

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-033359- -00016-0000

Fecha: 2011-06-30 17:07:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Señor

José Miguel de la Calle Restrepo

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Referencia: Expediente No. 06.033.359

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Mezclas insecticidas sinérgicas  
que comprenden imidacloprid y clothianidin"

Solicitante: Bayer CropScience AG

**RECURSO DE REPOSICIÓN**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer CropScience AG, domiciliada en Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 30594 de fecha 31 de Mayo de 2011, notificada por edicto desfijado el 23 de Junio de 2011, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

**1. OBJETO DEL RECURSO**

Que se revoque la Resolución 30594 de fecha 31 de Mayo de 2011, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la reivindicación (1).



## 2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contenía 5 reivindicaciones de las cuales 4 fueron desistidas, quedando finalmente 1 reivindicación. En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para la reivindicación 1 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 5 de abril de 2006 y se le adjudicó el número de radicación 06.033.359.

2.3. La solicitud fue publicada en la Gaceta No.569 el 31 de octubre de 2006, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Se solicitó el examen de patentabilidad el 30 de noviembre de 2006

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el primer examen de fondo el día 23 de octubre de 2009 mediante el Oficio 11996, en el cual objetó la unidad de invención de la solicitud de patente, por cuanto se consideró que se pretendían proteger 21 diferentes mezclas.

2.5. El 21 de enero de 2010 bajo el radicado 06-033359-00004-0000 se solicitó prórroga para dar respuesta al Oficio 11996. El 2 de marzo de 2010 se presentó ante su Despacho la respuesta al Oficio 11996, anexando un nuevo pliego reivindicatorio que comprendía 2 reivindicaciones

2.6. Mediante Oficio No. 06176 de fecha 07 de Mayo de 2010 su Despacho efectuó un segundo examen de fondo en el cual objetó la unidad de invención por cuanto se pretendían reclamar tres diferentes mezclas

2.7. El 30 de Julio de 2010 bajo el radicado 06-033359-00007-0000 se solicitó prórroga para dar respuesta al Oficio 06176. El 17 de Septiembre de 2010 se dio respuesta al Oficio 06176 presentando 2 solicitudes divisionales ante su Despacho. En la solicitud madre se dejó la mezcla de imidacloprid y clothianidin con un rango de concentración de los compuestos activos presentado en dos reivindicaciones.

SOLO  
DURA  
NOTA  
REINT

2.8. El 26 de Noviembre de 2010 ese Despacho emitió un tercer examen de fondo mediante el Oficio No. 15345 en el cual objetó el nivel inventivo de la presente invención por cuanto su Despacho consideró que era obvio derivar un rango entre 1:10 y 10:1 para la mezcla de imidacloprid y clothianidin. El 17 de Febrero de 2011 se presentó ante su Despacho la respuesta al Oficio 15345 bajo el radicado 06-033359-00013-0000, anexando un nuevo pliego reivindicatorio comprendido por 1 reivindicación donde se reclama la mezcla de imidacloprid y clothianidin con una proporción específica entre 10:1 y 1:10 y un rango de concentración de 0,0001% en peso y 1% en peso.

2.9. Por medio de la Resolución 30594 de fecha 31 de Mayo de 2011, notificada por edicto desfijado el día 23 de Junio de 2011, el Despacho niega la única reivindicación reclamada por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.10. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las enseñanzas contenidas en el documento D1. Particularmente, el Examinador establece que:

*"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; FI.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; FI. 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 [0044]; FI. 186).*

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

*"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 imidacloprid y clothianidin, en las proporciones y concentraciones reivindicadas en la solicitud estudiada,*

*se deriva 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:"*

| <i>Solicitud</i>                                                                               | <i>D1</i>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Combinación de imidacloprid y clothiadin</i>                                                | <i>√(Fl. 187)</i>  |
| <i>La relación entre estos compuestos activos se encuentra en el rango de 10:1 a 1:10</i>      | <i>√ (Fl. 186)</i> |
| <i>Concentración de cada compuesto activo se encuentra entre 0,0001 % en peso y 1% en peso</i> | <i>√ (Fl. 186)</i> |

### 3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

#### 3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud.

La presente solicitud se relaciona con una combinación de imidacloprid y clothianidin con efecto insecticida y con características sorprendentes con cantidades bajas de aplicación a diferencia de los conocidos en el estado de la técnica.

#### 3.2. El requisito de novedad

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *"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..."*

En virtud de la anterior definición, consideramos que el documento D1 no constituye documentos del arte previo que afecte la novedad de la presente solicitud por cuanto dicho

documento de la técnica anterior D1 solo enseña que las mezclas insecticidas de cloronicotinilo se podrían utilizar para combatir moscas parásitas en aplicaciones para salud animal o de preservación de alimentos. En ninguna parte de dicho documento se menciona de manera específica la proporción de 1:10 a 10:1 ni mucho menos el efecto sinérgico.

De acuerdo con lo anterior es claro que el análisis de nivel inventivo está viciado por ser un análisis *ex-post facto* o “hindsight”, es decir su Despacho está utilizando la información suministrada en la patente para considerarla como obvia.

Por otro lado, 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. 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.”.

