

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

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 28 de agosto de 2013, con el N° 13-203713-00000-0000, por el (los) señor(es) SHAH DEEPAK PRANJIVANDAS., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE AZUFRE, UN ACARICIDA Y UN EXCIPIENTE AGROQUÍMICO" que corresponde a la solicitud internacional PCT/IN2012/000068 del 28 de enero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 675 del 16 de septiembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 13995 notificado por fijación en lista el 11 de noviembre de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la materia reclamada que constituye una falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 18, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 3-203713-00003-0000 del 6 de febrero de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo, argumentado que con el pliego reivindicatorio originalmente presentado cumple con los requisitos de claridad de las reivindicaciones, de unidad de invención y de nivel inventivo.

Sin embargo, la(s) reivindicación(es) 1 a 9 inicialmente presentadas no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto el concepto común definido y que corresponde la combinación de azufre con un acaricida, se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en los documentos WO2004026033,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

WO2010095151 y US6090415 y no puede considerarse concepto común e inventivo de toda la serie de combinaciones reivindicadas. El capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como fue presentado, no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

1° Reivindicaciones 1 a 7: Composición pesticida que comprende azufre y al menos un acaricida seleccionado del grupo que consiste de bifenazato, fenpiroximato, fenazaquina, hexitiazox, espiroclorfenol, espiromesifeno, o sus sales y al menos un excipiente aceptable agroquímicamente.

2° Reivindicación 8: Composición pesticida que comprende azufre y befentrina (insecticida tipo éster de piretroide)

3° Reivindicación 9: Composición pesticida que comprende azufre y abamectina (insecticida tipo avermectina)

La combinación de azufre con un insecticida y su actividad misma no puede considerarse un mismo concepto común inventivo que las relaciona, dado que en estado de la técnica ya se era conocido dicho concepto. Se llama la atención sobre los documentos citados D1, D2 y D3, los cuales de forma independiente, ya habían dado a conocer dicho concepto, es decir, ya habían divulgado combinaciones que comprenden azufre sólido y combinado con otro ingrediente activo insecticida que además presentan actividad insecticida en algunos casos mejorada.

Los documentos D1 y D2 afectan el grupo inventivo 3 y los documentos D2 y D3 afectan el grupo inventivo 2. Pero además se aclara que la falta de unidad de invención es evidente al requerir más de dos documentos para afectar la materia reclamada. Nótese que el grupo inventivo 1 no está afectado por los documentos citados y en ese sentido requeriría de búsquedas adicionales.

Adicionalmente, la(s) reivindicación(es) 1 a 9 no son claras ni concisas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 porque los rangos de concentraciones presentados corresponden a una generalización sin sustento en la descripción, tal como lo muestran los ejemplos es en proporciones de combinación específicas donde se observan mejoras en la actividad y no hay sustento técnico que soporte la generalización presentada.

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."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

SEPTIMO: Que la(s) reivindicación(es) 8 y 9, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición de pesticida que comprende una cantidad eficaz de azufre una cantidad eficaz de al menos un acaricida seleccionado del grupo que consiste de bifenazato, fenpiroximato, fenazaquina, hexitiazox, espiroclorfenol, espiromesifeno, o sus sales y al menos un excipiente aceptable agroquímicamente.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevas composiciones pesticidas que sean efectivas sobre plagas resistentes y que tengan actividad mejorada a bajas dosis de aplicación.

Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición pesticida que comprende azufre y otro pesticida.

6.2. Determinación del estado de la técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 28 de enero de 2011 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2004026033	Plant pesticides and uses thereof	2004-04-01
D2	WO2010095151	A novel water dispersible granular composition	2010-08-26
D3	US6090415	Pesticide containing a combination of a sprayed granulated sulphur and a pyrethroid	2000-07-18

El documento D1¹ (todo el documento) hace referencia a pesticidas que comprenden (a) avermectina, ivermectina, abamectina o emamectina y (b) de azufre o un compuesto que contiene azufre. La invención también se refiere a los usos de estos pesticidas en el tratamiento de enfermedades de las plantas.

¹[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO2004026033&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=)

[submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO2004026033&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO2004026033&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

El documento D2² (reivindicaciones) hace referencia a una composición granular dispersable en agua que comprende al menos un ingrediente activo sólido, al menos un primer excipiente adecuado, al menos un ingrediente activo líquido y al menos un segundo excipiente adecuado.

El documento D3³ enseña un agente pesticida que contiene una combinación de un granulado pulverizado de azufre y un piretroide.

Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

Grupo inventivo 2: Reivindicación 8

La reivindicación 8 divulga una composición pesticida que consta de:
Azufre elemental en el intervalo de 40 a 70% w/w de la composición total,
bifentrina o sal de la misma en el intervalo de 2.5 a 7% w/w de la composición total y
Al menos un excipiente aceptable agroquímicamente.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 8, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales	D3 (todo el documento)	D2 (reivindicaciones)
Composición pesticida	Combinación pesticida	Combinación pesticida
Azufre elemental en el intervalo de 30 a 90%	Azufre	Azufre
Lambda-cihalotrina o sal de la misma en el intervalo de 0.35 a 4% w/w	Lambda-cihalotrina	Puede incluirse además: Lambda-cihalotrina

El documento D3 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 8 porque divulga un agente pesticida que contiene una combinación de un granulado pulverizado de azufre y un piretroide.

