

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 1984 de 31 de enero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'TRIFLUORBUTENOS NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 07 de marzo de 2007 bajo el número 00 050179 00009-0000, el doctor Emilio Ferreró, en su calidad de apoderado de la sociedad NIHON BAYER AGROCHEM K.K, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia 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:

Manifiesta el recurrente que desea expresar su total desacuerdo con las razones expuestas por este Despacho respecto a la falta de nivel inventivo de la presente invención y resalta que esta sí cumple con tal requisito, necesario para que le sea concedido el privilegio de patente a la misma.

Agrega que el Despacho "reconoce las diferencias entre los compuestos de la presente invención con los compuestos revelados en el arte anterior.

"Se afirma de forma reiterada en la resolución No 1984, que hubiese sido obvio para una persona experta en el arte obtener los compuestos reivindicados en la presente invención a partir de los compuestos descritos en D1 y D2.

"Sin embargo, no es entendible de ninguna manera, como puede ser obvio obtener los compuestos de la presente invención a partir de más de 1500 compuestos descritos en D1 y D2. Teniendo en cuenta, que ninguno de los compuestos de la presente invención se han descrito en las referencias citadas por su Despacho.

"Mi representada, respetuosamente considera que cualquier persona experta en el arte estuviera de acuerdo en la supuesta obviedad, siempre y cuando los compuestos reivindicados en la presente invención, estuvieran incluidos en la enorme y extensa lista de más de 1500 compuestos.

18912

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

"Sin embargo, el hecho de que los compuestos reclamados por la presente solicitud no se encuentren en dicha enorme y extensa lista indica lo opuesto a la supuesta obviedad. Es decir, los compuestos reivindicados en la presente invención, no se derivan de manera evidente del estado de la técnica.

"Es importante señalar que la no obviedad de los compuestos reclamados por la presente invención se fundamenta en el efecto técnico sorprendente con respecto a la eficacia y a la baja fitotoxicidad.

"Es claro, que el análisis del nivel inventivo hecho por su Despacho, es posterior al tiempo en que fue solicitada la invención, es decir, corresponde a un análisis ex post facto.

"Lo que no es aceptable, ya que el examinador debe ubicarse en la fecha en que fue presentada la solicitud, y así poder analizar el nivel inventivo de una invención, y así poder determinar si a la fecha en la que fue planteado un problema, la solución dada efectivamente era obviamente derivada del estado del arte.

"Por otro lado, con respecto a la afirmación de su Despacho en cuanto a que no son confiables los datos biológicos presentados por mi representada en favor del nivel inventivo en la respuesta al examen de fondo, por considerar que dichos ensayos no fueron hechos por una entidad independiente y además porque no tienen un tratamiento estadístico, mi representada manifiesta su total desacuerdo, y argumenta que no es posible dudar de los datos suministrados por cuanto los mismos confirman la información proporcionada en la descripción y pueden ser comprobados por un técnico en la materia.

"Más aún, teniendo en cuenta que BAYER ha desarrollado a lo largo de los años muchos de los nuevos agroquímicos presentes hoy en día en el mercado, no se entiende cómo se puede impugnar la veracidad de los datos biológicos presentados, sin tener ninguna evidencia que los pueda desvirtuar.

"Ahora bien, con respecto a que no se indica el nivel de error ni un tratamiento estadístico que brinde confiabilidad del resultado, mi representada argumenta que es común en la práctica presentar resultados que están estadísticamente dentro de un margen de error razonable. Al respecto, es importante mencionar que al indicarse un dato puede verse que las diferencias son dramáticamente mayores, aún si se estuviera un mayor margen de error, el compuesto reivindicado en la presente invención, aún extraordinariamente mostraría resultados superiores con respecto a la técnica anterior. Se reitera que estos resultados sorprendentes e inesperados son prueba contundente del nivel inventivo de los compuestos reivindicados por la presente invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

"Por otro lado, su Despacho reconoce que el reporte de una diferencia significativa en la efectividad habría sido un indicio de altura inventiva si en el caso de la técnica, en el documento D2, no se hubiera reportado también el mismo compuesto que el compuesto reivindicado por la solicitante.

"Al respecto mi representada manifiesta expresamente que D2 no revela el mismo compuesto reivindicado en la presente invención. El examinador afirma que los compuestos cercanos a la presente invención, identificados en D2 son VII.14 a VII.16 y VII.24 a VII.26. Estos compuestos claramente NO son los compuestos de la presente invención.

