

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-049688- -00010-0000
Rec: 2006-06-22 17:30:15 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
AS: 444 RESPUESTA QUEQUE FOLIOS: 5

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1. WYETH HOLDINGS CORPORATION.-Solicitud de Patente de Invención para "COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRAZINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS".-Clase A01N.-Expediente número 00-049.688.-

1. Me refiero al auto dictado por ese despacho notificado por fijación en lista de 30 de Marzo de 2006.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **486** bajo el acápite de evaluación de novedad y nivel inventivo, atentamente me permito manifestar que **es deseo del solicitante** presentar un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones, con el fin de resaltar el proceso de control de pestes de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae.

- (i) La nueva reivindicación 1, encuentra soporte en la página 22 líneas 1 a 15 y página 24 líneas 21 a 25 de la memoria descriptiva.
- (ii) La nueva reivindicación 2 es dependiente de la reivindicación 1 y menciona los sustituyentes preferidos de los derivados de hidrazina de fórmula I como se describe en la página 4 líneas 26 a 28 y página 5 líneas 1 a 2 del capítulo descriptivo.
- (iii) La nueva reivindicación 3 es soportada por la página 22, líneas 12 a 19 y página 24 líneas 23 a 26 de la memoria descriptiva.

204
200

De conformidad con lo anterior, me permito presentar copia del nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones que han sido modificadas de acuerdo con los puntos arriba expuestos.

Sobre este particular, me permito manifestar al señor Examinador que **las anteriores modificaciones no constituyen de ninguna manera una ampliación al alcance de la presente invención, toda vez que las mismas solamente obedecen a dar respuesta** a las objeciones de novedad y nivel inventivo, mediante la limitación del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, con el fin de definir en forma aún más clara y precisa el objeto de la invención para su estudio por parte de ese Despacho.

3. **NOVEDAD**

El señor Examinador cita los documentos, **JP 5017428 (D1), JP 5004958 (D2), JP 5032603 (D3), JP 5262712 (D4)** con el fin de objetar la novedad del procedimiento revelado en la presente invención.

Respecto a lo anterior, deseo llamar la atención del señor examinador al hecho que, al ser modificadas las reivindicaciones anteriormente presentadas, es claro que las enseñanzas de los documentos **D1 a D4**, son irrelevantes a la hora de ser utilizados como herramienta para desvirtuar la novedad de la solicitud en cuestión.

De acuerdo a esto, los documentos citados no enseñan las pestes específicas a las cuales es aplicado el compuesto de hidrazina de fórmula I por ejemplo las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae en las reivindicaciones 1 a 2 y la familia Formicidae en la reivindicación 3, por lo tanto los documentos citados no afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 3.

Sobre este particular, atentamente me permito dirigir la atención de ese Despacho al Manual Andino de Patentes, preparado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acápite "Análisis de la Novedad" varios aspectos que pueden ser útiles para entender que la presente invención se ajusta al sentir de los países Andinos en lo que se relaciona con la novedad de las invenciones. Por ejemplo, el mencionado Manual establece que "*Para determinar la novedad de la invención, se debe*

205
201

comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica" ¹ (resaltado fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, atentamente me permito manifestar a esa Oficina **que ninguno de los documentos citados** en el concepto técnico **No. 486 resultan relevantes para desvirtuar la novedad de la materia objeto de la presente invención**, aunque son documentos relacionados con el objeto de la presente invención, ninguno de dichos documentos **enseña las características fundamentales** que distinguen el **procedimiento de control, revelado en la presente invención**, esto es:

- **Obtener un controlador de hormigas y termitas que hacen daño a los materiales de madera que constituyen casas, muebles, a los cultivos y a los seres humanos; y que**
- **Se logra aplicando 0.1 a 50 g/m², del derivado de hidrazina de fórmula I, a los materiales de madera, al suelo alrededor de cultivos o al nido de las pestes.**

y mucho menos le sugieren a una persona versada en la materia, en forma obvia o evidente, **que los derivados de hidrazina de fórmula I**, producirían el efecto de control sobre las familias **Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopside.**

4. NIVEL INVENTIVO

El señor Examinador objeta el nivel inventivo de la presente invención basándose en el uso de cualquiera de los documentos citados (**D1, D2, D3, D4**). Sobre este particular, me permito manifestar que dicha afirmación resulta equivocada, ya que, **ninguno de los documentos citados por el**

¹ COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, "Manual Andino de Patentes", Junio de 2004, Lima, Perú, página 65.

206
202

señor Examinador se refiere o intenta solucionar el mismo problema técnico abordado en la presente solicitud, es decir, **el control de plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae.**

En este orden de ideas, **D1** menciona algunas plagas lepidópteras, **D2** enseña en la columna 85 y 86, plagas del orden Lepidoptera, Hemiptera y Coleoptera, por su parte **D3** no enseña ninguna plaga en particular y **D4** menciona plagas lepidópteras como los escarabajos.

De esta manera es importante resaltar que, las plagas que se enfatizan en **D1, D2, D3 y D4**, difieren considerablemente de las referenciadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, mostrando de esta manera la inhabilidad, de las enseñanzas encontradas en los documentos citados para afectar el nivel inventivo del procedimiento revelado en la presente solicitud.

A pesar que los documentos citados enseñan compuestos acorde con la definición del compuesto de hidrazina de fórmula I, **en ninguno de los documentos citados D1 a D4 se enseña o siquiera sugiere que un grupo particular de compuestos**, revelados en los documentos citados, **muestre un efecto notable contra cualquiera de las plagas que son controladas de acuerdo a la solicitud en estudio.**

Además, es completamente conocido en el estado de la técnica que la clasificación de un compuesto como insecticida no significa que el compuesto sea igualmente efectivo contra todas las especies de insectos, en este orden de ideas, cuando un grupo de compuestos se diseña como insecticida, una persona versada en la materia no esperaría de manera razonable que cada compuesto exhiba igual eficiencia en el control de todas las plagas.

En resumen, no existe dentro de las enseñanzas de los documentos citados **D1 a D4**, indicios que sugieran o impliquen las ventajas inesperadas reveladas en la presente solicitud.

5. **CONCLUSION**

Los anteriores argumentos son contundentes a la hora de demostrar como ninguno de los documentos **D1** a **D4**, citados por el señor Examinador resultan relevantes para desvirtuar la novedad y la altura inventiva que reviste la materia de la presente solicitud.

En este orden de ideas, se han mostrado las diferencias que existen entre el estado de la técnica descrito por (**D1, D2, D3, D4**), con respecto a las enseñanzas adquiridas de la presente invención. Dichas diferencias se basan en que se trata del control de plagas lepidópteras (**D1**), algunas plagas del orden Lepidoptera (*Adoxophyes orana fasciata*) Hemiptera (*Macrostelus fascifrons*) y Coleoptera (*Anomala rufocuprea*) (**D2**), plagas lepidópteras (**D4**). Estas diferencias muestran claramente que **no existe relación entre las enseñanzas encontradas en D1, D2, D3 y D4, con el proceso revelado en la presente invención.**

En conclusión, es claro que la presente invención si posee el **NIVEL INVENTIVO** y **LA CARACTERÍSTICA DE NOVEDAD**, requeridos sobre las enseñanzas de las referencias citadas **D1, D2, D3** y **D4** toda vez que ninguno de dichos documentos permitiría a una persona versada en la materia llegar de manera obvia ni evidente, al objeto reivindicado y descrito en la presente solicitud, con las nuevas características técnicas específicas que brindan una solución efectiva al problema específico ya que no enseñan las plagas específicas a las cuales los derivados de hidrazina de fórmula I, son aplicados.

6. Anexo me permito presentar:

- (i) Recibo número 06 - 39.938, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (ii) Copia de la página 31 del nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones, que reemplaza el originalmente presentado, en el cual se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente.

