



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 006 4799

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de febrero de 2000, bajo el número 00008334, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "FENIL-SULFONIL-UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "FENIL-SULFONIL-UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN COMO AGENTES HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 9 de agosto de 2005 y el 11 de mayo de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 332 a 339 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 4799
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

3	EP0116518	N-Phenylsulfonyl-N"-pyrimidinyl-und-triazinylharnstoffe	22-08-1984
---	-----------	---	------------

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella; en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) "Carácter público de la novedad." "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[6]



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 4793

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

*"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."*¹

En el presente caso, el objeto reclamado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por D2 y D3, antes enunciados.

En efecto, de acuerdo con D2 se revelan compuestos de sulfonil urea con la misma estructura básica y con significados de sustituyentes que dan como resultado compuestos como los de la solicitud en estudio; por ejemplo, cuando en los compuestos de fórmula I de D2, Q es O, R es alquil, R2 es $-N(CH_3)_2$, R3 es H y R1 corresponde a una triazina sustituida, donde Y es alquil y X es alquil.

De la misma forma se revelan compuestos intermedios como los compuestos de fórmula II. Con respecto al intermedio de fórmula VIII, éste corresponde a sulfonil ureas como las de D2, donde R₂ es un grupo nitro.

De la misma forma, D3 revela sulfonil ureas de fórmula (I) con la misma estructura base de las sulfonilureas de la solicitud en estudio, de manera que, por ejemplo, cuando en los compuestos de fórmula I de D2, X es $-NR_6R_7$, R1 es $-COQR_{15}$, R2 y R5 son hidrógeno, Z es O, E es $-N-$ y R3 y R4 son alquil, los compuestos corresponden a los compuestos de sulfonilurea de la solicitud en estudio. También se divulgan compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonil urea, como por ejemplo los compuestos de fórmula II*

Como se advierte, los compuestos reclamados carecen de novedad, pues se han encontrado al acceso del público desde antes de la fecha de la prioridad reclamada, de tal manera que no existe ningún asomo de actividad innovadora del inventor.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 4799

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹². Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION 00004799

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".²

Visto lo anterior, se advierte que la invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio* es una consecuencia clara y directa del *estado de la técnica*, es decir, solo se necesita 'la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella'.

En efecto, en D1, se enseñan compuestos herbicidas del tipo de las sulfonilureas que poseen *la misma* estructura básica de los compuestos de sulfonilureas de la solicitud en estudio y donde los sustituyentes tienen significados iguales o muy próximos, de manera que los compuestos *son análogos* y además no presentan ningún efecto inesperado, puesto que tienen igualmente actividad como herbicidas.

Por su parte, D2 y D3 enseñan compuestos del mismo tipo de las sulfonil ureas, estructuralmente muy próximos, al igual que su aplicación como herbicidas. Los compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonilureas de la misma forma se encuentran muy próximos a los de la solicitud en estudio.

Con respecto al procedimiento para combatir plantas dañinas, corresponde a los procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de éste tipo de productos, que comprende aplicar una cantidad eficaz de los compuestos de sulfonilurea sobre las plantas, método que tal como se encuentra reivindicado no reviste ninguna condición o forma de realización específica; cabe anotar, que dicho procedimiento también se contempla en los documentos citados como anterioridad.

De esa manera, *un experto medio en el oficio* a partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, puede derivar de la materia divulgada, consistente en compuestos del tipo de las sulfonilureas con una estructura básica, que junto con sus sustituyentes corresponde a la materia reivindicada con diferencias secundarias y donde se mantiene el efecto herbicida que poseen los compuestos del arte previo.

En consecuencia, la materia reclamada carece del requisito de nivel inventivo de que trata el artículo 18 de la Decisión 486, razón por la que no puede acceder al privilegio de patente solicitado.

²PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 4799
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00008334

6. Conclusión final

En conclusión, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	WO9406778	1-10	Nivel Inventivo
2	EP0030138	1-10	Novedad
		1-10	Nivel inventivo
3	EP0116518	1- 9	Novedad
		1-10	Nivel inventivo

RESUELVE

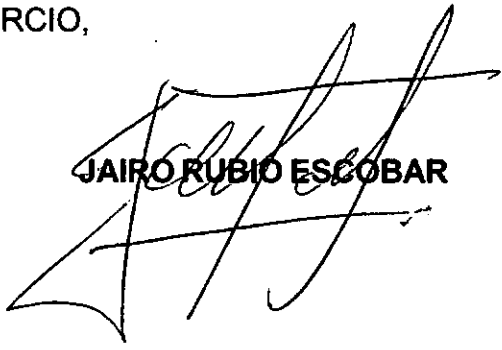
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FENIL - SULFONIL - UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN COMO AGENTES HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Luis Patiño Leyva en su calidad de apoderado de la sociedad Schering Agrèvo GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26 FEB. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Carrera 11A N° 94 - 76 Of 308
Bogotá D.C.