

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

216 220
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-049688-00013 0000
Fec 2006-09-07 16:23:52 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 2 PATENTES
Eva 1 REGDEPOSITO
Act 412 REPOSRESRECUE FOLIOS 4

Re: P1.-WYETH HOLDINGS CORPORATION.-Solicitud de Patente de Invención para "COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRACINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS".-Clase A.01N.-Expediente número 00-049.688.-

1. Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor de edad, vecina de ésta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, portadora de la tarjeta profesional número 53.215 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de América, domiciliada en Madison, Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, atentamente manifiesto a usted que interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución número **20522**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 31 de Julio de 2006 y notificada por Edicto fijado el 18 de Agosto del mismo año, mediante la cual se niega el privilegio de patente solicitado.

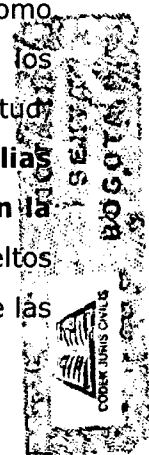
2. A continuación me permito fundamentar mi recurso en los siguientes hechos:

- (1) Mediante Resolución número **20522**, se niega el privilegio de patente para la presente invención basándose nuevamente en la supuesta falta de nivel inventivo, frente a las enseñanzas de los mismos documentos citados en el Concepto Técnico número 486 (**JP 5017428 (D1)**, **JP 5004958 (D2)**, **JP 5032603 (D3)** y **JP 5262712 (D4)**). Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Impugnada, se puede apreciar que **a pesar de las diferencias técnicas existentes entre la presente invención y las enseñanzas de cada una de las referencias citadas, no se le ha dado la suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante**, que demuestran en forma suficiente la falta de enseñanzas o sugerencias dentro de los documentos citados por ese Despacho, lo que claramente no le permitiría a la persona versada en la materia pensar en emplear dichos documentos para llegar a la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención, y mucho menos existe indicación alguna en los documentos **D1 a D4** que le permitan anticipar la solución a los problemas técnicos existentes y planteados en la solicitud negada.

27 221

- (2) En la Resolución Impugnada número **20522**, ese Despacho niega la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud, estableciendo lo siguiente: *"En efecto, a la luz de la materia contenida en las nuevas reivindicaciones 1 a 3, relacionadas con un método para el control de pestes en materiales de madera, se encontró que tal como se reivindica, dicho método no define ninguna condición o etapa característica diferente a la forma comúnmente utilizada para aplicar un pesticida de tal forma que éste ejerza su acción, toda vez que resulta realmente obvio para un experto medio 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", y además de señalar "claramente se observa que 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".*

Sobre este particular, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que como ya se ha establecido anteriormente mediante memorial de 22 de Junio de 2006, los documentos **D1** a **D4**, citados para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud **no revelan el procedimiento de control de pestes de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae abordados en la presente invención**. Por lo cual la solución dada a los problemas técnicos resueltos en la presente solicitud, no se puede derivar en forma obvia o evidente a partir de las enseñanzas de los diferentes documentos citados.



3. NIVEL INVENTIVO

Se ha objetado el nivel inventivo de la solicitud tomando como anterioridades relevantes para ello los documentos **JP 5017428 (D1)**, **JP 5004958 (D2)**, **JP 5032603 (D3)**, **JP 5262712 (D4)**.

En este orden de ideas, **D1** menciona algunas pestes lepidopteranas, **D2** enseña en la columna 85 y 86, pestes del orden Lepidoptera, Hemiptera y Coleoptera. Por su parte **D3** no enseña ninguna peste en particular. **D4** menciona pestes lepidoternas como los escarabajos.

De esta manera, las pestes que se enfatizan en **D1**, **D2**, **D3** y **D4**, difieren considerablemente de las referenciadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, mostrando la inhabilidad, de las enseñanzas encontradas en los documentos citados para afectar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente solicitud.

