

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 093174

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron
en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 8265 del 25 de febrero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES INSECTICIDAS SINERGICAS QUE COMPRENDEN UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE SODIO NEURONAL Y UN INSECTICIDA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de marzo de 2009 bajo el número 00 017310 00019 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad WYETH HOLDINGS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta la recurrente que

"[...] la expedición y el contenido de la Resolución 8265 se constituye en una clara violación al debido proceso que le asiste al solicitante dentro del trámite administrativo de una solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ...presupuesto consagrado incluso a nivel constitucional en el Artículo 29 de nuestra Carta Política de 1991, así como de los Artículos 4 del Código de Procedimiento Civil (Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo) y 25, 28 y 30 de la decisión 486 de 2000, tal y como se demostrará a continuación:..." (ver folio 1860)

Luego de transcribir el artículo 29 de la Constitución Política señala la recurrente:

"De la atenta lectura de este precepto constitucional se concluye sin lugar a dudas que toda actuación administrativa, en sede de la cual se establece una relación entre la administración (a través de sus diferentes entes) y los administrados, debe regirse por el debido proceso, es decir, que la actuación de la administración debe estar sometida a preceptos legales y reglamentarios previos que garanticen al administrado la guarda efectiva de sus derechos y libertades.

Vale anotar que la aplicación del principio del debido proceso como rector de las actuaciones administrativas ha sido reconocida ampliamente por la Corte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

Constitucional, siendo éste un pilar que soporta el funcionamiento de todo el ordenamiento jurídico colombiano, entre otras, en la Sentencia C-540 de 1997 donde afirma lo que sigue:

‘El debido Proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiénolas a los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se adopten.’ (Sentencia C-40 de 1997)

Es claro entonces que en el caso que nos ocupa, la Superintendencia de Industria y Comercio como ente administrativo competente para tramitar una solicitud de patente con aplicación de las leyes pertinentes, deberá siempre, y por mandato de la Constitución misma, garantizar el debido proceso a los administrados interesados en dicho trámite, y sus actuaciones deberán estar siempre sometidas a los procedimientos y requisitos pre-existentes para la actuación de que se trate, todo esto en aras de garantizar la legalidad y la certeza jurídica de los actos administrativos que en todas sus formas expida la Administración.

Volviendo al asunto que nos ocupa, y en vista de las anteriores consideraciones, me permito señalarle a este Despacho que al haber expedido la Resolución 8265 de 25 de Febrero de 2008, mediante la cual se niega la solicitud de patente de mi representado, vulneró el debido proceso, toda vez que, aún habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos en la ley para ello, y aún aquellos lineamientos dictados por la SIC, procedió a negar dicha solicitud, sin que se haya adelantado un estudio de los méritos de la invención y sin haber nunca aceptado las solicitudes divisionales presentadas por el solicitante en respuesta a las objeciones formuladas por ese mismo despacho en contra de la Claridad y la Unidad de Invención de la solicitud que nos ocupa...”

Con relación a las posibilidades de dividir la solicitud, consagradas en el artículo 36 de la Decisión 486, anota la recurrente que de la lectura del artículo citado se deduce que

“[...] el solicitante tiene la facultad de solicitar la división de su solicitud, bien sea en razón a su deseo voluntario de hacerlo, o en respuesta al requerimiento que por falta de Unidad de Invención formule la SIC en su calidad de autoridad competente en la materia.

También es posible concluir que en dicho Artículo no se está exigiendo ni imponiendo el cumplimiento de ningún requisito de fondo de la solicitud divisional presentada, salvo el instituirse en una ampliación de la materia inicialmente presentada, y en consecuencia, para su admisión a trámite, no se le indica a la SIC el adelantar ningún tipo de estudio respecto de los méritos de la invención contenida ahora en la nueva solicitud divisional,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 093.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

salvo, como ya se dijo, no encontrarse frente a una ampliación de materia...
(ver folio 1861 vuelto)

En consecuencia, los únicos requisitos para la admisión a trámite de una solicitud divisional o fraccionaria, tal y como lo reconoce este mismo Despacho en el citado concepto, se refieren a una real separación y diferenciación de la materia contenida en la solicitud inicial frente a aquella cuya protección se pretende en la solicitud divisional presentada y a la imposibilidad de ampliar la materia inicialmente presentada ante dicho despacho, siendo los demás requisitos enunciados, tales como el allegar los documentos que conformen la solicitud y el pago de una tasa administrativa, de carácter puramente formal.

Es entonces claro que el análisis respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención descrita en la solicitud divisional deberá hacerse en el trámite administrativo independiente y separado del de la solicitud inicial, abierto por ese Despacho en virtud de la solicitud de división presentada por el solicitante, bien sea por su deseo voluntario de dividir la materia de su solicitud, o en respuesta a una objeción de falta de Unidad de Invención.

Volviendo a la solicitud bajo estudio, las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas por el solicitante responden a la formulación de una objeción por falta de Unidad de Invención, dado que el señor Examinador, en su Concepto Técnico No 381 manifestó lo que sigue: 'La invención no comprende un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integre un único concepto inventivo, conforme al artículo 25 de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, puesto que de acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio la invención aún comprende una amplia gama de mezclas diferentes...'

Aún cuando el solicitante dio cabal cumplimiento a los requisitos enunciados, consagrados en la normatividad andina citada, y habiéndose ceñido a los lineamientos planteados por ese Despacho en el Concepto No 08058560, de manera sorprendente mediante el Concepto Técnico No 1485 la SIC rechazó las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas afirmando que: 'Con respecto a la división de la solicitud folios 272 a 281 y a los nuevos capítulos reivindicatorios resultado de la división realizada por el interesado, no aceptan en razón a que cada uno de los respectivos capítulos reivindicatorios presentan falta de claridad y de unidad de invención...'

Como es evidente de lo anterior, el rechazo de las (9) solicitudes divisionales presentadas no está sustentado en ninguna norma vinculante que le imponga al solicitante la carga de cumplir con los requisitos de patentabilidad contenidos en los Artículos 25 y 30 de la Decisión Andina 486 de 2000, referidos a la Unidad de Invención predicable de la solicitud correspondiente y la Claridad de la misma.

Por tal, ese Despacho vulneró el debido proceso del solicitante desde este mismo instante procesal, al no haber, como ha debido, admitido a trámite las solicitudes divisionales presentadas y al haberle impuesto al solicitante una carga u obligación extra no contemplada en la normatividad vigente para la admisión de este tipo de solicitudes, pues reitero que los únicos requisitos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093.171
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

que se señala para la admisión a trámite de una solicitud divisional es que ésta no implique una ampliación a la solicitud inicialmente presentada, y que exista una real división de materia, además de la presentación de los documentos necesarios y el pago de la tasa administrativa establecida para tales efectos.

No obstante lo anterior, y en respuesta al citado Concepto Técnico (No 1485) mediante el cual arbitrariamente fueron rechazadas las solicitudes divisionales bajo estudio, el solicitante, en ejercicio de lo dispuesto en el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000 y en atención al Artículo 45 de la misma Decisión, procedió una vez más a solicitar la división de su solicitud inicial en nueve (9) solicitudes fraccionadas, a fin de dar respuesta a la objeción de falta de Unidad de Invención de la solicitud nuevamente formulada por el señor Examinador, ratificó las objeciones expuestas en su Concepto Técnico No 381.

Acto seguido, la SIC expidió la Resolución No 8265 ahora impugnada, en virtud de la cual negó la protección vía patente de invención para la solicitud de la referencia, así como la admisión a trámite de las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas, vulnerando, como ha quedado claramente demostrado, el debido proceso que le asiste a mi representada."

Se pregunta la recurrente porqué la Superintendencia,

"[...] desconociendo a todas luces el debido proceso que ha debido observar al momento de recibir la solicitud de división de la solicitud de patente que nos ocupa, procedió a rechazar la misma, violando abiertamente el procedimiento administrativo que ha debido seguir contemplado en la Decisión Andina 486 de 2000, es decir, la iniciación de un trámite independiente para cada una de las solicitudes fraccionarias, cuando en este caso el solicitante sí cumplió a cabalidad con los requisitos legales para tales efectos, sustentando su rechazo en el incumplimiento de requisitos de fondo de las solicitudes divisionales (falta de claridad y de unidad de invención), que sin asidero legal alguno, evaluó en sede del trámite correspondiente a la solicitud de patente de invención inicialmente presentada y no en el que a cada una de ellas le correspondería por ley?