En relación con la anterior aseveración cabe anotar que:

- a. Es cierto que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas en la descripción, lo cual se cumple a cabalidad para la presente solicitud. De no ser así agradecería que se mencionara el artículo, inciso o acápite de la ley, reglamento o guía que establezca de manera precisa cuando una solicitud cumple o no con el requisito de sustento en la descripción. Siendo esto claro, debe ser claro entonces que actualmente solo se está aplicando en criterio de los examinadores que, por cierto, varía de persona a persona.
- b. En cuanto a que el fenómeno del sinergismo presenta rangos muy estrechos de proporciones, me permito recordarle a ese Despacho que lo que se presenta para estudio ante la Superintendencia es una solicitud de patente y no unos resultados de laboratorio. La cierta amplitud con que se presenta una solicitud de patente es un hecho conocido que es aplicable

en todo el mundo y que obedece a criterios que le indican al experto que redacta que debe proteger su invención a la posible circunvalación que puedan hacer de su patente posibles potenciales infractores. Como ejemplo pensemos en un proceso que se lleva a cabo a una temperatura de 182°C. Seguramente cuando se proteja la solicitud de la patente no dirá 182°C sino expresará rango como 150°C – 220°C. Este tipo de presentación pretende proteger al duelo de un derecho de patente de que si protegiera puntualmente los 182°C es muy probable que algún tercero la circunvalara y este tercero pudiera obtener el mismo efecto a los 178°C. Si se ha protegido específicamente el rango de 182°C el dueño de la posible patente no podría hacer nada ante quien trabajara la invención a 178°C. Es decir habría regalado su patente. Otro caso notorio son las invenciones en química conocidas como Markush. Si un inventor protegiera puntualmente el compuesto que realmente encontró en su investigación muy probablemente alguien se la podría circunvalar con el cambio en algún sustituyente con el cual probablemente lograría el mismo efecto sin infringir el derecho de patente. Es claro por lo tanto que esta práctica no solo es normal sino necesaria en el campo del derecho de patentes para poder defender de manera eficiente el derecho de un inventor.

c. Manifiesta su Despacho que la solicitud debe estar “enteramente sustentada en la descripción” y que la presente solicitud no cumple con dicho requisito. Volvemos al mismo tema. Cual es el artículo, inciso o acápite de la ley, reglamento o guía que establezca que significa “enteramente sustentada en la descripción”. De nuevo lo que se aplica es el criterio de cada examinador. No hay nada en nuestra legislación que indique sin lugar a ninguna duda como se define la anterior expresión y mucho menos cómo se debe evaluar.

De acuerdo con lo anterior es claro que la legislación colombiana no contiene nada que indique hasta que punto se debe restringir el alcance de una invención. El solicitante de la presente invención optó por el camino de atender todas y cada una de las observaciones planteadas por su Despacho y presentó junto con las respuestas en cada caso un nuevo capítulo reivindicatorio el cual cada vez fue más limitado que el anterior. La pregunta es: ¿Cuál es el límite para restringir una invención ?. ¿Lo que establezca la ley ?. ¿Dónde establece la ley cuál debe ser dicha limitación ?.

De acuerdo con lo anterior es claro que este tema no esta reglamentado y por lo tanto cualquier cosa que se diga será simplemente una apreciación personal, por cuanto nada en



nuestra legislación establece cual debería ser dicha limitación.

Para el presente asunto debe ser entonces claro que la mezcla de *imidacloprid* y *clothiadin* no se menciona de manera específica en la anterioridad. De lo contrario lo que habría sería falta de novedad y la novedad se le reconoció a la presente invención. Mucho menos este documento establece que la mezcla se deba hacer en una relación de 10:1 a 1:10. Manifiesta su Despacho que de la información consignada en el folio 186 se derivaría de manera evidente dicha proporción y la concentración tal como lo estableció en la tabla transcrita anteriormente. A continuación transcribo lo que se establece en el folio 186 aportado por su Despacho:

“ABSTRACT

There is provided a method for controlling flies, that live in or come flying to livestock pens or poultry houses, by using a compound or salt thereof with an affinity for a nicotinic acetylcholine receptor of insects. Since having a very high activity against flies, the compound or salt thereof helps quickly and efficiently to control flies that live in or come flying to livestock pens or poultry houses. Also, since having an excellent control effect on flies that are resistant to conventional chemicals including an organo-phosphoric pesticide and a pyrethroid, the compound or salt thereof helps to prevent propagation, caused by flies, of various diseases to livestock, poultry and humans, and reduce discomfort of workers engaged in the livestock and poultry farming and a community. Still, it is possible with the present invention to keep livestock pens or poultry houses in a hygienic condition, which may greatly contribute to the development of the livestock and poultry farming.”

Es claro que en este folio no aparece nada que establezca una proporción ni una concentración. Por lo tanto como puede ser posible que de una información que no aporte ni un solo rango ni una sola concentración, se puede derivar de manera evidente el rango y la concentración de la presente invención ?.

De acuerdo con lo anterior es claro el error de análisis de su Despacho y por lo tanto también debe ser claro el nivel inventivo de la presente solicitud de patente.



Por lo tanto contrario a lo que plantea su Despacho, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento D1.

En consecuencia solicito que se revoque la resolución No. 30594 y se proceda a conceder el privilegio de patente a la presente solicitud.

#### 4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ  
C.C.No.79.143.366 de Usaquén  
T.P.20.281

BOGATM/BOGDMS-#30114 Recurso de reposición-V1.DOC

PRESENTACIÓN PERSONAL Y  
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO  
FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circuito de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

**CORREA ORDÓÑEZ ALVARO JOSE**  
quien exhibió la: C.C. 79143366  
y Tarjeta Profesional No. 20281  
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.  
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)  
Bogotá D.C. 30/06/2011

NOTARIA 38

EDUARDO DURÁN GÓMEZ  
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
EDUARDO DURÁN GÓMEZ  
NOTARIO  
NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTÁ D.C.

8 CHO DE BOGOTÁ D.C.