

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-046965

EL 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 8 de marzo de 2013, con el N° 13-046965-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS Y MÉTODO PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/068488 del 8 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 665 del 15 de abril de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 20827, notificado por fijación en lista el 5 de noviembre de 2013, 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, 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° 13-046965-00004-0000 del 24 de enero de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 y 2 que remplaza(n) 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-014409-00000-0000 del 24 de enero del 2014, presentó una solicitud divisional de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito 13-046965-00003-0000, la cual es aceptada para trámite toda vez que cumple las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Decisión 486.

SEXTO: 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."*

SÉPTIMO: Que tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-046965

serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 1 y 2 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-046965-00004-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, porque aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'método', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición conformada por la mezcla de flonicamid con un compuesto del grupo (A) y con un compuesto del grupo (B) en proporciones definidas. Nótese que la(s) reivindicación(es) 1 y 2 claramente indica(n) *"Un método para controlar un artrópodo dañino, que comprende mezclar flonicamid.....uno compuesto... del grupo (A),y un compuesto....del Grupo (B) para obtener una composición dañina para el control de artrópodos tal que la proporción de flonicamid es de y aplicar una cantidad efectiva de la composición dañina...."*, lo cual en su conjunto sigue correspondiendo al uso¹ de la composición .

Esta Oficina hace la salvedad, que las modificaciones realizadas por la solicitante convierten la presente solicitud en un uso; sin embargo se desea aclarar que el único objeto que se consideraría patentable sería la composición conformada por la mezcla de flonicamid con un compuesto del grupo (A) y con un compuesto del grupo (B) que caracteriza el método ahora reclamado, tal como se indicó en el Oficio N° 20827, notificado por fijación en lista el 5 de noviembre de 2013, la cual no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de nuevas mezclas y métodos para el control de artrópodos dañinos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una mezcla para el control de artrópodos dañinos que comprende flonicamid, uno o más compuestos reguladores del crecimiento de insectos seleccionados del grupo (A) que consiste en metoxifenozone, tebufenozone y cromafenozone y uno más compuestos de control de la enfermedad plaga de la vaina, seleccionados del Grupo (B) que consiste de flutolanil, pencycuron, N-[2-(1,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, furametpir y validamycina A.

7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de Agosto del 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

1 <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicar>: suministrar, administrar, colocar, usar, utilizar, emplear, manejar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028
Por la cual se deniega una patente de invención

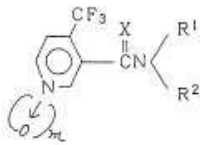
Rad. PCT/13-046965

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US5360806	Amide compounds and their salts and pesticidal compositions containing them	1/Noviembre/1994

El documento D1² divulga un compuesto de amida y su sal, proceso para su producción y una composición plaguicida que lo contiene. El compuesto de amida de la fórmula (I) o su

sal:



(I) en donde los radicales se definen en las reivindicaciones. (Ver resumen).

7.3. 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, mezcla reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “ ... mezclar fonicamid, uno compuesto regulador del crecimiento de insectos seleccionado del Grupo (A), y un compuesto de control de la enfermedad plaga de la vaina, seleccionados del grupo (B) para obtener una composición dañina para el control de artrópodos...” (Ver página 6 del radicado N° 13-046965-00004-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19941101&CC=US&NR=5360806A&KC=A)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19941101&CC=US&NR=5360806A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-046965

Características esenciales	D1
Una composición de control de artrópodos dañinos que comprende	Composición pesticida que comprende [Columna 12 Líneas 18-25]
flonicamid	Flonicamid [Compuesto N° 1] en combinación con
uno o más compuestos reguladores del crecimiento de insectos seleccionados del grupo (A) que consiste en metoxifenozone, tebufenozide y cromafenozone	Tebufenozide [Columna 14 Líneas 29-30]
Y uno más compuestos de control de la enfermedad plaga de la vaina, seleccionados del Grupo (B) que consiste de flutolanil, pencycuron, N-[2-(1,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, furametpir y validamycina A	Flutolanil [Columna 17 Líneas 1-4] Pencycuron [Columna 17 Líneas 42-45]
la proporción de flonicamid al compuesto regulador del crecimiento de insectos es de 50:1 a 1:10 y la proporción de flonicamid al compuesto para el control de la enfermedad plaga de la vaina es 100:1 a 1:100	En la que la relación de los compuestos activos es preferiblemente 1:100 a 100:1 [Columna 18 Líneas 9-13]

