

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 68098

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 033359

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° 30594 de 31 de mayo de 2011, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "MEZCLAS INSECTICIDAS SINÉRGICAS QUE COMPRENDEN IMIDACLOPRID Y CLOTHIANIDIN", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un producto sugerido por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de junio de 2011, con el número 06-033359-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., Interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, el recurrente expresa su inconformidad frente al examen de patentabilidad realizado, argumentando que éste *"esta (sic) viciado por ser un examen ex-post facto o 'hindsight', es decir su despacho esta (sic) utilizando la información suministrada en la patente para considerarla obvia"*.

Por otra parte, el recurrente afirma que *"se le recuerda a su Despacho que no existe ninguna guía ni parámetro que le indique a un solicitante en Colombia que tan amplio o restringido debe ser el alcance de una solicitud de patente. No existe nada en la legislación ni en la circular única que le indiquen a un solicitante cual debe ser el punto exacto de restricción al cual debe acogerse para estar dentro de los parámetros que establece la legislación Colombiana. Por lo tanto los planteamientos hechos por su Despacho según los cuales: '(...) la Decisión 486 exige que las reivindicaciones estén enteramente sustentadas en la descripción (sic). 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' "* Como consecuencia de lo anterior, el recurrente concluye que el tema no se encuentra reglamentado y, por ende, cualquier comentario será tenido en cuenta como una apreciación de tipo personal.

Así mismo, el apoderado asevera que, para la solicitud presentada, es claro que la mezcla de imidacloprid y clothiadin no se encuentra indicada específicamente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **№ 6 8 0 9 8**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 033359

la anterioridad D1. Además, dicho documento no establece que la mezcla deba ser realizada en una relación de 10:1 a 1:10.

De la misma manera, el recurrente menciona el folio 186 del cuaderno administrativo y afirma que no aparece nada relativo a una proporción ni a una concentración, siendo imposible que de una información que no aporta ni rangos ni concentraciones se pueda derivar evidentemente el rango y la proporción de la presente invención. Por lo tanto, existe un error de análisis de la Oficina, observando que sí existe nivel inventivo en la solicitud presentada.

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 el recurrente refutó el análisis realizado por el examinador en cuanto a que este se efectuó de una manera "ex-post facto", pues se utilizó información suministrada en la patente de invención presentada.

Frente a lo mencionado con anterioridad, esta Oficina le aclara al apoderado que en ningún momento se tomaron elementos presentados en la solicitud de patente para establecer la obviedad de la misma, toda vez que la obviedad se estableció de derivar la composición reclamada de las enseñanzas de la anterioridad D1.

Para sustentar lo dicho en el parrado anterior, este Despacho observa que el documento D1 presenta composiciones de imidacloprid y clothianidin en concentraciones hasta de 1% en peso (Fl. 186, párrafos 0043 y 0044), donde se propone que los compuestos activos pueden formularse en una cantidad de 0,01% a 95 % y el otro componente puede usarse en una cantidad de 0,01% hasta 80%, donde quedan cubiertos los rangos de la composición reivindicada (Fl. 195). Además, se puede establecer que la concentración del principio activo es de 1% (Fl. 187, párrafo 0055), lo cual también sugiere la concentración reivindicada por la solicitante. Así las cosas, es posible establecer que el documento D1 presenta sugerencias directas para obtener la composición objeto de la solicitud y, con las enseñanzas de este documento, se concluye que la composición conformada por imidacloprida y clothianidina, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada, se derivan de manera evidente de la publicación D1 para una persona medianamente versada en la materia técnica.

De acuerdo con lo anterior, contrario a lo que argumenta el apoderado en su recurso, este Despacho tomó elementos técnicos revelados en el documento D1 y por medio de éstos fue demostrada la obviedad de derivar la composición de la solicitud y la falta de un efecto técnico inesperado.

De otra parte, en lo referente a la afirmación del recurrente según la cual la legislación colombiana no posee ninguna normativa que indique hasta donde se puede restringir el alcance de una invención, este Despacho le aclara al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 68098

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 033359

apoderado que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 30 establece que:

“Artículo 30. – 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. (...)”–
Subrayas fuera de Texto-.

Según el artículo anterior, es claro que si existen requisitos que debe cumplir la materia que se pretende proteger por medio de una patente de invención. Para el caso en concreto, es pertinente señalar que el fenómeno de la sinergia no se presenta teóricamente en un rango amplio de proporciones y la solicitante no logra demostrar que la sinergia se produzca en un rango tan amplio por medio de ejemplos o de la divulgación que acompaña la invención. Por lo tanto, se ratifica que no existe sustento práctico en la descripción para la materia reclamada y en ese sentido fue que se objetó la materia en la resolución de negación hoy recurrida.

De otra parte, en relación con los argumentos acerca del fenómeno del sinergismo que menciona el recurrente, este Despacho observa que, de manera general, se ha aceptado que la sinergia es posible sólo para combinaciones de sustancias con respecto a su concentración específica. Por ende, si se parte del hecho que la sinergia no es predecible, puesto que los efectos sinérgicos no se presentan en cualquier relación o proporción entre un grupo de sustancias combinadas, así sean de la misma clase, es indispensable, desde el punto de vista técnico, establecer el rango específico de concentraciones en el que se presenta el fenómeno de sinergia con el fin de demostrar el efecto sinérgico que puede presentarse en concentraciones de hasta 95%. Para el presente caso, el rango de concentraciones y proporciones de las sustancias que conforman la combinación reivindicada no es específico y, por el contrario, es muy amplio. Adicionalmente, en la descripción no se presentó revelación alguna que permitiera suponer que el efecto sinérgico podría presentarse en concentraciones de hasta 95%.

Por ultimo, este Despacho aclara al recurrente que el folio 186 del cuaderno administrativo corresponde a la página 4 del documento US 2001/0046986 A1 con fecha de publicación 29 de noviembre de 2001 y concretamente en el párrafo [0044] se establecen concentraciones en las cuales se encuentran los principios activos y en el folio 187, correspondiente a la página 6 del documento enunciado anteriormente, se establece en la reivindicación 3 la combinación de siete compuestos plaguicidas, entre los cuales se encuentra imidacloprid y clotianidín.

De tal manera, en dicho documento de patente, el cual fue considerado como la anterioridad D1, se encuentran las características técnicas por medio de las cuales era obvio para una persona medianamente versada en la materia derivar la composición reivindicada en la presente solicitud. Por lo tanto, contrario a lo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 68098

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 033359

Menciona el recurrente, el documento mencionado como D1 se encuentra afectando el nivel inventivo de la solicitud presentada.

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

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 30594 de 31 de mayo de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

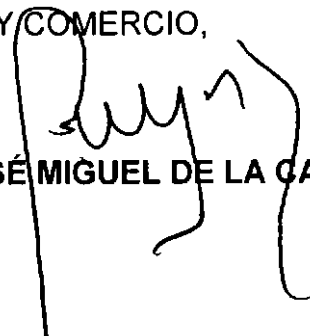
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad BAYER CROPS SCIENCE AG., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

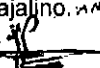
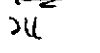
Dada en Bogotá, D. C., a los

29 NOV. 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.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalino. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 
Revisó: José Luis Salazar. 
Aprobó: José Luis Londoño. 