

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14693

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-284372

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. 79617 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMBINACIÓN SINÉRGICA ANTI-FÚNGICA QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN CON ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ (TTO) Y UN COMPUESTO FUNGICIDA SINTÉTICO”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplían con los requisitos de nivel inventivo y de claridad.

SEGUNDO: Que por error se expidió la Resolución No. 79618 con el mismo contenido de la Resolución No. 79617, siendo el caso revocar en su totalidad la primera acá mencionada.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de Noviembre de 2015 con el No. 13-284372-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BIOMOR ISRAEL LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones, argumentado que de tal manera se limita aún más el alcance de la materia a proteger, porque se define el compuesto sintético fungicida el cual se selecciona a partir de un grupo que consiste de inhibidores de desmetilación (DMIs) que son compuestos basados en triazol e inhibidores externos de quinona (Qols) que son compuestos basados en estrobilurina.

Con respecto al nivel inventivo de la materia de la solicitud la recurrente argumenta que: “(...) *En la tabla 1 se puede observar que fue utilizado el Factor Sinérgico (SF) para determinar el sinergismo y este parámetro muestra que existe un efecto sinérgico para los compuestos seleccionados en los sub-grupos, es decir, los compuestos basados en triazol o basados en estrobilurina. Estos dos grupos han sido seleccionados con base en las combinaciones ejemplificadas mostrando que existe una ventaja por encima de cada componente por separado (TTO o el compuesto fungicida sintético)*”.

La recurrente señala frente a D1 que “(...) *describe una emulsión fungicida donde la emulsión comprende aceite de árbol de té (TTO) y una emulsión de agua en donde el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14693

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-284372

emulsionante es una solución acuosa de un producto de reacción de un ácido graso orgánico de alto peso molecular y un compuesto de amonio o alcalino. Este documento no enseña o sugiere utilizar el TTO en conjunto con un compuesto fungicida sintético, tal como los compuestos basados en triazol o basados en estrobilurina como los indicados en la presente solicitud. Más aún, el documento D1 no sugiere ni especifica directamente la selección de un compuesto basado en triazol o basado en estrobilurina como los compuestos reivindicados en la presente solicitud”.

Frente a la divulgación de los documentos D2 y D3, la recurrente indica que “se refieren claramente al tratamiento en epidermis en la piel humana y no existe registro alguno en donde se mencione la combinación de los anteriores compuestos en el tratamiento de enfermedades en plantas. Aún más, en estos documentos no se especifica el tipo de hongo que se desea atacar y mucho menos indican o sugieren que pueda ser del tipo de ascomicetos (...)”.

Concluye la recurrente que “(...) los documentos citados D1, D2 y D3 no pueden ser consideradas anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud toda vez que la persona medianamente versada en la materia no se hubiera visto motivada a combinarlos de manera obvia para llegar a la materia reivindicada en la presente solicitud. Adicionalmente, vale la pena resaltar que las combinaciones reivindicadas tienen un efecto sinérgico (...). Por lo anteriormente expuesto, amablemente solicitamos a su Despacho reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud”.

Finalmente la recurrente indica que a la presente solicitud le fue concedida patente por la Oficina de Patentes de Australia.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjuntado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Con relación al efecto técnico, se aclara a la recurrente que efectivamente en las tablas presentadas con la respuesta del radicado 13-284372-00005-0000 y la tabla 1 allegada con el recurso de reposición interpuesto, la cual se encuentra basada en los ejemplos de la descripción (ej. 1 a 4, pág. 53 a 62), se puede observar el efecto sinérgico presentado por la combinación del aceite de té y un compuesto fungicida sintético seleccionado de los inhibidores de desmetilación (DMIs) e inhibidores exteriores de Quinona (Qols), con las características descritas en el nuevo pliego reivindicatorio allegado con el recurso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14693

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-284372

Con respecto a D1 le asiste la razón a la recurrente, ya que si bien divulga una composición fungicida que comprende aceite de árbol de té y un compuesto de amonio o alcalino, no sugiere ni indica a la persona medianamente versada en la materia la combinación del aceite de árbol de té y los compuestos fungicidas sintéticos, tales como los compuestos basados en triazol o basados en estrobilurinas como los indicados en el pliego reivindicatorio modificado.

Con respecto a D2 y D3 le asiste la razón a la recurrente, porque no se encuentran relacionados con el campo de la agricultura, sino como en el tratamiento para infecciones en la piel.

Por lo anterior, encuentra esta Oficina que la combinación de enseñanzas de los documentos D1 con D2 o D3 no permite a la persona medianamente versada en la materia derivar la combinación sinérgica reclamada en la presente solicitud de patente de invención.

Sin embargo, es importante aclarar a la recurrente que la reivindicación 3 no es clara y por lo tanto no puede ser objeto de patente, puesto que define la combinación reclamada por la manera como se determina el factor de sinergia (SF), lo cual no hace parte de las características técnicas esenciales que definen la combinación la cual debe ser caracterizada por sus componentes y/o proporciones. Por lo tanto la reivindicación 3 no cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual señala que: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*.

Por último, es importante aclarar a la recurrente que si bien para el presente caso este Despacho coincide en conceder patente, tal como lo realizó la Oficina Australiana de Patentes, imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

QUINTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1, 2 y 4 a 12 incluidas en el escrito radicado bajo el 13-284372-00010-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para la reivindicación 3, por carecer de claridad cómo se explicó anteriormente

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se le concede patente el título de la invención quedará de la siguiente manera: **“COMBINACIÓN FUNGICIDA CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE ACEITE DEL ÁRBOL DE TÉ (TTC) Y AL MENOS UN COMPUESTO FUNGICIDA SINTÉTICO SELECCIONADO DEL GRUPO QUE CONSISTE DE INHIBIDORES DE DESMETILACIÓN (DMIs) E INHIBIDORES EXTERIORES DE QUINONA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14693

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-284372

(Qols)".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad la Resolución No. 79618 del 30 de septiembre de 2015, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No 79617 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

***"COMBINACIÓN FUNGICIDA CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE ACEITE DEL
ÁRBOL DE TÉ (TTC) Y AL MENOS UN COMPUESTO FUNGICIDA SINTÉTICO
SELECCIONADO DEL GRUPO QUE CONSISTE DE INHIBIDORES DE DESMETILACIÓN
(DMIs) E INHIBIDORES EXTERIORES DE QUINONA (Qols)"***

Clasificación IPC: A01N 65/00 // 25/30 // 43/48; A01 P3/00

Reivindicación(es): 1, 2 y 4 a 12 incluida(s) en el radicado N° 13-284372-00010-0000

Titular(es): BIOMOR ISRAEL LTD.

Domicilio(s): Katzrin -Israel-

Inventor(es): Moshe Reuveni

Prioridad(es) N° 61/331,813 ***Fecha:*** 5 de mayo de 2010 ***País:*** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/035308 ***Fecha:*** 05 de Mayo de 2011

Vigente desde: 05 de mayo de 2011 ***Hasta:*** 05 de Mayo de 2031

ARTÍCULO CUARTO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 3, por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14693

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-284372

ARTÍCULO QUINTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá pagar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BIOMOR ISRAEL LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez