combinación con otros insecticidas conocidos en el estado de la técnica, entre ellos, específicamente, se cita el compuesto spiromesifen (ver equivalente EP1380209, Fl. 155).

En consecuencia, el documento WO 02/087334 ya había divulgado la combinación específica entre el flubendiamid y el spiromesifen, equivalente al agente presentado en la solicitud.

Por lo tanto, el objeto reivindicado carece de novedad, razón por la cual la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

El solicitante afirmó que tenía "la expectativa legítima de que la patente le fuera otorgada sobre los argumentos presentados, los cuales demostraban la patentabilidad de la composición reivindicada. Sin embargo, en la nueva acción oficial su Despacho considera con base en el mismo documento mencionado por la parte opositora que la reivindicación 1 no es nueva frente a dicho documento y da traslado de la misma a nuestra representada. Este hecho no solo afectó la legítima expectativa de mi representada de que le fuera otorgada la patente solicitada sino que también genera confusión, ya que habiéndose proferido una acción oficial con base en la ausencia de nivel inventivo no resulta fundada una nueva objeción por falta de claridad con base en la misma anterioridad" (Fl. 233).

Al respecto, cabe aclarar que en el Oficio No. 7152 de 2009 no se tuvo en cuenta la presencia del spiromesifen en el documento WO 02/087334, lo cual llevó a una valoración inadecuada de la novedad de la materia reclamada y, por ello, se procedió a realizar un análisis de nivel inventivo. No obstante lo anterior, en el segundo estudio trasladado al solicitante, mediante el Oficio 1884 de 2010, se estableció que la combinación entre el flubendiamid y el spiromesifen ya había sido previamente divulgada por la anterioridad WO 02/087334, de modo tal que dicha combinación no es nueva a partir de dicho documento.

De tal suerte, no procede el argumento relacionado con la "*legítima expectativa*", aducido por el solicitante, toda vez que en el segundo requerimiento claramente se le advirtió sobre la falta de novedad de la invención, es decir, durante la etapa de fondo del proceso de concesión de patente de invención, la cual, como bien lo sabe el solicitante, consiste en el análisis de patentabilidad y la correspondiente adecuación de la solicitud por parte del solicitante para el cumplimiento de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

requisitos exigidos por la normatividad; de ahí, la facultad que tiene la Superintendencia de realizar los requerimientos que sean necesarios para cumplir con la finalidad de tal procedimiento administrativo, el cual se encuentra regulado en todas sus etapas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De esta manera y en virtud del artículo 16 de la mencionada Decisión 486, no es posible desconocer que la evaluación de la patentabilidad, efectuada con base en el documento WO 02/087334, demuestra que el objeto reivindicado no es nuevo.

Ahora bien, el solicitante señala que *"la presente invención representa una invención de selección con respecto al documento D1"*. Adicionalmente, respecto de la anterioridad WO 02/087334, indicó que *"dicho documento no revela de manera explícita una mezcla del compuesto spiromesifen (I-b-1) y el compuesto 130 (II-1) flubenamid, así como tampoco provee evidencia biológica de una mezcla de dichos compuestos"* (Fl. 233).

Al respecto, cabe indicar que el documento WO 02/087334 sí divulga la combinación entre el flubendiamid y el spiromesifen, de tal suerte que el compuesto 130 corresponde específicamente al flubendiamid, con el cual se puede combinar el spiromesifen (Fl. 155). Por tal razón, la materia reclamada en la solicitud, sin duda alguna, está comprendida dentro del estado de la técnica y, por ende, no se puede acceder al privilegio solicitado.

Ahora bien, el solicitante indicó que *"la mezcla de I-b-1) con II-1 tiene un efecto sinérgico demostrado, lo que es evidencia de que una persona versada en la materia no hubiera podido llegar a la solución de la presente invención sin involucrar una actividad inventiva"* (Fl. 234).

Frente a lo anterior, es preciso señalar que la mezcla reclamada carece de novedad y, por lo tanto, evidentemente, también carece de nivel inventivo. Además, vale la pena resaltar que el documento WO 02/087334 ya había divulgado un efecto sinérgico en ese tipo de mezclas.

Finalmente, el solicitante señala que *"en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración"* (Fl. 235).

En este caso en particular, considera este Despacho que luego de realizar dos requerimientos no resulta necesario uno nuevo, en razón a que ya se dio oportunidad al solicitante de controvertir las objeciones formuladas y a que existen suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de novedad, tal como se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 40529

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-000695

expuso en el numeral 8.4. de la presente resolución.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS".

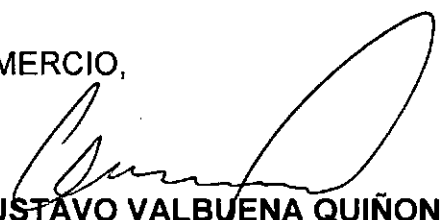
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad BAYER CROPSOURCE AKTIENGESSELLSCHAFT y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora PROCAPS S.A., o a quienes hagan sus veces, 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 JUL 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4ª No. 72 - 35.
Bogotá D.C.

Doctora
ELIANA ISaura MORENO BOHÓRQUEZ
Carrera 13 No. 119-95. Oficina 104.
Bogotá D.C.

202067
Página 8 de 8