Como es evidente, dicha injustificada actuación de rechazar unas solicitudes divisionales entrando a evaluar a priori los requisitos de fondo, se erige como un fragante (sic) desconocimiento de la normativa aplicable al trámite de una solicitud de división de una solicitud de patente presentada ante la SIC como autoridad nacional competente para tales efectos, actuación que a todas luces vulnera el precepto constitucional del debido proceso contenido en el Artículo 29 de la Carta Política Colombiana."

Transcribe a continuación la recurrente el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil y agrega que dado que mediante la Resolución No 8265 "al solicitante no le fueron admitidas las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas aún cuando sí cumplían con los requisitos necesarios para que siguieran con trámites independientes a la solicitud inicial, es evidente que la SIC incurrió en una errada interpretación de la norma procesal,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 093.171
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

interpretación que como se dijo vulnera el debido proceso que le asiste a mi representada, derecho sustancial de rango constitucional y de obligatoria observancia en todas las actuaciones de la administración."

Señala por otra parte la recurrente que

"[...] al rechazar las solicitudes divisionales, ese Despacho ha desconocido los argumentos y modificaciones que superan completamente las objeciones expuestas con respecto a la solicitud originalmente presentada, que hacen que dicha solicitud cumpla totalmente con los requisitos de patentabilidad.

En referencia a la suficiencia del capítulo descriptivo señalada en el numeral 3 de la impugnada Resolución, dichas modificaciones ligadas a la división de la negada solicitud hacen que dentro del capítulo reivindicatorio modificado, presentado junto con mi memorial de Febrero 6 de 2007, la reclamación se centre únicamente en aquellas realizaciones preferidas de la invención las cuales están completamente sustentadas dentro de dicho capítulo descriptivo.

Consecuentemente, al no aceptar la división de la materia y negar el beneficio de patente, ese Despacho incurre en la violación del Artículo 28 de la Decisión 486, toda vez que el capítulo reivindicatorio modificado sí cuenta con tal sustento dentro de la descripción de la solicitud."

En cuanto se refiere al artículo 30 de la Decisión Andina 486 considera la recurrente que este Despacho

"[...] desconoce abiertamente las modificaciones y solicitudes divisionales presentadas, por medio de las cuales, la alegada falta de claridad del capítulo reivindicatorio es también totalmente superada.

Tan es así que la reiterada objeción correspondiente a la configuración de la línea punteada C N que == representa un doble enlace según lo manifiesta la reivindicación 2, no tiene sustento, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta únicamente con 2 reivindicaciones, y dentro de la reivindicación 1 se ha definido completamente dicha línea punteada subsanando este error.

De igual forma, las objeciones respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones por referirse a diez grupos distintos de compuestos, y el hecho de que algunas se refieran a métodos de tratamiento, son completamente superadas como consecuencia de las modificaciones realizadas al dividir la presente solicitud.

Por lo tanto, al negar dicha presente solicitud ese Despacho viola el Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que el capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro y conciso al reclamar las composiciones insecticidas objeto de la invención."

Luego de citar el Artículo 25 de la Decisión Andina afirma la memorialista:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093.171
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

"[...] la no aceptación de la división de la solicitud hace que ese Despacho desconozca que el capítulo reivindicatorio modificado, está cobijado bajo un solo concepto común inventivo, según lo dispone la citada norma andina, y en los términos exigidos por la misma.

En la impugnada Resolución se señala que dicho capítulo reivindicatorio comprende una amplia gama de mezclas diferentes toda vez que se contemplan mezclas de antagonistas del canal de sodio de fórmula I con compuestos que son agrupados en diferentes grupos funcionales.

