

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-122958

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de diciembre de 2006, con el N° 06-122958-00000-0000, por la sociedad Syngenta Participations AG, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODOS PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMÁTODOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2005/006057 del 06 de junio de 2005.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 582 del 30 de noviembre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06700 y notificado por fijación en lista el 25 de abril de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 165 a 168 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-122958-00012-0000 del 19 de julio de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 10 (Fls. 173 y 174) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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 las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en los folios 173 y 174, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-122958

El objeto de la invención se refiere a un método para mejorar el crecimiento de las plantas y reducir las plagas que habitan el suelo tales como nematodos.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 7 de junio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB 2283677 A	Selenium containing antihelmintics based on avermectins and milbemycins	17/Mayo/1995

El documento D1¹ divulga una composición líquida estable antihelmíntica que contiene un ingrediente activo seleccionado de los grupos de avermectinas y milbemicinas en combinación con un vehículo líquido y una o más sales de selenio seleccionadas del grupo de sales de selenio que no precipiten las avermectinas o milbemicinas presentes en la composición. Cuando el vehículo líquido es no acuoso, la sal de selenio es escogida del grupo que comprende óxidos de selenio, dióxido de selenio, trióxido de selenio y ácido selenoso. Cuando el vehículo es acuoso, la sal de selenio se escoge del grupo que comprende edetato de selenio, sal sódica de etilendiamino tetracético de selenio, quelatos de aminoácidos de selenio, aminoatos de selenio, ascorbato de selenio, entre otros.

6.3. 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"*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un método para reducir el daño al material de propagación de plantas y los órganos de plantas que se desarrollan posteriormente debido a un representante de la clase nematoda, que comprende (i) tratar el material de propagación con (A) un agente quelante y (B) un*

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

[FT=D&date=19960523&DB=EPODOC&locale=en_gb&CC=WO&NR=9615128A2&KC=A2&ND=4](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19960523&DB=EPODOC&locale=en_gb&CC=WO&NR=9615128A2&KC=A2&ND=4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-122958

compuestos de lactona macrocíclica antes de que se siembre o plante el material (...)" (Fl. 173).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Método para reducir el daño por nematodos al material de propagación de plantas y los órganos de las plantas	Método para proveer un antihelmíntico en animales
Tratar el material de propagación con (A) un agente quelante que es un quelato de hierro	No divulga
(B) un compuestos de lactona macrocíclica antes de que se siembre o plante el material, al sitio del material	Suministrar al animal un antihelmíntico seleccionado de avermectinas y milbemicinas .
Uno o más plaguicidas están en combinación con el agente quelante este plaguicida puede ser abamectina, nematicidas de carbamato, nematicidas organofosforados, entre otros.	No divulga

El documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, el cual divulga una composición antihelmíntica que comprende un ingrediente activo seleccionado de los grupos de avermectinas y milbemicinas en combinación con un vehículo líquido y sales de selenio que no precipitan las avermectinas (reivindicación 1, Pág. 7, líneas 5 a 9). La sal de selenio se selecciona del grupo que comprende sal sódica del ácido de etilendiaminotetracético de selenio, quelatos de aminoácido de selenio, aminoatos de selenio, ascorbato de selenio (reivindicación 3, Pág. 7, líneas 14 a 18).

El documento D1 también revela un método para proveer simultáneamente un antihelmíntico y proveer un suplemento de selenio, el cual comprende el tratamiento de animales con una formulación que contiene al menos un ingrediente activo que es un antihelmíntico seleccionado del grupo de avermectinas y milbemicinas y sales de selenio seleccionadas del grupo que comprenden sales orgánicas de selenio, óxidos de selenio, dióxido de selenio, trióxido de selenio, entre otros (reivindicación 5, Pág. 7, líneas 24 a 29).

En la anterioridad D1 se presenta un método para tratar nemátodos en animales y básicamente consiste en el suministro del principio activo antihelmíntico a los animales a través de una composición que contiene un elemento metálico. El principio activo antihelmíntico que se utiliza en el método propuesto en la anterioridad D1, es el mismo que el propuesto en la solicitud, ya que corresponde a lactonas macrocíclicas dentro de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-122958

las cuales se encuentra la avermectina y milbemicina. De igual forma, la anterioridad D1 revela que el método suministra un compuesto metálico (selenio) al igual que el método de la solicitud, en el cual se utiliza el hierro como elemento metálico. En la solicitud, el hierro es utilizado como un agente quelatante y dentro de las propiedades del selenio; éste también forma quelatos. Por lo tanto, éstas características técnicas son una clara sugerencia para que una persona de nivel medio versada en la materia derive de manera evidente el método propuesto en la solicitud.

De otra parte, tanto el método de la solicitud como el método de la anterioridad tienen el mismo propósito que consiste en combatir nematodos, así las cosas, no es posible establecer que el método de la solicitud presente un efecto inesperado o sorprendente, debido a que se había divulgado en la anterioridad D1, la misma actividad. Asimismo, el hecho de utilizar los principios activos en otro sustrato (como es el caso del método de la solicitud), no le confiere nivel inventivo frente a la anterioridad D1. Adicionalmente, en el método propuesto en la solicitud, se emplean agentes antihelmínticos adicionales que obviamente van a potenciar el efecto antihelmíntico, esto es evidente para una persona de nivel medio versada en la materia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual de manera sorprendente con el método de la solicitud se encontró que las mezclas de agentes quelantes y lactonas macrólidas proporcionan un efecto sinérgico frente a nematodos, es oportuno aclarar que en la anterioridad D1 se había revelado el efecto de lactonas macrólidas sobre nematodos y el agente quelante puede influir en una mejor biodisponibilidad de los elementos metálicos que necesita la planta para su crecimiento, de tal manera que con los ensayos presentados por el solicitante no es posible establecer que se produzca un efecto sorprendente sobre nemátos por el hecho de tener en una composición el agente quelante y la lactona, ya que este agente quelante puede incidir en otro aspecto de la planta y la lactona macrocíclica actúa en el control de nemátodos, tal como se había revelado en D1.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODOS PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMÁTODOS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-122958

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de Syngenta Participations AG, 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Andrea Del Pilar Mojica Cortes ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