El documento D1 corresponde al estado de la técnica cercano a la mezcla de herbicidas descrita en la presente solicitud, porque dicho documento enseña una Composición pesticida que comprende [Columna 12 Líneas 18-25] Flonicamid [Compuesto N° 1] en combinación con Tebufenozide [Columna 14 Líneas 29-30] y Flutolanil [Columna 17 Líneas 1-4] o Pencycuron [Columna 17 Líneas 42-45], en la que la relación de los compuestos activos es preferiblemente 1:100 a 100:1 [Columna 18 Líneas 9-13].

Como se evidencia en la tabla comparativa anteriormente presentada, la mezcla de compuestos herbicidas descrita en la presente solicitud corresponde a una selección de compuestos conocidos presentes en una mezcla pesticida que ya había sido revelada en el documento D1. La diferencia entre las composiciones enseñadas en cada uno de los documentos radica en que la anterioridad D1 no describe de manera específica una combinación que comprenda únicamente flonicamid, con compuestos reguladores del crecimiento de insectos seleccionados del grupo (A) y uno más compuestos de control de la enfermedad plaga de la vaina, tal como si lo hace la solicitud bajo estudio.

No obstante, el efecto que logra realizar la selección de los compuestos para la composición ahora reivindicada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha mezcla de compuestos tenga alguna ventaja técnica en su actividad pesticida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-046965

sobre las mezclas de compuestos pesticidas ya conocidas en la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una mezcla de compuestos para el control de artrópodos dañinos seleccionados de compuestos ya comprendidos en mezclas con actividad pesticida enseñada en el documento D1.

Como consecuencia de los hechos mencionados en los párrafos anteriores la persona medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la mezcla de compuestos con actividad pesticida descrita en la presente solicitud a partir de las enseñanzas del documentos D1, toda vez que esta se limita a una simple selección de los compuestos con actividad pesticida ya conocidas en la anterioridad D1.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual D1 lista una extensa posibilidad de compuestos para posibles composiciones, que no se divulgan datos de eficacia, es importante aclararle al solicitante que si bien el documento D1 no divulga específicamente las composiciones y no se reportan datos de eficacia, contrario a lo señalado por la sociedad solicitante, una persona habría derivado la composición a partir de D1; el hecho que la solicitud esté divulgando específicamente el control de artrópodos no le da el nivel inventivo, puesto que el mismo documento ya está divulgando que sirve para el control de plagas, las cuales incluyen artrópodos. Así mismo es oportuno manifestar, que si seguimos los criterios de la solicitante, solo hay evidencia de un efecto para las composiciones y las proporciones que se enseñan en la tabla 1, no habría sustento de algún efecto técnico relacionado con los compuestos furametpir y validamycina A. Si bien los ejemplos son de carácter ilustrativo y no limitativo, asumir que otros componentes dando lugar a composiciones a todas las posibles proporciones, presentarían una actividad similar o mejorada sin comprobarlos, sería una afirmación de carácter especulativo.

Finalmente, es deseo de esta oficina aclarar que si bien hubo una equivocación al referirse a actividad herbicida durante el análisis de nivel inventivo del examen de patentabilidad, dentro del mismo documento D1 se divulga que el campo de aplicación es el pesticida, y que es posible la combinación con otros compuestos agroquímicos, así entonces, a pesar de esta equivocación involuntaria, este argumento no da a lugar toda vez que el mismo documentos señala el campo de aplicación.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-046965

“COMPOSICIONES PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS Y MÉTODO PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar para trámite la solicitud divisional radicada bajo el N° 14-014409-00000-0000, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez