

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 49912 del 30 de septiembre del 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'DERIVADOS (TIONA) AMINOQUINAZOLINONA SUSTITUIDOS O SALES DE LOS MISMOS, COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS Y CONTROLADORES DE PLAGAS Y UN MÉTODO PARA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 5 de noviembre de 2009 bajo el número 00 083069 00023 0000, el doctor Germán A. Cubillos Mendoza, en su calidad de apoderado de la sociedad NIHON NOHYAKU CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque 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:

Como sustentación del recurso expone el recurrente:

"Hemos modificado la presente reivindicación 1 con limitación de X_n a 6-i-C₃F₇.

A partir de esas últimas modificaciones, también limitamos la invención que se establece en la reivindicación 1 solo a los compuestos Nos 200 y 448 según figura en las tablas de la presente Descripción. (Ver ANEXO 1)

Renunciamos al compuesto No 22 porque dicho compuesto tiene N=CH como Z (Ver ANEXO 2).

Por su parte, la anterior reivindicación 2 ha sido eliminada, de modo que cualquier objeción al respecto queda superada."

Con relación al numeral 3 de la Resolución en mención, señala el recurrente:

"La presente Descripción sí divulga que se prefieren los compuestos que tienen 6-i-C₃F₇ como X_n en comparación con los otros, tal como se explica a continuación;

La presente descripción señala a folio 83 que los compuestos Nos. 6, 18, 22, 26, 184, 200, 204 y 208 demostraron excelente efecto insecticida contra las tres plagas de insectos probadas, es decir, el pulgón verde del duraznero (GPA) Green Peach Afid, (Mizus Persicae), la langosta marrón de arroz (BPH) Brown Plant Hopper (Nilaparvata Lugens) y la mosca blanca de invernadero (GWF) Greenhouse White Fly (Trialeurodes vaporarum), mientras que los de los Nos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

14, 38, 78, 86 y 90 fueron eficaces solo contra la mosca blanca de invernadero y además a menor grado.

La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas insecticidas que se mencionan arriba en relación con sus estructuras químicas, en particular, el sustituyente en la posición 6, es decir 'Xn' en el anillo de quinazolina de la fórmula (i). Ver fórmula a folio 806.

Debe observarse que todos los compuestos que se describen como insecticidas contra al menos una de las plagas de insectos probadas, solo los que tienen 6-Br (Compuestos Nos. 6 y 184), 6-OCF₃ (Compuestos Nos 30 y 208) y 6-i-C₃F₇ (Compuestos Nos. 22 y 200) como Xn demostraron efecto insecticida Grado A contra las tres plagas de insectos probadas. Por lo tanto, una persona versada en la técnica puede dilucidar de estos resultados que al menos los compuestos que tengan 6-Br, 6-OCF₃ ó 6-i-C₃F₇ como Xn deben ser compuestos preferibles de la fórmula (I).

Al mismo tiempo, la presente Descripción hace una lista de compuestos específicos en las Tablas 3 y 4, en los cuales los compuestos que tienen 6-i-C₃F₇ como Xn son más abundantes en número:

Las tablas incluyen 27 compuestos (Nos. 22, 278, 178.6, 200, 426, 430, 434, 437, 438, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 484 a 494) mientras que con respecto a los compuestos que tienen 6-Br o 6-OCF₃, que son los otros dos sustituyentes preferibles como se indican arriba, solo 10 compuestos se aparecen específicamente.

Así, una persona versada entendería naturalmente que de los tres sustituyentes preferibles para Xn, es decir: 6-Br, 6-OCF₃, y 6-i-C₃F₇, 6-i-C₃F₇ serían los más preferibles comparando los números de los compuestos específicos que figuran en la presente descripción.

Tal entendimiento no es para nada contradictorio con lo que se describe en la Descripción con respecto a los sustituyentes preferibles para Xn.

Nótese que el 'grupo halo-alquilo (C1-C6)' que abarca 6-i-C₃F₇ se menciona como uno de los sustituyentes preferibles de X(n) en folio 16, penúltima y última línea de la presente Descripción...

Presentamos la prueba comparativa adjunta -Ejemplos 1-2 y Conclusión (Ver ANEXO 3)

El ejemplo 1 de la Prueba comparativa sirve para demostrar la actividad controladora deseable de los compuestos que contengan un grupo i-C₃F₇ como sustituyente X de varios insectos dañinos.

En la Tabla 1 del ejemplo 1 de la Prueba Comparativa, los últimos ocho compuestos ubicados en la parte de debajo de la Tabla, son representativos de los compuestos reivindicados, los cuales contienen un grupo i-C₃F₇ como sustituyente X. Tal como se observa en la Tabla1, estos compuestos muestran la mejor clasificación 'A' para todos los cinco insectos que se usaron en la prueba.

En la Tabla 1 del ejemplo 1 de la Prueba Comparativa, los primeros diez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

compuestos ubicados en la parte superior de la Tabla, son representativos de los compuestos estructuralmente cercanos que describe la técnica anterior, los cuales contienen un grupo diferente del grupo $i-C_3F_7$ como sustituyente X. Tal como se observa en la Tabla 1, estos compuestos muestran resultados no deseables a *Stenchaetothrips biformis*, *Trialeurodes vaporariorum* y *Pseudaulacaspis pentagona*.