"Por lo tanto, como la presente invención presenta una diferencia significativa en la efectividad y como en D2 no se revela el compuesto de la presente invención, se puede concluir que de acuerdo al razonamiento del examinador, la presente invención sí es inventiva.

"Su Despacho enuncia en la resolución No 1984 que a partir de la combinación de los documentos D1 y D2 sería obvio obtener los compuestos de la presente invención.

"Al respecto, es bastante llamativo y se le pregunta respetuosamente a su Despacho, ¿Cómo es obvio obtener los compuestos reclamados por la presente invención a partir de la combinación de D1 y D2?, si en primer lugar, los documentos reclamados por la solicitud en estudio NO se encuentran revelados en dichos documentos y en segundo lugar, como se mencionó anteriormente, de la combinación de D1 y D2 se obtiene una lista de más de 1500 compuestos.

"De lo anterior se entiende, que de ninguna manera sería obvio obtener compuestos novedosos, tal como lo ha reconocido su Despacho, a partir de una lista de más de 1500 compuestos, más aún cuando en dicha lista no se encuentran los compuestos aquí reivindicados.

"Analizando otro argumento de la resolución No 1984, su Despacho reconoce que los compuestos de la presente invención son más activos, pero mantiene su rechazo en cuanto a la obviedad ya que según el examinador estos resultados pueden ser obtenidos de manera obvia por la persona del oficio a partir de ensayos sistemáticos convencionales altamente conocidos en el estado de la técnica.

"Al respecto, mi representada enfatiza que ningún experto en el arte hubiera llevado a cabo tales ensayos a los compuestos reivindicados por la presente invención por la sencilla razón que dichos compuestos no se conocían en el estado del arte. Adicionalmente, no existe enseñanza alguna en la técnica anterior que mediante tales ensayos se obtuvieran los resultados sorprendentes e inesperados de la presente invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

“Los argumentos dados por su Despacho, para rechazar el nivel inventivo de la presente invención, no son razonables, por lo siguiente:

“En primer lugar, si se sigue los argumentos del examinador se requiere que inicialmente la persona medianamente experta en el arte, a partir de las enseñanzas de la combinación de D1 y D2 obtuviera unos compuestos novedosos (aunque en la técnica anterior no se sugiera ni se insinúe a dicha obtención de compuestos novedosos), y luego el experto en el arte necesitaría saber que los nuevos compuestos son más efectivos (de nuevo sin ninguna enseñanza o sugerencia de tal efecto en el estado de la técnica).

“Se llama la atención a su Despacho que para rechazar el nivel inventivo de una invención se requiere demostrar que la técnica anterior suministra enseñanzas y motivaciones para llegar a la invención reclamada. Si se analiza el presente caso, la técnica anterior no suministra ninguna enseñanza o sugerencia con respecto a que los derivados trifluoro halogenados puedan ser efectivos, aún siendo estos no conocidos.

“Como se mencionó anteriormente, el análisis del nivel inventivo efectuado por su Despacho corresponde a un análisis ex post facto. La técnica anterior no sugiere la introducción tanto del tercer átomo de flúor en el radical butenilo y la introducción del átomo de cloro en el anillo de tiazol. Más aún, en la técnica anterior no hay enseñanza que sugiriera que mediante la introducción de flúor o de cloro se obtuviera como resultado una mejora tanto en la eficacia como en una fototoxicidad más baja.

“Por último, aunque se comparte la opinión con su Despacho de que la concesión de una patente por otra oficina, no obliga a la Oficina de patentes en Colombia a otorgar la misma invención, respetuosamente mi representada señala que la presente invención ha sido otorgada en muchos países, incluyendo su otorgamiento por la Oficina Europea y por la Oficina Estadounidense. (Anexo copia de carátula y reivindicaciones de las patentes No EP 1200 418 y US 6,734,198).

“También se hace notar a su Despacho que el capítulo reivindicatorio concedido por dichas oficinas coincide con el capítulo reivindicatorio de la solicitud Colombiana.

“Por lo tanto, no debe desatenderse el hecho de que oficinas con un alto nivel en analizar los requisitos de novedad y de nivel inventivo, como lo son la oficina europea y estadounidense hayan reconocido el nivel inventivo de la presente invención.

“De los argumentos arriba citados, se puede concluir que la presente invención además de ser novedosa como lo ha reconocido su Despacho, posee altura inventiva frente a los documentos D1 y D2 citados por su Despacho.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

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:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por 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".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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".

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, según el resumen de la misma, "compuestos de fórmula (I)..." (ver folio 1 vuelto):

Para impugnar la decisión de negar, argumenta el recurrente, en primer término, que "no es entendible de ninguna manera, como puede ser obvio obtener los compuestos de la presente invención a partir de más de 1500 compuestos descritos en D1 y D2. Teniendo en cuenta, que ninguno de los compuestos de la presente invención se han descrito en las referencias citadas por su Despacho".

Al respecto considera esta Oficina que para una persona normalmente versada en la materia habría sido obvio obtener el compuesto de la fórmula (I) ahora reivindicado, a partir de las enseñanzas divulgadas en el documento D1, específicamente el compuesto 230, porque sustituir por un halógeno es muy normal y común en la técnica y las reacciones para introducir un halógeno a un anillo de tiazol no representan ningún problema técnico. Se reitera que en este caso el solicitante presentó como invención a patentar un compuesto idéntico al compuesto 230 (divulgado en D1) con una sustitución por un halógeno. Cualquier persona normalmente versada en la materia ha podido introducir un halógeno a un anillo de tiazol, sin que ello implique ningún esfuerzo intelectual como el que se requiere para obtener una invención merecedora de patente, es decir, no se advierte en tal operación la altura inventiva requerida para conceder un privilegio como el solicitado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

Añade el memorialista: "cualquier persona experta en el arte estuviera de acuerdo en la supuesta obviedad, siempre y cuando los compuestos reivindicados en la presente invención estuvieran incluidos en la enorme y extensa lista de más de 1500 compuestos". Al respecto se aclara que de haberse divulgado previamente en el documento D1 los compuestos ahora reivindicados por el solicitante, la solicitud se habría negado por falta de novedad y no de altura inventiva, como en efecto sucedió. Si bien en el estado de la técnica no se conocía un compuesto igual al reivindicado, este presenta una diferencia frente al primero que no pasa de ser, para una persona normalmente versada en la materia, una derivación evidente del estado de la técnica, como es una sustitución por halógeno en el anillo de tiazol, manteniéndose el resto idéntico. Por lo tanto, la obtención de dicho compuesto resulta obvia para un técnico en la materia, de manera que no se cumple con el requisito de nivel inventivo. Además, el memorialista pasa por alto que en el documento D1 no sólo se divulga un listado sino la forma detallada para obtener un compuesto muy similar y también con características nematocidas, al igual que los compuestos ahora reivindicados.

Tampoco es de recibo el argumento de que "el hecho de que los compuestos reclamados por la presente solicitud no se encuentren en dicha...lista indica lo opuesto a la supuesta obviedad. Es decir los compuestos reivindicados en la presente invención, no se derivan de manera evidente del estado de la técnica. Es importante señalar que la no obviedad de los compuestos reclamados por la presente invención se fundamenta en el efecto técnico sorprendente con respecto a la eficacia y a la baja fitotoxicidad", puesto que el resultado obtenido por el solicitante no es más que el fruto de una investigación rutinaria de selección de compuestos, los cuales ya habían reportado eficacia y baja toxicidad. Por lo demás, no se ha podido evidenciar un efecto inesperado en comparación con los compuestos conocidos en el estado de la técnica.

Adiciona el memorialista: "Es claro que el análisis del nivel inventivo hecho por su Despacho es posterior al tiempo en que fue solicitada la invención, es decir, corresponde a un análisis ex post facto. Lo que no es aceptable, ya que el examinador debe ubicarse en la fecha en que fue presentada la solicitud, y así poder analizar el nivel inventivo de una invención, y así poder determinar si la fecha en la que fue planteado un problema, la solución dada efectivamente era obviamente derivada del estado del arte." Para esta Oficina no son claras tales afirmaciones, puesto que es claro que el examen de novedad sí se situó en la fecha correcta. Los documentos del estado de la técnica citados son anteriores a la fecha de prioridad.

Ahora bien, los documentos citados D1 y D2 divulgan o sugieren compuestos muy similares a los ahora reivindicados, que tienen el mismo uso y aplicación de estos, a los cuales basta hacerles una muy sencilla operación, esto es, una sustitución con halógeno para que resulten idénticos, lo que es obvio y evidente para una persona normalmente versada en la materia. Luego, la solución propuesta por el solicitante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

para un agente nematocida con baja fitotoxicidad es prácticamente la misma, a diferencia de una sustitución muy común en la química, la cual, además, no genera un efecto inesperado o sorprendente que implique un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica.

Por otra parte, afirma el memorialista que “no es posible dudar de los datos suministrados por cuanto los mismos confirman la información proporcionada en la descripción y pueden ser comprobados por un técnico en la materia. Más aún, teniendo en cuenta que Bayer ha desarrollado a lo largo de los años muchos de los nuevos agroquímicos presentes hoy en día en el mercado, no se entiende cómo se puede impugnar la veracidad de los datos biológicos presentados, sin tener ninguna evidencia que los pueda desvirtuar... con respecto a que no se indica el nivel de error ni un tratamiento estadístico que brinde confiabilidad del resultado, mi representada argumenta que es común en la práctica presentar resultados que están estadísticamente dentro de un margen de error razonable. Al respecto, es importante mencionar que al indicarse un dato puede verse que las diferencias son dramáticamente mayores, aún si se tuviera un mayor margen de error, el compuesto reivindicado en la presente invención, aún extraordinariamente mostraría resultados superiores con respecto a la técnica anterior.”

Con relación a este punto del recurso se recuerda lo dicho en la resolución impugnada, así: “(...) Con respecto al único resultado reportado en dicho informe, este Despacho considera que el ensayo no fue realizado por algún ente independiente, que sólo se realizó un único ensayo, que no se indica el nivel de error ni un tratamiento estadístico que brinde confiabilidad del resultado.”

También se dijo que: “(...) Con respecto al resultado de prueba remitido por la solicitante, cabe añadir que sólo indica fitotoxicidad del compuesto VII26 (D2) frente a fitotoxicidad del ejemplo 3 de la solicitud en estudio, pero no los compara con respecto a su efectividad como nematocida. Así mismo, no evalúa fitotoxicidad de los compuestos de la solicitud en comparación con fitotoxicidad de los compuestos divulgados en D1.” Luego, esta Oficina quiere hacer énfasis en que, en general, todos los ensayos se basan en mediciones; las mediciones nunca son absolutamente exactas en ningún campo de la técnica; las mediciones, por muy exactas que sean, involucran errores de método del instrumento, del observador y, en algunas ocasiones, equivocaciones. Presentar los resultados de un único ensayo no es concluyente para ningún investigador, en general. Por lo tanto, la evidencia de que una medición es confiable debe ser suministrada por la persona que hace la medición y el ensayo y para este fin existen nociones básicas a nivel de educación secundaria sobre el tratamiento de las mediciones. Luego, esta falta de evidencia en la confiabilidad de los ensayos no tiene nada que ver con el nombre de una compañía en particular sino con la calidad del informe presentado como soporte de la actividad del compuesto reivindicado. Con respecto a resultados “dramáticamente superiores”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

obtenidos con base en un único ensayo, cualquier investigador serio sabe que esto puede deberse a una equivocación si no hay un número estadísticamente representativo de ensayos que confirme un resultado inesperado. En conclusión, el informe presentado a esta Oficina no ofrece las características de confiabilidad indispensables para tomar en consideración sus resultados.

Considera el recurrente que el documento D2 “no revela el mismo compuesto reivindicado en la presente invención. El examinador afirma que los compuestos cercanos a la presente invención, identificados en D2 son VII.14 a VII.16 y VII.24 a VII.26. Estos compuestos claramente NO son los compuestos de la presente invención. Por lo tanto, como la presente invención presenta una diferencia significativa en la efectividad y como en D2 no se revela el compuesto de la presente invención, se puede concluir que de acuerdo al razonamiento del examinador, la presente invención sí es inventiva”. Al respecto resulta pertinente remitirse a la argumentación del párrafo anterior donde se indica que no hay evidencia confiable de la actividad inesperada y sorprendente de los compuestos ahora reivindicados frente a los previamente divulgados y, por lo tanto, aunque los compuestos reivindicados no sean idénticos a los conocidos en el estado de la técnica, sí resultan derivables de manera evidente de dicho estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia, puesto que como se ha visto no presentan grandes diferencias entre sí, es decir son muy similares.

