

CASTELLANOS & CO LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A-09

Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-122958- -00015-0000

Fecha: 2012-10-09 14:43:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente **No. 06 122958**

Solicitud de Patente de invención para: **"METODOS PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS"**

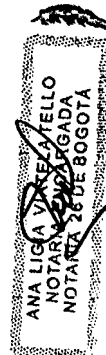
Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

RECURSO DE REPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. 51940 de 30 de agosto de 2012, notificada por edicto desfijado el 4 de octubre de 2012.

1. LA RESOLUCION No. 51940

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No.51940 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 6 de diciembre de 2006, para el



invento denominado: “**MÉTODOS PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS**”, y radicada bajo el expediente N° 06.122.958.

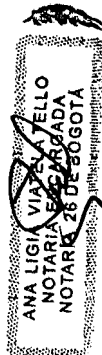
2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 51940

La Resolución 51940 establece en su artículo sexto que, el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y se mencionan los siguientes argumentos:

2.1 “En la anterioridad D1 se presenta un método para tratar nematodos 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 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 quelante 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”.

2.2 “De otra parte, tanto el método de la solicitud como el método de la anterioridad tienen el mismo propósito que consiste en combinar 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”.

2.3 “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 nematodos 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 nematodos, tal como se había revelado en D1”.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 51940 del 30 de agosto de 2012:

3.1 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

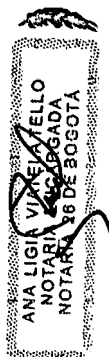
De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“Artículo 18.- 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”

Así entonces, es claro que en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, el documento citado D1 debería revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más cercano), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

De conformidad con el anterior artículo, se expone a continuación las razones por las cuales la presente invención posee nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento D1:

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.



Ahora bien, el Examinador señala que el documento GB2283677A (D1) afecta el nivel inventivo de la presente solicitud y al realizar la comparación entre las características técnicas esenciales de la presente solicitud de patente y aquellas reveladas en D1 en la tabla 1 reconoce que D1 no revela dos de las características esenciales y parece equiparar:

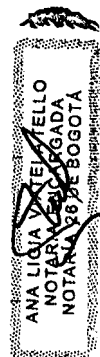
1. Reducción de daños por nematodos en el material de reproducción de plantas/órganos de planta con la eliminación de los parásitos intestinales de los animales, y
2. Aplicar lactonas macrolíticas a una semilla o locus de la siembra de semillas con la alimentación de avermectinas a un animal.

A este respecto, respetuosamente se aclara a su Despacho que en la presente invención no se está reclamando la erradicación de los nematodos, sino una reducción de la carga de enfermedad. Implícitamente, el método reivindicado no debe matar o tener un efecto adverso significativo sobre la semilla. En contraste, en D1 se debe eliminar en forma completa la plaga de animales infectados y evitar que se arraigue en animales sanos. Por lo tanto, es claro que los tratamientos destinados a la alimentación oral para el ganado, es decir, animales de una tonelada o más y con un tracto gástrico duro, no serían apropiados para una semilla de una planta.

Una persona versada en la materia se podría ver motivada a tener en cuenta las enseñanzas generales de D1 en relación con que las lactonas macrolíticas son útiles contra los nematodos y adicionalmente, que la administración de selenio junto con un agente quelante puede mejorar la biodisponibilidad de los elementos metálicos para mejorar la salud animal. Sin embargo, la co-administración discutida en D1 se encuentra relacionada con el tratamiento de los animales de dos cosas a la vez: minimizar los costes laborales y los riesgos asociados con el manejo de los animales.

Por lo tanto, con la presente solicitud se encontró de forma sorprendente e inesperada que con el método acá reivindicado se obtiene un efecto sinérgico sobre los nematodos mediante la combinación de una lactona macrolítica y un agente quelante metalizado.

Así entonces, teniendo en cuenta que las enseñanzas de la anterioridad D1 citada por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener el método acá



reivindicado toda vez que no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales del mismo, es claro que a partir de dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente el método acá reivindicado. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso es D1.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que tal y como lo reconoce el Señor Examinador, en la anterioridad D1 se había revelado de forma general que 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.

Frente a estas enseñanzas resulta entonces pertinente establecer cuál es el sustento técnico de las mismas con miras a determinar su relevancia frente a las enseñanzas de la presente invención:

- El documento D1 señala la posibilidad de que las lactonas macrolidas y un agente quelante pueden ser combinados.
- El documento D1 señala que dichas posibles combinaciones, en algunos casos, podrían presentar una mejor biodisponibilidad.

Ahora bien, es claro entonces que el documento D1 no revela:

- Específicamente los agentes quelantes con los cuales las lactonas macrolidas pueden ser combinados con el fin de obtener una mejor biodisponibilidad.
- Las combinaciones específicas que presentan una eficacia mejorada.
- La mejora lograda con dicha combinación por medio de ensayos comparativos.

De modo que es claro el carácter evidentemente general de las enseñanzas de este documento y de la ausencia de sustentación científica de la afirmación relacionada con la mejora en la biodisponibilidad.

Así entonces, resulta claro que las enseñanzas de D1 de ninguna manera serían aceptadas por su Despacho para ser objeto del privilegio de patente por cuanto



constituirían simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado de posibles combinaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos al Despacho reconsiderar la decisión de tener al documento D1 como una anterioridad de la presente invención y por ende revocar la Resolución impugnada y en su lugar otorgar la patente solicitada.

3.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“METODO PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS”** a favor de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

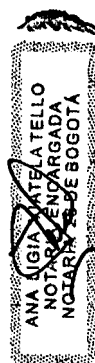
5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **51940 del 30 de agosto de 2012** en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“METODO PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS”**.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como talés, los documentos contenidos en el Expediente No. **06.122.958** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de



patente para la invención titulada "METODO PARA REDUCIR EL DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS" a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, CH-4058
Basilea, Suiza

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

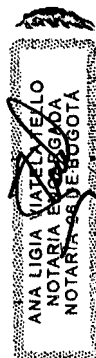
Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.

09 OCT. 2012

P1423/Recurso



El anterior memorial fué presentado personalmente por

Margarita Castellanos Abandano

quien se identificó con C. de C. No. 39.779.054

de Sogamoso

Tarjeta Profesional No. 70.819.054

Bogotá, D. E. 8 OCT. 2012

Margarita Castellanos