²[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?
submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO2010095151&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO2010095151&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=)
³[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?
submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=US6090415&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=US6090415&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

La diferencia entre la materia de la reivindicación 8 y la materia de D3 radica en que el documento D3 no hace referencia específica a la bifentrina.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia dado que desde D3 se había enseñado que el azufre mejoraba la actividad pesticida de ciertos ingredientes activos conocidos del tipo piretroide.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo definir composiciones pesticidas mejoradas que incluyan un ingrediente pesticida del tipo piretroide y azufre como mejorador de actividad?

Esta pregunta se ve resuelta a partir de las enseñanzas del documento D2, el cual da a conocer composiciones pesticidas en donde se incluyen los mismos ingredientes activos en las mismas proporciones.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene toda la información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D3 y D2, para plantear composiciones pesticidas que incluyan azufre y bifentrina con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad del ingrediente activo agroquímico conocido. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la reivindicación 8, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo.

Grupo inventivo 3: Reivindicación 9

La reivindicación 9 divulga una composición pesticida que consta de:

Azufre en la gama de 32.5 a 90% w/w de la composición total,
Abamectina o sal de la misma en el intervalo de 0.08 a 3.6% w/w de la composición total y
Al menos un excipiente aceptable agroquímicamente.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales	D1 (todo el documento)	D2 (reivindicaciones)
composición pesticida	Combinación pesticida	Combinación pesticida
Azufre elemental en el intervalo de 32.5 a 90%	Azufre	Azufre
Abamectina o sal de la misma en el intervalo de 0.08 a 3.6% w/w	Avermectina	Puede incluirse además: Abamectina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 9 porque divulga pesticidas que comprenden (a) avermectina, ivermectina, abamectina o emamectina y (b) de azufre o un compuesto que contiene azufre. La invención también se refiere a los usos de estos pesticidas en el tratamiento de enfermedades de las plantas.

La diferencia entre la materia de la reivindicación 9 y la materia de D1 radica en que el documento D1 no hace referencia a las proporciones de combinación.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia dado que desde D1 se había enseñado que el azufre mejoraba la actividad pesticida de ciertos ingredientes activos conocidos.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo definir composiciones pesticidas mejoradas que incluyan un ingrediente pesticida del tipo avermectina y azufre como mejorador de actividad en proporciones donde se observe sinergismo?

Esta pregunta se ve resuelta a partir de las enseñanzas del documento D2, el cual da a conocer composiciones pesticidas en donde se incluyen los mismos ingredientes activos en las mismas proporciones.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene toda la información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, para plantear composiciones pesticidas que incluyan azufre y abamectina con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad del ingrediente activo agroquímico conocido. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la reivindicación 9, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo.

Esta Superintendencia se permite realizar algunas aclaraciones adicionales frente a las observaciones presentadas por el señor solicitante. En primer lugar este Despacho resalta que no hubo ninguna modificación al capítulo reivindicación pese a las observaciones realizadas en el examen de fondo.

Ahora, frente a las observaciones de claridad y concisión del las reivindicaciones, el señor solicitante hizo caso omiso de las mismas, de modo que el capítulo reivindicatorio persiste en no ser claro ni conciso ni estar enteramente sustentado en la descripción. Se aclara al señor solicitante que el capítulo reivindicación no es conciso pues incluye tres reivindicaciones independientes para una mismas categoría, lo cual es un claro indicio de falta de concisión, además de una clara falta de unidad de invención, tal como se explica a continuación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

De otra parte, respecto a la falta de unidad de invención esta Oficina confirma que el capítulo reivindicatorio no cumple con dicho requisito toda vez que las combinaciones reclamadas no comparten un mismo concepto común inventivo que las relacione. Esta Superintendencia aclara que el concepto de “combinación de azufre y otro acaricida” no representa un concepto común que relación las combinaciones reclamadas toda vez que dicho concepto ya había sido divulgado en los documentos citados (D1, D2 o D3) en donde se dan a conocer combinaciones de azufre con otro acaricida, las cuales tienen actividad acaricida mejorada.

En cuanto al análisis de nivel inventivo realizado por esta Despacho, se confirma que las combinaciones de las reivindicaciones 8 y 9 no son inventivas frente al estado del arte citado en cada caso. Se aclara que las combinaciones de las reivindicaciones 1 a 7 no están afectadas por esos documentos y hubieran requerido búsquedas adicionales. Así por ejemplo, el documento D1 es claro en divulgar combinaciones sinérgicas entre azufre y una avermectina, sugiriendo además la posibilidad de utilizar abamectina. El documento D3, por su parte, divulga combinaciones sinérgicas entre azufre y un piretroide, incluyendo específicamente la Lambda-cihalotrina. De tal forma que una persona medianamente versada en la materia tiene suficientes enseñanzas para poder plantear dichas combinaciones con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener actividad insecticida sinérgica.

Se aclara además al señor solicitante que el sinergismo observado para algunas combinaciones en particular, no representa un efecto técnico inesperado o sorprendente que sustente la generalidad reclamada porque: primero, las anterioridades citadas ya habían sugerido combinar los mismos componentes para obtener nuevas composiciones pesticidas y segundo, porque la actividad mejorada o sinergismo al combinar dos ingredientes activos conocidos es un comportamiento esperado y ampliamente documentado en la técnica⁴.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del señor 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 “COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE AZUFRE, UN ACARICIDA Y UN EXCIPIENTE AGROQUÍMICO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a el (los)

⁴ Prediction of synergistic multi-compound mixturese A generalized Colby Approach, **H. Soller, A. Wedemeier**, *Crop Protection* 42 (2012) 180-185

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-203713

señor(es) SHAH DEEPAK PRANJIVANDAS., y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez