

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

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 ante esta Superintendencia el 5 de abril de 2006, con el No. 06 - 33359, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESSELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/010912 del 30 de septiembre de 2004.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: 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 a la solicitante mediante Oficios No. 11996, 06176 y 15345 notificados el 23 de octubre de 2009, 7 de mayo de 2010 y 26 de noviembre de 2010, respectivamente, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la solicitud.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2010, el 17 de septiembre de 2010 y el 17 de febrero de 2011, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 17 de septiembre de 2010 la solicitante presentó 2 divisionales, las cuales, luego de verificar los requisitos exigidos en el artículo 36 de la Decisión 486, fueron aceptadas para trámite bajo los expedientes: 06-33359A y 06-33359B, respectivamente. Así mismo, con el escrito del 17 de septiembre de 2010, la solicitante modificó el título de la solicitud a: "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y CLOTHIANIDIN".

Por otra parte, mediante el escrito del 17 de febrero de 2010, la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 195), el cual no se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486, como quiera que los rangos de las

SIC 30594

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

proporciones y de las concentraciones en las que se encuentran los dos componentes de la mezcla reivindicada no están enteramente sustentados en la solicitud. No obstante lo anterior, se procedió a realizar el examen de patentabilidad.

Finalmente, mediante escrito radicado el 17 de agosto de 2010, el doctor Álvaro Correa Ordoñez presentó sustitución de poder a su favor, la cual se encontró que cumple los requisitos legales.

QUINTO: 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*".

SEXTO: Que la nueva reivindicaciones 1, contenidas en el folio 195 no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud consiste en una combinación de imidacloprid y clothianidin, en la que la relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10 y en donde la concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de octubre del 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada respecto de la solicitud alemana No. 103 47 440.4.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 201 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2001/0046986	Method for controlling flies	29 – 11 – 2001

6.2.3 Información derivada de los antecedentes

El documento US2001/0046986 (en adelante llamado D1) divulga un método para controlar moscas que comprende el uso un compuesto que tiene afinidad por un receptor de acetilcolina nicotínica en los insectos (reivindicación 1, pág. 6, columna izquierda, líneas 4 a 7 de abajo arriba; Fl. 187). Dicho compuesto, contiene uno o más compuestos seleccionados del grupo consistente, entre otros, de imidacloprid y clothianidin (reivindicación 3, pág. 6, columna derecha, líneas 22 a 25, de abajo arriba; Fl. 187). Los compuestos usados en D1 se formulan en una cantidad de 0,01 a 95% en peso respecto del peso total de la composición (pág. 4, párrafo [0043]; Fl. 186).

Los otros componentes activos de la composición para controlar moscas que se combinan entre sí, pueden usarse en cantidades que se encuentran en un rango de 0,01 80%, con base en el peso total de la composición. (pág. 4, párrafo [0044]; Fl. 186).

7.1. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 *"se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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 de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del 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...’. [9]

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que ‘Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del 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 (...) [11]’¹

Visto lo anterior, se advierte que el producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona normalmente versada en la materia la obtención de dicho objeto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

En efecto, a partir de las enseñanzas de D1, el técnico de nivel medio versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud en estudio ya que éste consiste en una combinación de imidacloprid y clothianidin, de la misma forma en que se había sugerido en la reivindicación 3 de D1, en proporciones que van de 10:1 hasta 1:10 y en concentraciones de hasta 1% en peso, las cuales también se habían sugerido en la anterioridad mencionada, específicamente en los párrafos 0043 y 0044, en donde puede leerse que uno de los compuestos activos puede formularse en una cantidad de 0,01 a 95% (párrafo 0043) y el otro componente activo puede usarse en una cantidad que va desde 0,01 hasta 80%, quedando cubiertos los rangos de los componentes que conforman la combinación reivindicada.

¹ PROCESO 110 -IP- 2009
Página 4 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

Por otra parte, del ejemplo 2 de D1 (pág. 6, párrafo [0055]) puede establecerse que la concentración de principio activo es de 1%, lo cual también sugiere la concentración usada por la solicitante.