Conforme a lo anterior, el objetivo de la presente invención no es determinar algunas relaciones efectivas, sino encontrar un buen método para combatir específicamente pestes de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. Empezando

218 222

por este problema, una persona versada en la materia no podría obtener los insecticidas particulares del compuesto de fórmula I a partir de lo ya conocido, ya que no hay incentivo para hacer esto entre lo existente en el estado de la técnica. Por el contrario, una persona versada en la materia tendría la posibilidad de escoger libremente entre un gran número de insecticidas diferentes, de todos los existentes en el estado de la técnica; pudiendo por supuesto también, escoger los insecticidas cuya actividad contra las plagas que se buscan atacar de conformidad con el objeto de la presente invención, ha sido descrita en el arte previo. En este punto surge la pregunta ¿Por que empezaría una búsqueda extensiva de cantidades efectivas para otros compuestos para los cuales dicha actividad no ha sido descrita totalmente, como por ejemplo, para el compuesto de fórmula I?

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 "**NIVEL INVENTIVO**" 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 el nivel inventivo de las invenciones. Por ejemplo, el mencionado **Manual** establece que *"Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención"**.

Las reivindicaciones presentadas en la presente solicitud enseñan cantidades muy específicas para un compuesto activo determinado. Esto es una nueva enseñanza para combatir plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae, de esta manera, si todos los pesticidas fueran aplicados en la misma dosis, las investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis resultaría superflua o ilógica, pero por el contrario, las industrias han hecho esfuerzos considerables para encontrar dichos pesticidas, porque este tipo de pesticidas aportan un gran número de ventajas.

Es cierto que se ha descrito cierta actividad insecticida para los compuestos de fórmula I, sin embargo, no se ha mencionado actividad frente a plagas de las familias Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae y Termopsidae. La diferencia biológica entre ciertas especies de insectos es dramática y no es comparable a las diferencias encontradas para otro orden de los animales. Estas son debidas a posibles diferencias en el objetivo bioquímico (como la diferencia en los genes, por consiguiente presentan diferentes

* COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, "Manual Andino de Patentes", Junio de 2004, Lima, Perú, página 78.

219 223

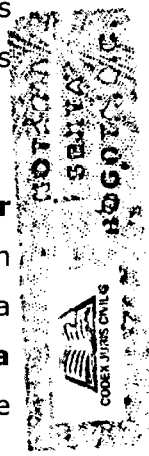
reacciones a los pesticidas) y de los hábitos y tipo de alimentación y/o hábitat de las pestes.

Estas diferencias hacen que la investigación en insecticidas específicos, sea una investigación que implica mucho tiempo, y una gran inversión. Por lo tanto, es la experiencia del área de investigación de pesticidas de BASF la que permite determinar que no es posible predecir el espectro de actividad y los métodos predilectos para utilizar un compuesto desde los usos descritos para otro compuesto insecticida, por lo tanto es claro que no se llegaría a las enseñanzas de la invención negada a partir de lo conocido en el estado de la técnica.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo anterior, es claro que ninguno de los documentos citados por ese despacho es relevante para afectar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente invención, ya que como se anotó, ninguno de dichos documentos describe, revela o enseña y mucho menos sugiere que la aplicación de 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 controlará de hormigas y termitas, que hacen daño a casas, muebles, a los cultivos y a los seres humanos.

En consecuencia, atentamente me permito solicitar a ese Despacho, se sirva **tener en cuenta los argumentos aquí expuestos** y con base en ellos, revocar la Resolución impugnada número **20522** para conceder el privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención, toda vez que **la misma cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial** que exige la normativa andina en materia de patentes.



5. El documento que acredita mi calidad de representante Legal y Apoderado de la sociedad solicitante para asuntos relativos a la propiedad industrial se presentó a ese Despacho mediante memorial de 8 de Abril de 2005.

6. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83 Piso 6o., de Bogotá.

Del Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

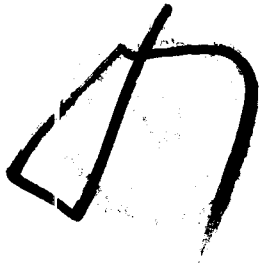
JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Alicia Lloreda
Ricaurte

35.690.713
TP# 53.213

Alicia Lloreda Ricaurte
ALICIA LLORED A RICAURTE
C.C. No. 35.690.713 de Usaquén



220 724

375
2006-11-14

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

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

Radicación N° 00-49688

Clasificación internacional: A01N33/26

Concepto Técnico N° 1771

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:

- Capítulo descriptivo folios 6 a 35 y 151 y 152
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 3, folios 210.
- Memorial de recurso de 07 de septiembre de 2006, folios 220 a 223.