Sin embargo, en virtud de las modificaciones realizadas al dividir la solicitud, el capítulo reivindicatorio modificado correspondiente a la solicitud original está enfocado a la reclamación únicamente de una composición insecticida que comprende un antagonista del canal de sodio neuronal de fórmula (I) e hidrametilnón.

De esta forma, dado que el número de posibles composiciones es restringido, y que todas ellas comparten las mismas características: tener un antagonista del canal de sodio neuronal de fórmula (I) mezclado con hidrametilnón, dichas composiciones claramente están cobijadas bajo el mismo concepto común inventivo..." (ver folio 1864)

Considera por otra parte la recurrente, "en cuanto a los argumentos de fondo señalados por ese Despacho y relacionados con la Claridad y la Unidad de Invención de las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas, ...que si bien, como ya se ha señalado, los mismos, por ser de fondo, no pueden ser causal para la inadmisión a trámite de dichas divisionales, aún en gracia de discusión esta alegada falta de Claridad y Unidad de Invención tampoco tiene un debido fundamento técnico, tal y como se explica a continuación..."

Por último anota:

"[...] contrario a lo afirmado en la impugnada Resolución, cada una de las solicitudes divisionales hace referencia a mezclas de insecticidas que poseen un concepto común inventivo entre sus reivindicaciones, sin incurrir en un solapamiento entre la materia considerada en cada solicitud, y por lo tanto no puede de ninguna manera considerarse que 'no se realizó una división adecuada de la materia', como se afirma en dicha Resolución.

De esta forma, cada una de las solicitudes divisionales contempla una composición insecticida que comprende un antagonista del canal de sodio de fórmula I combinado con otro compuesto el cual pertenece específicamente a una clase en particular de insecticidas..." (ver folio 1864 vuelto y 1865)

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 093.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

NORMA APLICABLE

El artículo 25 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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."

El artículo 30 de la Decisión 486 establece 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.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Por su parte, el artículo 36 de la Decisión 486 prevé que "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituyen "Composiciones insecticidas sinérgicas que comprenden un antagonista del canal de sodio neuronal y un insecticida".

El problema técnico planteado con la solicitud consiste en la necesidad de composiciones sinérgicas con alto efecto controlador y poco impacto negativo en el medio ambiente.

Como solución al mencionado problema se proponen composiciones que contienen como ingrediente activo un antagonista del canal de sodio neuronal y un compuesto seleccionado del grupo de compuestos piretroides, entre otros.

Para impugnar la decisión de negar la recurrente, luego de transcribir el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 093171
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

artículo 29 de la Constitución Política, señala que de la lectura de este precepto constitucional se concluye que "toda actuación administrativa, en sede de la cual se establece una relación entre la administración (a través de sus diferentes entes) y los administrados, debe regirse por el debido proceso, es decir, que la actuación de la administración debe estar sometida a preceptos legales y reglamentarios previos que garanticen al administrado la guarda efectiva de sus derechos y libertades."

Comparte la Oficina con la recurrente que las actuaciones de la Administración están regidas por principios constitucionales y legales como el debido proceso que garanticen a todos los administrados sus derechos. También es cierto que esta Oficina en el ejercicio de sus funciones debe actuar conforme a procedimientos y requisitos previamente establecidos, como en efecto lo ha hecho.

Con respecto a lo expresado por el recurrente sobre la división de la solicitud y la no aceptación de las correspondientes solicitudes divisionales, se recuerda que según lo previsto por el artículo 25 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina: "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."

Cabe señalar que para la evaluación del requisito de unidad de invención se tiene en cuenta el contenido íntegro de la solicitud, por lo tanto se examina no sólo el objeto definido en las reivindicaciones sino el contenido del capítulo descriptivo, de suerte que lo reivindicado esté enteramente sustentado por la descripción (Art. 30 de la Decisión 486).

En este caso las solicitudes divisionales no cumplen con el requisito de la unidad de invención dado que se reivindican composiciones que comprenden un compuesto de fórmula I en combinación con compuestos estructuralmente diferentes, a pesar de tener en común su función química.

Con el propósito de que el interesado subsanara la falta de claridad como de unidad de invención de los objetos reivindicados, para poder continuar con el estudio de patentabilidad, la Oficina requirió en tres oportunidades al interesado (Conceptos técnicos Nos 682 de 16 de junio de 2005, 381 de 16 de marzo de 2006 y 1485 de 28 de septiembre de 2006), señalándole los vicios que presentaba la solicitud con el fin de que esta fuera mejorada, sin embargo no fue posible obtener una respuesta adecuada. Por lo tanto, el solicitante sí tuvo varias oportunidades para presentar sus argumentos y ajustar la solicitud de acuerdo a los requerimientos de claridad y unidad de invención necesarios para poder continuar con el estudio de patentabilidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

de cada una de las solicitudes resultantes de la división. No obstante no se hizo por parte del solicitante la adecuada división de la solicitud teniendo en cuenta lo comprendido inicialmente en la solicitud y los condicionamientos legales previstos para tal fin sino que por el contrario persistieron los defectos anotados.

Por lo anterior, considera la Oficina que no se ha violado el debido proceso, tampoco es cierto que se hubieran cumplido por parte del solicitante todos los requisitos de ley que hicieran posible la continuación del trámite incluida la aceptación de las divisiones de la solicitud inicial.

Cabe recordar en este punto el contenido del artículo 45 de la Decisión 486, según el cual una vez efectuados los requerimientos para allanar los requisitos de patentabilidad "(...) Si el solicitante no respondiere a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegara la patente.", de manera que si al solicitante se le dieron repetidas oportunidades para mejorar su solicitud y no lo hizo ha debido producirse, como en efecto se produjo, la consecuencia que señala el citado artículo 45.

Por otra parte, resulta pertinente precisar que no es cierta la afirmación de que el rechazo se sustentó en el incumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes divisionales, por cuanto la claridad y unidad de invención corresponden a requisitos de las solicitudes de patente que deben ser evaluados previamente al estudio de patentabilidad donde se examina la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Por lo anterior, no puede confundirse el examen de fondo de la solicitud (estudio de patentabilidad) con la evaluación de la unidad de invención que se efectúa en primer lugar, de manera que cuando se hace el estudio técnico resulta de primordial importancia establecer si se trata de una o varias invenciones, en este último caso deben estar relacionadas entre sí de modo que conformen un único concepto inventivo.

Adicionalmente, si no está claramente definido el objeto a proteger, esto es debidamente delimitado el contenido de las distintas solicitudes divisionales, no se está en condiciones de adelantar un examen de patentabilidad tampoco.

De lo anterior resulta que si en comienzo se establece que el requisito de la unidad de invención no se cumple, no es correcto proceder a realizar la búsqueda de antecedentes y en general el examen de patentabilidad, ya que de tenerse más de una invención en una solicitud, el solicitante debe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **093.171**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

restringir el objeto reivindicado o, en su defecto, presentar solicitudes divisionales haciendo una división técnica real de la materia contenida en la solicitud original, subsanando efectivamente los defectos que dieron origen a los requerimientos respectivos de unidad de invención y claridad, y donde la materia reivindicada se encuentre enteramente sustentada en la descripción.

Como es bien sabido en materia de patentes, la solicitud debe comprender una descripción clara y completa de la invención, unas reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, las cuales deben ser también claras y concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción; asimismo, la solicitud debe comprender una sola invención o un grupo de invenciones que conformen un único concepto inventivo. En consecuencia, se repite, el requisito de unidad de invención debe examinarse teniendo en cuenta la descripción y las reivindicaciones, previamente al examen de patentabilidad del objeto de la solicitud. Una vez la solicitud cumpla con estos requisitos, se procede a la evaluación de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por tanto, las modificaciones allegadas no superan las objeciones formuladas por la Oficina con respecto a la solicitud originalmente presentada, de otra parte el subsanar la falta de claridad y la falta de unidad de invención no implica el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad que se refieren a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; requisitos que no fueron objeto de estudio justamente porque no se atendió a las objeciones sobre falta de claridad y unidad de invención.

En este caso era menester efectuar primero una adecuada división de la solicitud original para proceder al examen de fondo de las solicitudes que resultaran de tal división, lo que no se hizo, como se ha visto.