En este orden de ideas, es posible concluir que la combinación de imidacloprida y clothianidina, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada, se derivaba de manera evidente de la publicación D1 por parte de una persona normalmente versada en la materia. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:

Solicitud	D1
Combinación de imidacloprid y clothianidin	√ (Fl. 187)
La relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10	√ (Fl. 186)
concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso	√ (Fl. 186)

Por lo anterior, la solicitud bajo estudio no posee altura inventiva y por ello no se ajusta al requisito contenido en el artículo 18 de la Decisión 486.

7.2. Sobre la respuesta de la solicitante

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

Respecto de la limitación de lo reivindicado, la solicitante afirma que *"cuando se redacta el capítulo reivindicatorio de una solicitud de patente se hace pensando en cubrirse contra posibles infractores"* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 15346; Fl. 189), razón por la cual se presentan rangos amplios.

Al respecto, esta Oficina difiere de dicho argumento, toda vez que la Decisión 486 exige que las reivindicaciones estén enteramente sustentadas en la descripción. Para el caso que nos ocupa, una persona versada medianamente en la materia sabe que el fenómeno del sinergismo se presenta en rangos muy estrechos de proporciones de los componentes activos de una composición y esto se demuestra por el hecho que en la descripción los casos prácticos ilustran que un rango de 10:1 hasta 1:10 es especulativo.

Así mismo, la solicitante menciona que *"la legislación colombiana no reglamenta, de ninguna manera, el alcance que se le pueda dar a una invención. Es decir, no existe fundamento jurídico para indicarle a un solicitante cual es el alcance adecuado de una invención y cual no"* (págs. 4 y 5 de la respuesta al Oficio No. 15346; Fls. 191 y 192).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

Frente al anterior argumento, esta Oficina advierte a la solicitante que si bien la legislación aplicable para Colombia no delimita el alcance de una invención, a excepción de las prohibiciones contempladas en el artículo 20 de la Decisión 486, sí establece las condiciones mínimas en las cuales debe ser presentado el alcance de tal solicitud; en efecto, el artículo 30 de la mencionada Decisión determina que las reivindicaciones debe estar enteramente sustentadas en la descripción. Es precisamente a dicha sustentación a la que hace referencia esta Oficina y no al alcance de la invención como lo entiende la solicitante.

Adicionalmente, un fenómeno de sinergia no se presenta teóricamente en un rango tan amplio de proporciones, la solicitante tampoco ilustra dicho rango tan amplio por medio de ejemplos. En consecuencia, se concluye que no hay un sustento en la descripción para una anomalía teórica que se plasma en un rango tan amplio.

En relación con el nivel inventivo, la solicitante considera suficiente mostrar un efecto sinérgico de la composición de imidacloprid y clothianidin para que se reconozca la altura inventiva del objeto de su solicitud. No obstante, si bien D1 no menciona un efecto sinérgico, sí divulga, como ya se indicó, que pueden usarse uno o más compuestos seleccionados de un listado de siete, el cual incluye imidacloprida y clothianidin, en los rangos ya indicados, lo cual constituye una sugerencia directa para que la persona versada en la materia mezcle dos compuestos de ese listado de siete y observe lo que evidenció la solicitante, esto es, que se presenta un efecto sinérgico. Además, a pesar que D1 no menciona el sinergismo, sí indica que pueden mezclarse imidacloprid y clothianidin en las mismas proporciones de la solicitud estudiada.

Finalmente, la solicitante menciona que las oficinas europea y estadounidense ya le han concedido el privilegio de patente de invención al compuesto reivindicado.

Al respecto, cabe mencionar que las patentes otorgadas en otras oficinas no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, 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 preciso recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, significa que:

"[...] cada país miembro juzgara (sic) 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

*invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta”.*²

Por otra parte, el mismo Tribunal, en interpretación prejudicial posterior señaló:

“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.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina.

(...)

*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”.*³

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

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

² Proceso 33 IP 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Abril 18 de 2007.

³ Proceso 13-IP-2010

Página 7 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 30594

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-33359

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y CLOTHIANIDIN".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

31 MAYO 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 No 10-62 Piso 6
Bogotá D.C.

202095