704/208

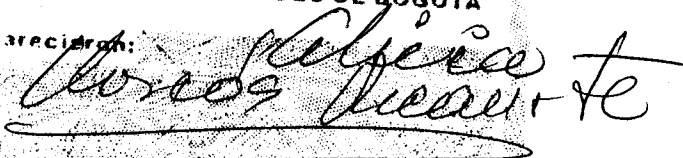
7. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante mí JUAN MANUEL BUTERO MEDINA
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

Comparecieron:



quien (as) exhibió (eron) (s) C.C.
39690713
13215
y declaró (as) que la (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento es (son) la (s) de (s) y que el contenido del mismo es cierto. En constancia se firma esta diligencia.


ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



()

209
205

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-049688-00010-0000
Pag: 2006-06-22 17:38:18 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eje. 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE FOLIO 3

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 39,938
FECHA : MAYO 26 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	47518764	26/05/2006	2,972.000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

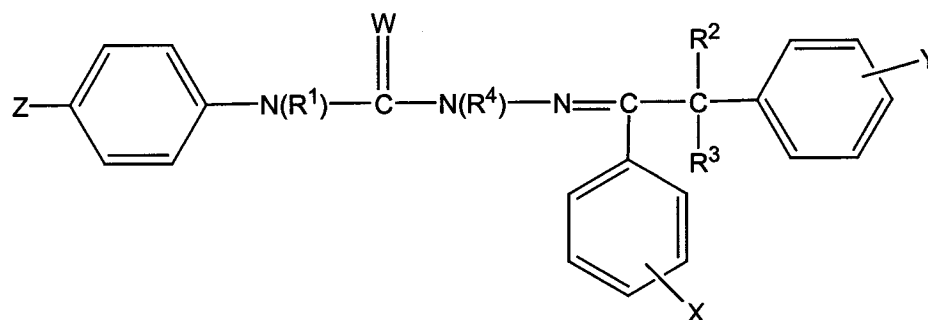
RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Un método para el control de plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae, aplicando 0.1 a 50 g/m² de un derivado de hidrazina de fórmula I



donde

R¹ representa hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

R² y R³ que puede ser el mismo o diferente,

representa hidrógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, alquilcarbonyl o fenilcarbonyl C₁-C₆;

R⁴ representa hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

X representa 1 a 5 sustituyentes iguales o diferentes seleccionados del grupo de hidrógeno, halógeno, alquilo C₁-C₆ y haloalquilo C₁-C₆;

Y representa 1 a 5 sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de nitro y ciano;

Z representa halógeno, ciano, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, haloalquiltio C₁-C₆, haloalquilsulfinil C₁-C₆ o haloalquilsulfonil C₁-C₆; y

W representa oxígeno o azufre.

a materiales de madera

2. El método de acuerdo a la reivindicación 1 donde

R¹, R², R³, y R⁴ representan hidrógeno;

X representa trifluorometil;

Y representa ciano;

Z representa trifluorometoxi; y

W representa oxígeno.

21
207

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Expediente N° 00-49688

IPC A01N33/26

CONCEPTO TÉCNICO N° 1046

Realizado el estudio de fondo definitivo de la solicitud de patente de invención No. 00-49688 con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta el memorial del interesado radicado bajo el mismo número del 22 de junio de 2006, se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo, folios 6 a 35 presentado originalmente, folios 151 a 152 de la descripción anexados como respuesta al requerimiento formal, y reivindicaciones 1 a 3, folio 210; lo cual fue aceptado dado que éste no implica una ampliación de la solicitud originalmente presentada conforme lo establece el artículo 34 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina **"art. 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."**

- Se acepta reivindicación de prioridad JPH11(1999)190671 del 5 de julio de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION

- Título: Composiciones controladoras para combatir pestes, que contienen un derivado de hidracina y un método para la aplicación de las mismas.
- La invención consiste en:

Reivindicaciones 1 a 3: Un método para el control de pestes de las familias de Rhinotermitidae, Termitidae, Lalotermitidae y Termopsidae para proteger materiales de madera mediante la aplicación de 0,1 a 50 g/m² de un pesticida ó para el control de pestes de la familia Formicidae con la aplicación de 1 a 500 g/m² del mismo pesticida.

