

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 16917

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3, del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. 40529 del 30 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 02 de septiembre de 2010, con el número 06 000695 00017 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Cropscience Aktiengesellschaft, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, el recurrente señala que este Despacho debe ser muy serio al estudiar cada una de las referencias del arte previo que considera relevante y realizar una comparación minuciosa para tener seguridad sobre la veracidad de sus afirmaciones, ya que el daño que puede ocasionar una evaluación superficial, puede llegar a ser irreparable. Adicionalmente, considera que hubo un grave error cometido en relación con el inadecuado estudio de patentabilidad que conduce a una contradicción del concepto que se había proferido en el primer examen. Igualmente, argumenta que contrario a lo que afirma este Despacho, la nueva oportunidad para defender la patentabilidad de la solicitud era necesaria teniendo en cuenta que a lo largo del trámite el solicitante demostró su disposición para subsanar cualquier objeción que fuera realizada y de esta manera una nueva oportunidad le hubiera permitido presentar modificaciones y/o evidencia detallada en pro de la patentabilidad.

Asimismo, el apoderado alega que el grave error cometido por esta Oficina ocasionó que el enfoque adoptado por el solicitante fuera muy diferente a como hubiera podido ser en ausencia de dicha contradicción, ya que como es sabido, dependiendo de los conceptos emitidos el solicitante adaptará el enfoque en busca de un incremento en las posibilidades de éxito en la obtención del privilegio solicitado.

Por otro lado, argumenta que esta Oficina señaló que el documento WO02/087334 era equivalente al documento EP 1380209 y, al respecto, considera que aún cuando estos documentos estén relacionados, éste último fue publicado el 14 de enero de 2004, es decir, después de la fecha de prioridad.

16917

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16917

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

Por otra parte, en relación con la novedad de la presente invención, el interesado considera que la combinación reclamada en la reivindicación 1 no había sido revelada previamente de manera explícita, por lo cual no es posible afectar su novedad. Adicionalmente, señala que en efecto dicho documento revela varios derivados de ftalimida (I-142) y sugiere su combinación con varios agentes de mezclado, pero no revela la mezcla del compuesto spiromesifen y flubenamid y no se refiere al efecto de dicha combinación. Adicionalmente, alega que la novedad de la presente solicitud solo podrá verse afectada por un documento que revele explícitamente todas las características técnicas de la invención, lo cual, según él no ocurre en este caso.

De igual forma, el recurrente alega que teniendo en cuenta que la presente solicitud corresponde a una invención de selección, no hay ninguna prohibición en nuestra legislación para el patentamiento de invenciones de selección ni indicación alguna de que una invención de selección no cumpla con el requisito de novedad, razón por la cual esta Oficina se abstuvo de responder dicho argumento. Por lo tanto, la negación de la presente invención (que corresponde a una invención de selección) con base en una alegada falta de novedad, carece de fundamento legal.

Por otro lado, el apoderado de conformidad con el Manual Andino de Patentes señala lo siguiente: *"Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión"*. Además, argumenta que, con relación a las invenciones de selección, el Manual Andino dice: *"Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados (...) si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad"*. Considera que si bien el examinador es autónomo en su examen, de igual forma no debe ser ignorado el Manual Andino de Patentes.

Asimismo, el recurrente indica que de conformidad con las Tablas A y B de la descripción de la invención reclamada, en donde se muestra que el efecto que presenta la combinación de los compuestos II-1 y I-b-1 supera al efecto calculado para dicha combinación de acuerdo con la fórmula de Colby, se demuestra que el efecto obtenido es inesperado. Por tal motivo, teniendo en cuenta que el documento D1 no presenta datos o evidencia experimental que pudiera sugerir en realidad la existencia de un efecto sinérgico, debe considerarse que la solicitud posee nivel inventivo.

Por último, el apoderado señala que a pesar de que reconoce la independencia de esta Oficina, resalta que la materia objeto de la presente invención a sido concedida por otras Oficinas de Patentes como, por ejemplo, las Oficinas de China, Israel, México, África del Sur y Pakistán.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 169.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

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

En primer lugar, en relación con las supuestas inconsistencias en la evaluación de novedad, este Despacho hace referencia a los requerimientos notificados al recurrente: En el oficio 7152, notificado el 26 de junio de 2009, aparece el examen de patentabilidad realizado sobre el capítulo reivindicatorio modificado del folio 208. En dicho examen se citó el documento WO02/087334 y se indicó que en dicho antecedente se había divulgado el compuesto que aparece en la solicitud denegada, pero no se indica que el mismo afecte la novedad del objeto de la solicitud.

