

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-122958

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 51940 del 30 de Agosto de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODOS PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMÁTODOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de Octubre de 2012 con el No. 06-122958-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su argumentación indicando que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486, puesto que la materia objeto de la presente solicitud sí tiene nivel invento. Asegura además que el documento D1 no revela sugerencias ni enseñanzas claras para que el técnico en la materia pueda derivar de forma evidente el método de esta solicitud.

Explica que según la tabla comparativa de la resolución de negación se están reconociendo dos características técnicas diferentes e indica que se está equiparando la reducción de daños por nemátodos en el material de reproducción de plantas/órganos de planta con la eliminación de los parásitos intestinales de los animales, y la aplicación de lactonas macrolíticas a una semilla o locus de la siembra de semillas con la alimentación de avermectinas a un animal.

La recurrente indica que en la presente invención no se está reclamando la erradicación de los nemátodos, sino una reducción de la carga de enfermedad y que el método reivindicado no debe matar o tener un efecto adverso significativo sobre la semilla. Mientras que en D1 se debe eliminar en forma completa la plaga de animales infectados y evitar que se arraigue en animales sanos. Según la solicitante no es posible derivar de forma evidente el método de la presente solicitud a partir de las enseñanzas del documento D1, más aún teniendo en cuenta que el mismo muestra de forma sorprendente e inesperada un efecto sinérgico sobre los nemátodos mediante la combinación de una lactona macrolítica y un agente quelante metalizado.

En este sentido, la recurrente indica que el documento D1 hace referencia de forma general a la posibilidad de que las lactonas macrolíidas puedan ser combinadas con un agente quelante y que dichas posibles combinaciones, en algunos casos, podrían presentar una mejor

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-122958

biodisponibilidad, pero que D1 no revela específicamente los agentes quelantes con los cuales las lactonas macrólidas puedan ser combinadas con el fin de obtener una mejor biodisponibilidad, ni las combinaciones específicas que presentan una eficacia mejorada.

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

Esta Superintendencia reitera que la materia objeto de la presente solicitud, que corresponde a un método para reducir el daño al material de propagación de plantas y los órganos de las plantas debido a la presencia de la clase nemátoda por medio del tratamiento de dicho material con un agente quelante y una lactona macrocíclica y la composición misma que comprende el agente quelante y la lactona macrocíclica, no cumple con el requisito de nivel inventivo, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

Esta Oficina aclara, además, que en el análisis de nivel inventivo realizado no se han reconocido como diferentes "dos características técnicas" del método de interés. Se llama la atención de la solicitante frente al método de la reivindicación 1:

*"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 compuesto de lactona macrocíclica, antes de que se siembre o plante el material, o (ii) **aplicar** (A) un agente quelante, y (B) un compuesto de lactona macrocíclica, al sitio del material o al material tratado definido en (i) antes de su plantación y/o en el momento de su plantación y/o durante el crecimiento, donde el agente quelante es un quelato metalizado de hierro."*

Según la reivindicación 1, el método se reduce al tratamiento de un material de propagación de plantas (que para efectos prácticos llamaremos semillas) con un agente quelante que contiene hierro y una lactona macrocíclica, antes durante o después de la siembra o a las partes de la plantas ya cultivadas. Si bien es cierto, en la tabla 1 de la resolución de negación se incluyó una casilla con la descripción *"uno o mas plaguicidas están presentes con el agente quelante, este plaguicida puede ser abamectina, nematicidas de carbamato, nematicidas organofosforado, entre otros"* dicha información no está contenida en la reivindicación independiente 1. Así que, siendo completamente estrictos, la única diferencia que se encuentra entre la divulgación de D1 y la materia de la reivindicación 1 es que no se tratan animales sino semillas, no obstante, la etapa de proceso del método de interés sigue siendo la misma "un tratamiento" o "aplicación" cualquiera.

Se advierte también que el documento D1 sugiere claramente el método acá reivindicado toda vez que hace referencia a la utilización de composiciones entre un agente quelante que contiene un ion metálico (selenio) y una lactona macrocíclica como puede ser una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-122958

avermectina para el tratamiento de nemátodos en animales. Nótese que la composición administrada es equivalente a la composición utilizada en el método de esta solicitud, es decir comprende una lactona macrocíclica y un agente quelante que tiene un metal coordinado. Nótese además, que el llamado "método" es equivalente puesto que comprende una etapa de aplicación o tratamiento de un sustrato con una composición nematicida. Es decir, que la etapa de proceso involucrada se reduce a una aplicación ya sea a un animal o una semilla y el objetivo final del método es el mismo: el control de nemátodos.

Por lo demás, la equivalencia entre el método de esta solicitud y el método de D1 resulta completamente válida, pese a que en D1 se están tratando animales y en la presente solicitud semillas, dado que el método de esta solicitud no especifica alguna característica técnica que lo distinga de cualquier método general de tratamiento.

Ahora bien, frente al argumento de la solicitante donde se indica que *"en la presente invención no se está reclamando la erradicación de los nematodos, sino una reducción de la carga de enfermedad"* esta Oficina aclara que lo que realmente se está reclamando en esta solicitud es un método para el control de nemátodos que comprende la aplicación de una composición ya conocida en un sustrato diferente, no obstante, aunque se esté tratando un sustrato diferente el proceso que implica el tratamiento es el mismo, es decir una simple aplicación de una composición de ingrediente activo sobre un sustrato contaminado o susceptible de contaminación. Nuevamente se llama la atención de la recurrente frente a que el objetivo del método de tratamiento es el mismo, el control nematicida.

Asimismo, frente al argumento de la solicitante que indica que *"D1 no revela específicamente los agentes quelantes con los cuales las lactonas macrólidas puedan ser combinadas con el fin de obtener una mejor biodisponibilidad, ni las combinaciones específicas que presentan una eficacia mejorada"* esta Superintendencia aclara que el documento D1 sí divulga los agentes quelante que pueden estar incluidos en la composición nematicida (ver reivindicación 4 y página 2, línea 36). Pero además de esto, se llama la atención de la solicitante frente a que el método de la presente solicitud tampoco define algún agente quelante específico, ni tampoco hace referencia a alguna proporción sinérgica específica.

Así entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior este Despacho concluye que a diferencia de lo que asegura la solicitante, no se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486. Por el contrario, se ha confirmado que la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del documento D1, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, sino que por el contrario es un método alternativo de uso para el tratamiento de semillas que claramente carece de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1749821495

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-122958

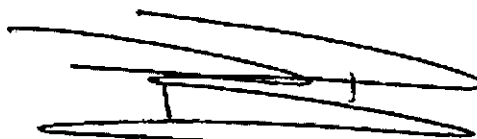
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No 51940 del 30 de Agosto de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 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., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