- ❖ La clasificación según la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es A01N33/26.

3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

- ❖ La fecha a partir de la cual se realizó la búsqueda de anterioridades corresponde al 4 de julio de 1999.

4. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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."

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

4.1 Evaluación del NIVEL INVENTIVO

De acuerdo al **art. 18.- "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."**, se conceptúa:

su acción, ya que, resulta realmente obvio para una persona del oficio medianamente versada en el arte técnico correspondiente que si el objetivo del inventor es combatir pestes del tipo insecticida, lo más lógico es que se aplique un producto que tenga propiedades pesticidas específicamente del tipo insecticida. Así como se puede observar el método de aplicación que se reclama no contiene una forma especial de aplicación ni condiciones de operación específicas bajo las cuales se lleva a cabo que lo diferencien de los demás métodos convencionales de aplicación. En consecuencia, carece de nivel inventivo.

Vale anotar que un método de aplicación no se caracteriza por las propiedades de la sustancia a aplicar sino por la secuencia especial de etapas que conlleven a una aplicación inventiva bajo condiciones de operación específicas distintas a las convencionalmente utilizadas en el estado de la técnica. De otro lado, como bien lo dice el mismo solicitante en el folio 6 de la descripción estos compuestos son conocidos y están descritos en JP-A-5-4958, JP-A-5-17428, JP-A-5-32603, JP-A-5-262712, etc. por sus propiedades insecticidas que son precisamente las propiedades bajo las cuales se está utilizando en el método que se reclama, así que una vez conocida su propiedad, lo más lógico es que a través de ensayos sistemáticos la persona del oficio determine en cuál de las poblaciones de insectos presenta mayor aplicación o efectividad. Sin embargo el hecho de descubrir la población objeto de mayor aplicabilidad o las familias de insectos a las cuales controla no le confiere nivel inventivo ni al compuesto ni al método de aplicación ya que dicha efectividad está dado por las propiedades inherentes al compuesto.

Además, se recuerda que la persona del oficio está en capacidad de determinar las velocidades o dosis de aplicación efectivas a través de la realización de pruebas sistemáticas convencionales ampliamente conocidas en el estado del arte que le permiten establecer de manera lógica las dosis de aplicación de manera apropiada para seleccionar adecuadamente los rangos.

Como se puede observar, lo anterior demuestra contundentemente que ninguna de las características reclamadas en el método de la presente solicitud son especiales sino más bien resultan evidentes del conocimiento de conjunto de la persona medianamente versada en el arte técnico y más bien se concluye que dicha aplicación no resulta en un método inédito y sorprendente e inesperado que implique un salto en la formulación de la regla técnica para que amerite el privilegio solicitado. En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 3 carecen de nivel inventivo.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

En cuanto a las consideraciones realizadas por el solicitante en el memorial del 22 de junio de 2006 y que no fueron atendidas en la discusión de la falta de nivel inventivo se anota que:

- En la evaluación de los requisitos de patentabilidad del Oficio No. 3643 notificado por fijación en lista el 30 de marzo de 2006, esta Oficina no presentó ninguna afectación por parte de las anterioridades D1 a D4 ni a la novedad ni al nivel inventivo del método definido en las reivindicaciones 8 a 10 sino que todas estaban dirigidas hacia las cláusulas de composición, las cuales fueron desistidas por el mismo solicitante. Ahora bien, dicho método de las reivindicaciones 8 a 10 está afectado en su nivel inventivo por ser obvio *para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente*.

Teniendo en cuenta lo anterior y en razón del cumplimiento del Art.14 de la Comisión de la Comunidad Andina, se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3, folio 210.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-49688

EDICTO No. 12435

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 20522 de 31-JUL-2006**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRAZINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth Holdings Corporation, 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 CUMPLASEDada en Bogotá D.C., a los **31 JUL. 2006****EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,**
JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **18-AGO-2006**

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 12435

Este edicto se desfija hoy **01-SEP-2006** a las cinco (5:00 p.m.)