El recurrente responde con un nuevo capítulo reivindicatorio que aparece en el folio 222. Sobre esta respuesta, la Oficina reconsidera su primer examen y en el oficio 01884, notificado el 12 de febrero de 2010, reporta que el documento WO02/087334 sí afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio, ya que en este documento aparece divulgada una combinación del compuesto spiromesifen, que corresponde a la fórmula (I-b-1) de la solicitud y del compuesto flubendiamid, que corresponde a la fórmula (II-1) de la solicitud. Es decir, esta Oficina sí le dio la oportunidad al recurrente de presentar las modificaciones que hubiere considerado pertinentes.

No obstante, el recurrente no presentó modificación alguna al objeto de su solicitud junto con la respuesta a dicho requerimiento, pues en dicha respuesta sólo expuso sus argumentos a favor de la novedad de la solicitud, pero no allegó un nuevo capítulo reivindicatorio (Folios 231-235). Por lo tanto, se considera que sí se contó con la oportunidad para rebatir el examen de patentabilidad y de allegar las modificaciones que consideraran pertinentes.

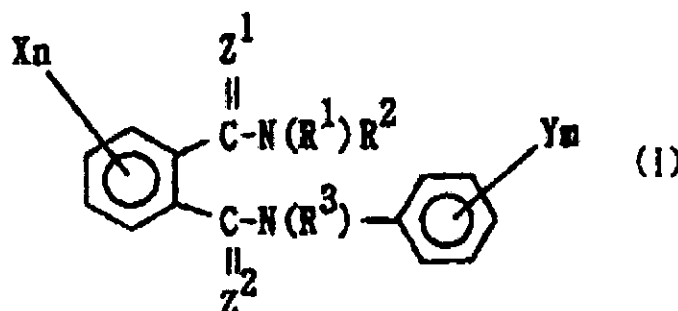
Por otro lado, el apoderado alega que el grave error cometido por esta Oficina ocasionó que el enfoque adoptado por el solicitante fuera muy diferente a como hubiera podido ser en ausencia de dicha contradicción. Al respecto, esta Oficina manifiesta que el recurrente tuvo la oportunidad de presentar un nuevo pliego de reivindicaciones después del requerimiento notificado mediante oficio 01884 del 12 de febrero de 2010. Es decir, después de esta fecha podía haber adaptado el capítulo reivindicatorio en el sentido que ahora menciona el recurrente.

Por otra parte, frente a que el documento WO02/087334 era equivalente al documento EP 1380209 y que éste último fue publicado el 14 de enero de 2004, después de la fecha de prioridad, este Despacho considera que el documento WO02/087334 corresponde exactamente al documento EP 1380209 (Folios 146-196), en el cual aparece que el compuesto spiromesifen efectivamente se había mencionado allí como componente de una mezcla con compuestos de la fórmula

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16917
 Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695



que corresponde al compuesto flubendiamid de la solicitud denegada cuando en esta fórmula Z1 y Z2 son cada uno igual a O, R¹ es C(CH₃)₂CH₂SO₂CH₃, y R² y R³ son cada uno igual a H, e Y igual a C₃F₇ (compuesto 130). Por lo tanto, a pesar de lo manifestado por el recurrente en el sentido que el documento EP 1380209 pudiera no corresponder fielmente al documento WO02/087334, esta Oficina puede corroborar que para efectos de la decisión adoptada estos dos documentos son idénticos respecto de su contenido técnico. Para el examen de patentabilidad se usó el documento EP 1380209 porque pertenece a la familia de patentes de la solicitud de patente WO02/087334, en cuya página 21 puede leerse la palabra spiromesifen, igual que en el documento EP 1380209. Es decir, para efectos de examen esta Oficina se apoyó en una traducción de la Oficina Europea, lo cual no significa que la materia reivindicada en la solicitud en cuestión no se hubiera divulgado antes de la fecha de su prioridad.