Considera la recurrente que de acuerdo a la modificación y respectiva división propuestas “la reclamación se centra en aquellas realizaciones preferidas de la invención las cuales están completamente sustentadas dentro de dicho capítulo descriptivo”.

Al respecto se advierte que el sustento descriptivo debe darse para todas y cada una de las solicitudes, tanto la original como las divisionales resultantes, y de acuerdo con los ejemplos de ensayos realizados para demostrar la efectividad de las mezclas que se pretende proteger, en la descripción únicamente se reportan resultados sobre la mezcla de compuestos de fórmula I a (antagonista del canal de sodio neuronal) e hidrametilnon; compuestos de fórmula I a y el compuesto HzNPV-AaIT, helicoberpa zea Nucleopolihedrovirus. De manera que no existe sustento descriptivo que demuestre la actividad de las restantes mezclas, como por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

ejemplo compuestos de fórmula I y fipronil, compuestos de fórmula I y endosulfan, compuestos de fórmula I e imidacloprid, entre otras, así como tampoco las ventajas frente a mezclas análogas del arte previo.

El interesado insiste en argumentar que el capítulo reivindicatorio modificado está cobijado bajo un solo concepto inventivo, al respecto se reitera que no hubo división real de la materia a proteger, por esta razón no se aceptaron las solicitudes divisionales. En efecto, a pesar de la modificación continuaron los problemas de unidad de invención y, en consecuencia, la solicitud original continuaba presentando los mismos defectos iniciales. Por lo anterior, no es válido el argumento de que la solicitud original comprende una formulación de compuesto de fórmula I e hidrametilnon, porque si bien esta podría presentar unidad de invención, no todas las divisiones se ajustan a dicho requisito y por tanto se considera que el requerimiento en tal sentido no fue atendido adecuadamente.

Ahora bien, en la respuesta que esta Superintendencia dio a la consulta sobre la interpretación y aplicación de los artículos 34 y 36, con el alcance previsto en el artículo 25 de la Decisión 486, de la cual el mismo interesado anexa copia, se indica que "Debe quedar completamente claro que en caso de división, las reivindicaciones de la solicitud original o madre deben ser claramente delimitadas a una sola invención y las reivindicaciones de la solicitud fraccionaria, de forma clara y precisa deben ser delimitadas a materia no reclamada en la solicitud original. Si son varias fraccionarias, cada una debe ajustarse a lo anterior y estar claramente delimitada a una sola invención, de ser así cada solicitud fraccionaria se tramitará de manera independiente".

De igual manera se indica que "...con base en el requerimiento previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, si el solicitante no cumple con tal requerimiento, se denegará la solicitud de patente en virtud de la consecuencia legal que establece la misma norma."

Con respecto a que la solicitud hace referencia a una composición insecticida y no a un compuesto 'per se' y que el concepto común que une dichas composiciones no se constituye en los compuestos de fórmula I sino en una composición nueva y sinérgica, vale anotar que acá se confunde nuevamente el concepto de unidad de invención con el de patentabilidad, puesto que la mezcla, como lo expresa el recurrente, no puede ser considerada como el concepto común nuevo e inventivo porque para ello dicha mezcla debe estar presente en todas las mezclas que se pretende proteger, de modo que una cosa es que la mezcla de compuestos de fórmula I e hidrametilnon, que corresponde a una de las tantas mezclas a proteger, independientemente pueda ser susceptible de patentabilidad, si se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 093171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

reúnen los requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y otra que se pueda afirmar que dicha mezcla constituye el concepto común nuevo e inventivo para que se cumpla el requisito de unidad de invención.

Además, para que exista unidad de invención el elemento común en todas las mezclas debe ser nuevo e inventivo, por esta razón se le indicó al interesado en los conceptos técnicos anteriores que siendo los compuestos de fórmula I el elemento común en todas las mezclas, éste no podía constituirse en el concepto común nuevo e inventivo por cuanto dichos compuestos no son nuevos, dado que se encuentran reportados en el arte previo y ello no significa que el estudio de la solicitud se haya orientado a los compuestos de fórmula I, la indicación se hace, como ya se explicó, porque dichos compuestos de fórmula I están presentes en todas y cada una de las mezclas que se pretenden proteger constituyéndose en el elemento común a tenerse en cuenta para determinar si la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención. Se reitera que sólo se está determinando la falta de unidad de invención lo cual no guarda relación con el estudio de los requisitos de patentabilidad, puesto que dicho estudio se puede efectuar una vez cumplido el ajuste de la solicitud en lo que a claridad y unidad de invención corresponde.

