



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 30593

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00030047

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 26 de abril de 2000, bajo el número 00030047, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPUESTOS PLAGUICIDAS DERIVADOS DE TRIAZINA, COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS QUE COMPRENDE DICHO COMPUESTO Y CUANDO MENOS UN AUXILIAR Y MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS".

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.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, pues, además de faltar a la concisión, no se cumple con el requisito de unidad de invención que establece la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 11 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre y 1 de diciembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 7 reivindicaciones, el cual, obra a folios 393 a 397 del expediente en estudio.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 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". La misma disposición establece, que "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".

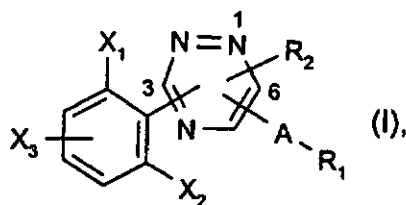
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 30533
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00030047

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión. Veamos:

1. Objeto de la invención

La solicitud propone en las *reivindicaciones 1 a 6*, un compuesto de la fórmula (I)



tal como se describe en los folios 388 a 392.

En la *reivindicación 7*, una composición para el control de plagas, la cual comprende un compuesto de fórmula (I) como ingrediente activo y un auxiliar.

El problema técnico expuesto en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una composición herbicida con su respectivo antídoto para disminuir el efecto fitotóxico.

2. Definición de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que 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” (subrayado del Despacho).

En el presente caso, a pesar de haberse requerido en dos oportunidades al solicitante sobre la necesidad de que definiera de una manera precisa y concisa el capítulo reivindicatorio con el fin de no solo efectuar correctamente una búsqueda en el estado de la técnica y un examen de patentabilidad, sino para eventualmente entrar a considerar un objeto perfectamente delimitado en las reivindicaciones y sustentado enteramente en la descripción, el solicitante restringió de manera insuficiente el objeto de su solicitud.

Efectivamente, en el último capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante se reclama un compuesto de la fórmula I, la cual involucra una cantidad enorme de compuestos. Como ya se mencionó, en el artículo 30 de la Decisión 486 se exige que las reivindicaciones sean claras y concisas y que estén enteramente sustentadas por la descripción, requisito que no se ha cumplido en ninguno de los capítulos reivindicatorios allegados por el solicitante. En último capítulo reivindicatorio allegado,



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 30583

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00030047

se presenta una fórmula I en la cual existen como variables los sustitutos A, R1, R2, R6, X1, X2 y X3. Solo para R1, un fenilo insustituido, mono- o disustituido (para cada uno) existen más de 60 posibilidades de sustitución. Se llega incluso a tal falta de concisión, que algunos de los posibles grupos sustituyentes pueden estar sustituidos a su vez con muchos de los grupos que sirven de posibles sustituyentes de dicho fenilo. Todo esto sin contar la cantidad de compuestos que pueden resultar de la combinación de los significados posibles de R1 con cada uno de los posibles significados de A, R2, X,....etc. Lo más grave de todo, es que en la descripción ni siquiera se ha demostrado que toda esa cantidad de compuestos tenga actividad plaguicida. En la descripción se encuentran tablas de algunos de los posibles compuestos a los que se han asignado propiedades físicas, pero no hay ejemplos sobre la capacidad plaguicida de cada uno de ellos. Luego, no es posible saber si realmente están dentro del alcance de la invención y por lo cual se ratifica que la fórmula I tiene un carácter especulativo. El compuesto reivindicado de la fórmula I se encuentra encriptado y no es posible saber cuál es el que realmente tiene actividad plaguicida de la infinita cantidad de compuestos que pueden corresponder a esa fórmula.

Por otra parte, la fórmula I no posee porciones fijas, los enlaces entre los grupos fenilos y la triazina se puede dar en cualquier parte y eso es un indicio seguro de que se trata de una generalización especulativa de la existencia de muchísimos compuestos diferentes que pueden tener o pueden no tener actividad plaguicida. Algunos de los posibles sustituyentes se definen de manera tan amplia que aparecen simplemente como una función (como el grupo carbonilo que ha sustituido a un alqueno de 5 a 6 átomos). Una función no es un compuesto. Mucho menos es un compuesto una fórmula en la que pueden involucrarse cientos de compuestos diferentes con una actividad plaguicida totalmente desconocida. Por lo tanto, la invención nunca se definió a todo lo largo del trámite.

Las excepciones realizadas por el solicitante al enorme número de compuestos comprendidos bajo la fórmula I demuestran que, primero, en el arte previo ya se habían anticipado algunos representantes de dicha fórmula. Es decir, en el estado de la técnica había casos particulares de realización de la fórmula I, sobre los cuales se pudo haber basado el solicitante para escribir de manera (demasiado) general dicha fórmula. El solicitante ha generalizado a partir de unos compuestos particulares ya conocidos para llegar a una fórmula amplísima y especula reclamando un sinnúmero de otros compuestos de triazina que bien pudieron basarse en los compuestos exceptuados.

Dado lo anterior, la presente solicitud, no obstante los requerimientos de fondo oportunamente trasladados al solicitante, falla en cumplir el mencionado artículo 30 de la Decisión 486.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 30593

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00030047

3. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 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".

De esa manera, una solicitud solo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general. En el presente caso, la invención tal como se reivindica definitivamente no cumple con el requisito de unidad de invención.

Al respecto, y en primer término, es de anotar que la carencia de la unidad de invención de la presente solicitud, expresamente, se objeto mediante el Oficio n° 08350, notificado por fijación en lista el 3 de agosto de 2006, en el cual, se le advirtió al solicitante que *"la presente solicitud carece de unidad de invención puesto que en el capítulo reivindicatorio se reclaman una cantidad innumerable de compuestos de fórmula (I) que se pueden obtener al sustituir todas las posibles alternativas definidas para R1 en la reivindicación 1. Es de aclarar que tanto los diferentes tipos de heteroarilos nombrados en el folio 362 como los sustituyentes correspondientes tienen significados tan diferentes y voluminosos que al realizar las sustituciones resultan compuestos completamente distintos estructuralmente de tal forma que las características comunes son de tamaño muy pequeño comparado con los sustituyentes y no puede considerarse ningún concepto común inventivo porque el sustituyente R1 cambia drásticamente toda la estructura general cuando se realizan las sustituciones respectivas"*(ver folio 365 del expediente en estudio).

Y, tal como se indicó en dicha oportunidad legal, la solicitud aún carece de unidad de invención, pues aunque allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, al estudiarlo se encontraron las mismas objeciones antes mencionadas. Además, la fórmula I no tiene fijos los enlaces entre la triazina y los grupos fenilo, R1 y R2, por lo cual no hay una estructura única común a la enorme cantidad de compuestos que pueden deducirse de la dicha fórmula.

Así las cosas, y dado que la solicitud aún no guarda unidad de invención, este Despacho encuentra que la solicitud en estudio no cumple con lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la Decisión 486.

4. Conclusión final

No obstante haberse requerido expresamente al solicitante en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la misma Decisión andina, para que ajustara la solicitud de manera que se delimitara el alcance de la invención y se conformara un único

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 30593
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00030047

concepto inventivo, en las respuestas dadas por el interesado persiste la falta de definición y unidad de la solicitud que, ciertamente, impiden realizar la búsqueda de anterioridades y consecuentemente imposibilitan el examen de fondo.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

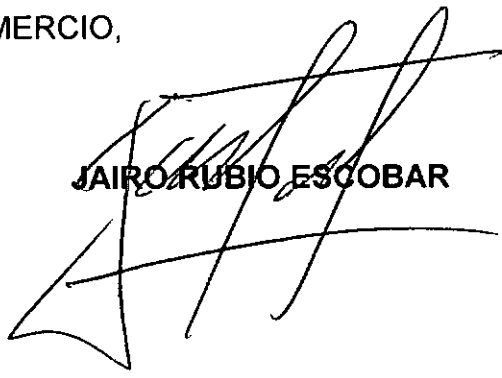
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS PLAGUICIDAS DERIVADOS DE TRIAZINA, COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS QUE COMPRENDE DICHO COMPUESTO Y CUANDO MENOS UN AUXILIAR Y MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad Novartis AG., 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

24 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 A N° 94-76 Of 305
Bogotá D.C.