Se pregunta el memorialista “¿cómo es obvio obtener los compuestos reclamados por la presente invención a partir de la combinación de D1 y D2?” si en primer lugar, los documentos reclamados por la solicitud en estudio no se encuentran revelados en dichos documentos y en segundo lugar de la combinación de D1 y D2 se obtiene una lista de más de 1500 compuestos. De lo anterior se entiende que de ninguna manera sería obvio obtener compuestos novedosos a partir de una lista de más de 1500 compuestos, más aún cuando en dicha lista no se encuentran los compuestos aquí reivindicados” Como ya se indicó por parte de esta Oficina, los compuestos similares publicados en el estado del arte, más específicamente en D1, están perfectamente descritos, no están simplemente mencionados en una lista, se caracterizaron por ser nematocidas y por ser tan similares (en el caso del compuesto 230 de D1 la única diferencia era un halógeno en el anillo de tiazol) eran susceptibles de derivarse de manera evidente de lo ya conocido.

Ahora bien, tal como se expresó en la resolución impugnada, en el documento D2 se reportó el mismo compuesto reivindicado por la solicitante, con la única diferencia que tiene un átomo de flúor substituyendo un átomo de hidrógeno en el radical butenilo. Este compuesto, denominado VII.14 a VII.16 y VII.24 a VII.26 en el documento D2, sí tiene un átomo de halógeno en el anillo de tiazol. Por lo anterior, se puede establecer que en el estado del arte se encontraban las enseñanzas necesarias para derivar de manera evidente los compuestos ahora reivindicados, que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

constituyen una modalidad obvia de las enseñanzas de D1 y/o D2, juntos o por separado.

Continúa el memorialista afirmando que "su despacho reconoce que los compuestos de la presente invención son más activos, pero mantiene su rechazo en cuanto a la obviedad ya que según el examinador estos resultados pueden ser obtenidos de manera obvia por la persona del oficio a partir de ensayos sistemáticos convencionales altamente conocidos en el estado de la técnica." Cabe precisar que esta Oficina no ha aceptado que los compuestos reivindicados sean más activos sino que, por el contrario, ha objetado la confiabilidad de un único resultado de un único ensayo reportado, el cual, adicionalmente, no hizo parte de la descripción inicialmente presentada.

Añade el memorialista: "ningún experto en el arte hubiera llevado a cabo tales ensayos a los compuestos reivindicados por la presente invención porque... dichos compuestos no se conocían en el estado del arte. Adicionalmente, no existe enseñanza alguna en la técnica anterior que mediante tales ensayos se obtuvieran los resultados sorprendentes e inesperados de la presente invención". Al respecto debe aclararse que los ensayos a los que se refiere la resolución impugnada son experimentos rutinarios para obtener modalidades obvias a partir de las enseñadas en los documentos D1 y/o D2. Efectivamente, introducir un halógeno al anillo de tiazol del compuesto 230 del documento D1 es fácilmente el resultado de una experimentación rutinaria. Así mismo, sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de flúor en el radical butenilo del compuesto divulgado en D2 es también fácilmente el resultado de una experimentación rutinaria. Es decir, los compuestos reivindicados en la solicitud denegada son evidentes a partir del antecedente D1 como de D2, o de ambos. Se reitera que el único resultado allegado no tiene los elementos necesarios para que sea confiable y por tanto lleve a la comprobación de la altura inventiva del objeto reivindicado.

Afirma el memorialista que los argumentos dados por el Despacho, para rechazar el nivel inventivo de la presente invención, no son razonables, por lo siguiente: "En primer lugar, si se sigue los argumentos del examinador se requiere que inicialmente la persona medianamente experta en el arte, a partir de las enseñanzas de la combinación de D1 y D2 obtuviera unos compuestos novedosos (aunque en la técnica anterior no se sugiera ni se insinúe a dicha obtención de compuestos novedosos), y luego el experto en el arte necesitaría saber que los nuevos compuestos son más efectivos (de nuevo sin ninguna enseñanza o sugerencia de tal efecto en el estado de la técnica)." Esta Oficina llama la atención del memorialista sobre el hecho de que los compuestos ahora reivindicados, aunque diferentes, son obvios y evidentes a partir de lo existente en el estado de la técnica, porque constituyen solo la sustitución de un átomo en una molécula de más de 15 átomos que comparten el mismo anillo de tiazol sustituido por halógeno y el mismo radical

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

butenilo sustituido por tres átomos de flúor (en D1 falta el halógeno del anillo tiazol y en D2 falta la sustitución de uno de los átomos de flúor en el radical butenilo). Además, las enseñanzas del arte previo indican que esos compuestos tan similares, casi idénticos, fueron empleados para el mismo fin que propuso el solicitante. El que sean más o menos efectivos no constituye un avance cualitativo sobre la técnica de manera que cumplan con el requisito de nivel inventivo requerido para el otorgamiento de patente, hecho que, por lo demás, no se demostró de una manera confiable. Para cualquier técnico medio resultaría obvio efectuar sustituciones en los diferentes grupos funcionales o radicales que constituyen cualquier molécula. Luego, tal sugerencia si se advierte en los documentos del estado de la técnica, esto es: hacer sustituciones en moléculas conocidas, como en efecto se hizo en la solicitud en estudio.