La solicitud fue presentada el 4 de julio de 2000 y se reivindicó expresamente prioridad de la solicitud JPH11(1999)190671 de 05 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 se refiere a: 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 o para el control de pestes de la familia Formicidae con la aplicación de 1 a 500 g/m2 del mismo pesticida.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N33/26

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Argumenta el memorialista: *"teniendo en cuenta lo establecido en la resolución impugnada (No. 20522 de 2006) se puede apreciar que a pesar de las diferencias técnicas existentes entre la presente invención y las enseñanzas de cada una de las referencias citada, no se le ha dado la suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante, que demuestran en forma suficiente la falta de enseñanzas o sugerencias dentro de los documentos citados por ese despacho, lo que claramente no le permitiría a la persona versada en la materia pensar en emplear dichos documentos para llegar a la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención y mucho menos existe indicación alguna en los documentos D1 a D4 que le permitan anticipar la solución a los problemas técnicos existentes y planteados en la solicitud negada."* A diferencia de lo que opina el memorialista, esta oficina considera que a los argumentos del solicitante sí se dio la importancia que estos merecían. El método reivindicado consiste en la aplicación de unos compuestos que tienen una actividad insecticida conocida a partir de los documentos del estado del arte citados en la resolución impugnada. Cualquier técnico medio en la materia que conozca de la actividad insecticida de dichos compuestos a partir de D1 a D4 habría derivado de manera obvia un método de aplicación para controlar pestes de insectos, tal como fue reivindicado, porque dicho método no involucra nada diferente de una aplicación normal. En síntesis, esta oficina considera que para un técnico era suficiente conocer las características de las sustancias empleadas en la solicitud denegada para ser capaz de aplicarlas de la manera como se reivindicó.

221 705

Añade el memorialista: "me permito manifestar a ese despacho que como ya se ha establecido anteriormente mediante memorial de 22 de junio de 2006, los documentos D1 a D4, citados para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud no revelan el procedimiento de control de plagas de las familias *Rhinotermitidae*, *termitidae*, *kalotermitidae* y *termopsidae* abordados en la presente invención. Por lo cual la solución dada a los problemas técnicos resueltos en la presente solicitud no se puede derivar en forma obvia a partir de las enseñanzas de los diferentes documentos citados." En respuesta al memorialista, si se hubiera revelado el método reivindicado en los documentos citados, se habría negado la patente, no por falta de nivel inventivo, sino por falta de novedad. La solución técnica se deriva precisamente de los documentos citados porque en ellos se divulgan las características insecticidas de los compuestos empleados en la solicitud denegada.

Continúa argumentando el memorialista: "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. D4 menciona plagas lepidópteras como los escarabajos. De esta manera, las plagas que se enfatizan en D1, D2, D3 y D4 difieren considerablemente de las referenciadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, mostrando la inhabilidad de las enseñanzas encontradas en los documentos citados para afectar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente solicitud. Conforme a lo anterior, el objetivo de la presente invención no es determinar algunas relaciones efectivas, sino encontrar un buen método para combatir específicamente plagas de las familias *Rhinotermitidae*, *termitidae*, *kalotermitidae* y *termopsidae*. Empezando por este problema, una persona versada en la materia no podría obtener los insecticidas particulares del compuesto de fórmula I a partir de lo ya conocido, ya que no hay incentivo para hacer esto entre lo existente en el estado de la técnica. Por el contrario, una persona versada en la materia tendría la posibilidad de escoger libremente entre un gran número de insecticidas diferentes, de todos los existentes en el estado de la técnica; pudiendo por supuesto también escoger los insecticidas cuya actividad contra las plagas que se buscan atacar de conformidad con el objeto de la presente invención, ha sido descrito en el arte previo. En este punto surge la pregunta ¿por qué empezaría una búsqueda extensiva de cantidades efectivas para otros compuestos para los cuales dicha actividad no ha sido descrita totalmente, como por ejemplo, para el compuesto de fórmula I?" Esta oficina considera que no es procedente reconocer altura inventiva a un método que consiste en la aplicación de un compuesto que ya había sido descrito en el estado del arte. La aplicación de un insecticida constituye cuando mucho el trabajo de seleccionarlo mediante un trabajo rutinario que usualmente lo realiza un técnico medio en la materia. Las cantidades no son tan específicas como afirma el memorialista porque abarcan un rango muy grande de entre 1 hasta 500 g/m². La actividad insecticida de los compuestos usados por el solicitante se había descrito en el arte previo. A un técnico medio en la materia habría bastado en probarlo en las plagas de interés en una cantidad efectiva, lo cual es perfectamente obvio a partir del arte previo.

Añade el memorialista: "las reivindicaciones presentadas en la presente solicitud enseñan cantidades muy específicas para un compuesto determinado. Esto es una nueva enseñanza para combatir plagas de las familias *Rhinotermitidae*, *termitidae*, *kalotermitidae* y *termopsidae*, de esta manera, si todos los pesticidas fueran aplicados en la misma dosis, las investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis resultaría superflua o ilógica, pero por el contrario, las industrias han hecho esfuerzos considerables para encontrar dichos pesticidas, porque este tipo de pesticidas aportan un gran número de ventajas." Es respuesta a esta argumentación del memorialista, en el presente concepto esta oficina ya se había pronunciado con respecto a que las cantidades para el compuesto no son específicas porque abarcan desde 1 hasta 500 g/m². 500 veces de variación no parece muy específico. Por otra parte el memorialista se refiere a "investigaciones enfocadas a obtener nuevos pesticidas que funcionen a bajas dosis" cuando en la solicitud estudiada no se está reclamando propiedad para nuevos pesticidas sino para uso o aplicaciones de compuestos ya conocidos como insecticidas en el control de especies diferentes a las mencionadas en el arte previo. El método reivindicado se derivaba del estado del arte de manera obvia porque es un resultado de una investigación rutinaria que no posee ningún elemento sorprendente.

222 226

Declara el memorialista: "es cierto que se ha descrito cierta actividad insecticida para los compuestos de fórmula I, sin embargo, no se ha mencionado actividad frente a pestes de las familias Rhinotermitidae, termitidae, kalotermitidae y termopsidae. La diferencia biológica entre ciertas especies de insectos es dramática y no es comparable a las diferencias encontradas para otro orden de animales. Estas son debidas a posibles diferencias en el objetivo bioquímico (como en la diferencia en los genes, por consiguiente presentan diferentes reacciones a los pesticidas) y de los hábitos y tipo de alimentación y/o hábitat de las pestes. Estas diferencias hacen que la investigación en insecticidas específicos, sea una investigación que implica mucho tiempo y una gran inversión. Por lo tanto, es la experiencia del área de investigación de pesticidas de BASF la que permite determinar que no es posible predecir el espectro de actividad y los métodos predilectos para utilizar un compuesto desde los usos descritos para otro compuesto insecticida, por lo tanto es claro que no se llegaría a las enseñanzas de la invención negada a partir de lo conocido en el estado de la técnica." En respuesta a esta argumentación, esta oficina se permite recordar al memorialista que la inversión de tiempo y dinero en una investigación rutinaria no tiene nada que ver con las razones por las que se denegó la patente a la solicitud en cuestión. También se quiere dejar en claro que el método reivindicado consiste solamente en la aplicación de un compuesto YA CONOCIDO EN EL ESTADO DEL ARTE. Esta oficina quisiera citar la resolución impugnada por el memorialista: "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 dada 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." En conclusión, determinar la población objeto o las segundas aplicaciones de los compuestos ya divulgados en el arte previo no constituyen nivel inventivo y el memorialista no ha aportado argumentos que desvirtúen convincentemente lo contrario.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 1046 de junio 30 de 2006 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 del folio 210.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha: 2006-11-14
-------------------------------------	-------------------

223

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-49688

EDICTO No. 20478

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 33978** de 11-DIC-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 20522 de 31 de julio de 2006 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 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 11 DIC. 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 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 22-DIC-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 20478

Este edicto se desfija hoy 09-ENE-2007 a las 4:30 p.m.