Con relación al argumento de que no se ha realizado ningún examen de fondo ni citado ninguna anterioridad que sustente que los compuestos de fórmula I son conocidos, cabe anotar que en la misma solicitud en cuestión se señala que los compuestos "antagonistas de canal de sodio neuronal incluyen compuestos tales como aquellos que se describen en la US 5.543.573;..." (ver folio 9), información que por estar contenida en el capítulo descriptivo de la solicitud resulta obvio que es de conocimiento del solicitante.

En consecuencia, se reitera que los compuestos de fórmula I son conocidos y su actividad biológica es inherente al compuesto. Ahora, mediante dicha actividad no se define en forma inequívoca un compuesto o una composición, si así fuera una única solicitud podría contemplar indistintamente cualquier combinación de un compuesto que se le atribuya determinada actividad, de igual forma en una única solicitud podría incluirse toda combinación sinérgica, si dichos efectos constituyeran un único concepto común e inventivo.

Finalmente, el hecho de que una serie de compuestos compartan una función química no permite afirmar que los mismos correspondan a una clase particular de insecticidas, porque esto solo se puede establecer de acuerdo a la similitud de su estructura química, por ejemplo, como se indica en uno de los documentos aportados por el interesado para el caso de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 093.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

piretroides donde se define a los mismos como: "piretroides: denominación de compuestos sintéticos lipófilos con afinidad estructural próxima o lejana..." Y se indica también que "mediante variación de los componentes alcoholes y la introducción de halógenos se alejaron los piretroides en su estructura cada vez más de su modelo natural", lo cual muestra claramente que el hecho de que se designen como piretroides no implica que sean estructuralmente similares; por el contrario, no necesariamente guardan relación estructural y en este sentido las mezclas consistentes en compuestos de fórmula I y un piretroide no guardan unidad de invención.

En cuanto al concepto de bioisosterismo, este se da cuando se reemplaza en la molécula un grupo químico por otro grupo con propiedades similares, que no es el caso de las mezclas de la presente solicitud donde realmente se trata de compuestos estructuralmente muy diferentes y el hecho de que todos presenten actividad insecticida no significa que conformen un único concepto nuevo e inventivo; de ser así, todos los insecticidas se podrían proteger mediante una única solicitud de patente.

Es de anotar que la forma como se presenta la reivindicación independiente conduce a múltiples composiciones insecticidas, dado que se pueden combinar compuestos de fórmula I con cada uno de los correspondientes compuestos seleccionados para tal efecto o con mezclas de los mismos en razón a que se indica que se puede realizar con "uno o más compuestos de..."

Ahora, se reitera que no se puede afirmar, como lo hace el interesado, que el efecto sinérgico se constituye en el concepto común inventivo, porque si así fuera toda mezcla que presente sinergia podría ser contemplada en una única solicitud; el efecto sinérgico es el resultado de la mezcla específica de dos o más componentes activos y lo que se protege como invención es la composición más no sus propiedades, dado que estas no son producto de la actividad inventiva sino que son inherentes a la composición.

Por último, cabe reiterar que una cosa es negar la patente solicitada con base en el artículo 45 de la Decisión 486 por no darse cumplimiento a los requerimientos formulados con fundamento en dicho artículo, como en este caso, y otra negar la solicitud porque no reúne los requisitos de patentabilidad como son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial; estudio que no fue posible realizar en el presente caso dado que no se ajustó la solicitud de acuerdo a los requerimientos formulados.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera esta Oficina que no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 093.171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-017310

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 8265 del 25 de febrero de de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad WYETH HOLDINGS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **19 FEB. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5-83, piso 5
Bogotá D. C.