Continúa el memorialista: "Se llama la atención a su Despacho que para rechazar el nivel inventivo de una invención se requiere demostrar que la técnica anterior suministra enseñanzas y motivaciones para llegar a la invención reclamada. Si se analiza el presente caso, la técnica anterior no suministra ninguna enseñanza o sugerencia con respecto a que los derivados trifluoro halogenados puedan ser efectivos, aún siendo estos no conocidos." Al respecto se recalca nuevamente el grado de similitud entre el objeto reivindicado y las enseñanzas de los documentos citados como antecedentes del estado de la técnica. La sugerencia de realizar una pequeña sustitución en una molécula tan grande como la que se reivindicó está dada por el contenido mismo de dichos antecedentes y el conocimiento que de la materia tiene una persona normalmente versada en la materia.

Insiste el memorialista en destacar que "La técnica anterior no sugiere la introducción tanto del tercer átomo de flúor en el radical butenilo y la introducción del átomo de cloro en el anillo de tiazol. Más aún, en la técnica anterior no hay enseñanza que sugiriera que mediante la introducción de flúor o de cloro se obtuviera como resultado una mejora tanto en la eficacia como en una fitotoxicidad más baja." Cabe señalar con relación a este punto que como bien sabe una persona con conocimientos medios en la materia es normal la presencia de tres átomos de flúor alrededor de un átomo de carbono en moléculas que se usan como pesticidas, como por ejemplo en el fipronil. También es muy común la presencia de sustitutos halógenos en las moléculas de pesticidas, por ejemplo en el mismo fipronil, luego las sugerencias para haber hecho precisamente estas sustituciones están dadas por el mismo estado de la técnica que no es ajeno a un técnico medio en la materia.

Concluye el memorialista señalando que "la presente invención ha sido otorgada en muchos países, incluyendo... la Oficina Europea y por la Oficina Estadounidense... el capítulo reivindicatorio concedido por dichas oficinas coincide con el capítulo reivindicatorio de la solicitud Colombiana. Por lo tanto, no debe desatenderse el hecho de que oficinas con un alto nivel en analizar los requisitos de novedad y de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18912

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-050179

nivel inventivo, como lo son la oficina europea y estadounidense hayan reconocido el nivel inventivo de la presente invención." Al respecto se reitera lo dicho en tantas oportunidades en el sentido que el examen de patentabilidad se adelanta con base en las disposiciones que regulan la materia en la Comunidad Andina, las cuales no siempre coinciden con las de otros países, en algunos de los cuales es posible, por ejemplo, presentar oposiciones después de concedida la patente. Legislaciones extranjeras que, además, incluyen formas de protección no previstas por la legislación andina, como es el caso de las patentes de selección o patentes para usos y segundos usos. De la argumentación del memorialista se podría concluir que seleccionar un compuesto de un conjunto de los mismos, publicado previamente, podría constituir una invención novedosa e inventiva, lo cual no es acorde con la legislación aplicable, porque, tal como se ha demostrado, los compuestos estaban totalmente descritos y sustentados en los documentos del arte previo citados y tenían la misma aplicación que asignó el solicitante a los compuestos reivindicados.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la materia de la solicitud en estudio no cumple los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en particular el de nivel inventivo; en consecuencia, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

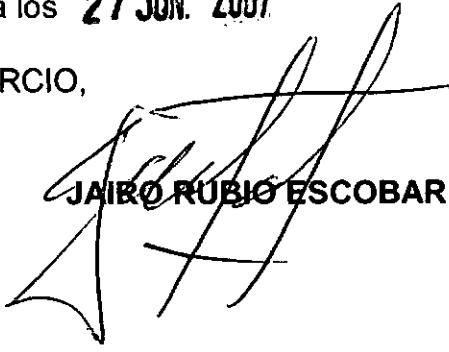
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 1984 de 31 de enero de 2007 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de NIHON BAYER AGROCHEM K.K, 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 **27 JUN. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C.

R66