Asimismo, con relación a que la materia reclamada no había sido revelada previamente de manera explícita, este Despacho considera que, como puede leerse en el Manual Andino de Patentes, si la materia reivindicada se deriva de manera implícita también se encuentra afectada la novedad. Efectivamente, en D1 se había divulgado una mezcla de spiromesifen, página 21, línea 13, con flubendiamid, compuesto 130, página 19, línea 15 de D1. De esta manera, para cualquier experto en la materia, al leer el documento D1 le queda claro que allí se había divulgado una combinación de spiromesifen y flubendiamid.

Por otra parte, frente a que no existe una disposición que prohíba el patentamiento de invenciones de selección, esta Oficina considera que si bien las normas legales vigentes no prohíben la concesión de patentes a una invención de selección, tampoco permite conceder una patente a algo que ya está comprendido en el estado de la técnica, toda vez que el fundamento legal para negar la solicitud reclamada se encuentra en el artículo 16 de la Decisión 486, el cual señala: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*. Asimismo, señala: *"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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 169171

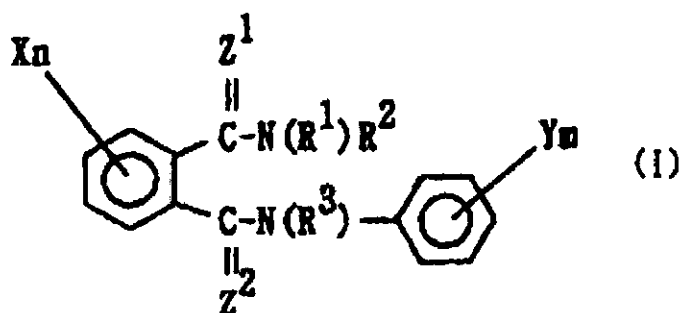
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

Como ya se indicó previamente, el documento tomado del estado de la técnica es la solicitud internacional de patente WO02/087334, publicada el 7 de noviembre de 2002. La fecha de la prioridad reivindicada es el 8 de julio de 2003, por lo tanto D1 pertenece al estado de la técnica. Simplemente, lo que debe preguntarse es ¿está el objeto de la solicitud comprendido en D1 (en el estado de la técnica)? En el presente caso, la respuesta es afirmativa, ya que se demostró que en D1 se había divulgado la mezcla del flubendiamid, compuesto 130 de D1, y spiromesifen, línea 13 de la página 21. De esta manera, la materia reivindicada en la solicitud denegada se encontraba en el estado de la técnica y, por lo mismo, no podía considerarse nueva.

Por otro lado, de conformidad con las citas que el recurrente realizó del Manual Andino de Patentes en lo relacionado con la novedad, este Despacho considera que el examen efectuado a la presente invención se llevó a cabo siguiendo los parámetros e indicaciones de dicho Manual.

En lo relacionado con el objeto de la solicitud, se ratifica que en D1 no se encuentra una expresión general sino una clara divulgación de la materia reivindicada. Se indica allí que cualquiera de los compuestos de la fórmula



(con el significado de los sustituyentes que se encuentra en D1), en particular el No. 130 conocido por el nombre flubendiamid, puede mezclarse con spiromesifen, entre otros.

Por otra parte, en relación con que el documento D1 no presenta datos o evidencia experimental, esta Oficina reitera que lo que se reivindicó fue un agente que comprende dos componentes activos donde no se establece que sea una combinación sinérgica ya que no indica en qué proporciones deben estar los componentes. Es decir, tal como se formuló la invención en la reivindicación única, el agente reivindicado es igual a la combinación divulgada en D1, porque en el capítulo reivindicatorio examinado no se especificaron límites de concentración y de proporción de los componentes en los que se detecta el efecto sinérgico.

Por último, frente a que la presente invención ha sido otorgada por otras Oficinas de Patentes, es preciso anotar que las patentes otorgadas en otras oficinas no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 169.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

constituyen un indicio de patentabilidad para esta Oficina, como quiera que, en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio significa que *"cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta"*¹.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina ha señalado:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro".

Así mismo, el Tribunal señala: *"No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos"*².

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, toma una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

¹ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de París, el Dr. Guillermo Cabanellas.

² Proceso 51 IP 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 16917

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 695

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

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 40529 del 30 de julio de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Cropscience Aktiengesellschaft y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora Procaps S.A, o a quien hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **29 MAR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Álvaro Correa Ordoñez
Avenida 82 No. 10-62 Piso 6
Bogotá D. C.

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

202097