Por lo tanto, los compuestos reivindicados que contengan el grupo $i-C_3F_7$ como sustituyente X tienen un espectro insecticida mucho más amplio que los compuestos que describe la técnica anterior...

En el Ejemplo 2 de la Prueba Comparativa, los compuestos de prueba 1-3 son representativos de los compuestos que se reivindican en la presente invención, los cuales contienen un grupo $i-C_3F_7$ como sustituyente X. Tal como se observa en la Tabla 2, muestran valores LC_{90} estimados muy pequeños. Esto significa que son efectivos en una cantidad pequeña... (ver folio 807)

Es decir, solo los compuestos que tenían $6-i-C_3F_7$ como X_n demostraron excelente actividad insecticida contra las cinco especies probadas.

Además, comparando con los compuestos que tenían 6-Br (tercer compuesto de arriba abajo) o $6-OC_3F_7$ (sexto compuesto de arriba abajo) que figuran en la tabla 1, compilando los resultados de prueba arriba mencionados contra cinco especies de insectos, el que tenía $6-i-C_3F_7$ como X_n (el compuesto al final) demostró un espectro insecticida mucho más amplio:

Los dos compuestos anteriores demostraron eficacia Grado A contra el áfido del algodón (*Aphis gossypii*) y el áfido del repollo (*Brevicoryne brassicae*), pero ninguna eficacia contra el gorgojo del arroz (*Stenchaetothrips biformis*), la mosca blanca de invernadero (*Trialeurodes vaporariorum*) y el áfido blanco del duraznero (*Pseudaulacaspis pentagona*). (Ver ANEXO 3)

Reiteramos que la presente Descripción sí divulga que los compuestos tienen $6-i-C_3F_7$ como X_n son los compuestos preferibles."

Señala por otra parte el recurrente:

"Contrario a lo afirmado en la Resolución, emplear $COCH_3$ para R según aparece en el compuesto No. 448 es una materia técnica conocida con referencia a las descripciones en D2 pero se limita al caso donde X_n no es $6-i-C_3F_7$:

Confirmamos que dicho documento divulga que acilo, que abarca $COCH_3$, es el mejor sustituyente en el átomo de nitrógeno en la posición 1 del anillo de quinazolina entre los sustituyentes investigados según se ejemplifica en la Figura 2 del mismo.

Sin embargo, debe observarse que dicha teoría es únicamente aplicable a los compuestos que tienen un sustituyente diferente de $6-i-C_3F_7$ como X_n debido a que D2 no hace ninguna mención acerca de la superioridad de $6-i-C_3F_7$, y mucho menos a la combinación del mismo con $COCH_3$ para R.

En este campo técnico, es bien conocido que un compuesto que tenga un sustituyente para una cierta posición puede perder en forma drástica la actividad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18006:

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

biológica si uno de los otros sustituyentes ha cambiado. Es decir, mencionar un cierto sustituyente únicamente para una posición no predice para nada la mejor combinación de los sustituyentes y sus posiciones.

En cuanto a D1, dicho documento tampoco menciona nada acerca de la superioridad de 6-i-C₃F₇ y su combinación con COCH₃ para R..."

Finalmente, señala con relación a la descripción (Art. 28 de la Decisión 486)

"Tal como lo explicamos arriba, de hecho, la descripción contiene suficiente divulgación y soporte técnico en el sentido de que los compuestos reivindicados son ventajosos sobre los que no tienen 6-i-C₃F₇ como Xn.

Además, según se explica arriba, una persona versada puede dilucidar de la presente Descripción que los compuestos en la modificación propuesta tienen una mejor eficacia que los otros que no tengan 6-i-C₃F₇ como Xn.

La Resolución indica que 'la descripción de la solicitud no divulga o contiene un soporte técnico suficiente para indicar que los compuestos más preferidos de todos los compuestos reivindicados son los que tienen el sustituyente X=i-C₃F₇'.

Podemos admitir que no hay descripciones explícitas de modo que 'el compuesto más preferido de todos los compuestos que se reivindican sean los que tienen el sustituyente X=i-C₃F₇'.

Pero en referencia al artículo 28, que indica que 'la Descripción divulgará la invención en forma suficientemente clara y completa para que se entienda y para que una persona versada en la técnica pueda ejecutarla' no hay duda con respecto a la divulgación suficiente de la presente descripción..."

En cuanto al nivel inventivo anota el recurrente:

"Es cierto que D2 describe compuestos similares a los que se reivindican en la presente solicitud. Sin embargo, dicho documento no menciona nada acerca de 6-i-C₃F₇ como Xn.

Dicho documento tampoco divulga el grupo haloalquilo para X y una posición preferible del mismo en el anillo de benceno. Es más, D2 describe H como el mejor sustituyente de X.

Figura 2 en D2 (ver folio 810)

A este respecto, la enseñanza de D2 se aparta de los compuestos inventivos de la presente invención que tengan 6-i-C₃F₇ como Xn.

Por lo tanto, D2 está lejos de describir o sugerir los compuestos que se reivindican en la presente invención, y por lo tanto, dicho documento no es para nada destructivo del nivel inventivo de la presente invención.

La invención que describe D1 puede abarcar los compuestos de la presente invención pero únicamente de manera formal: sustancialmente, D1 no enseña o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

sugiere emplear 6-i-C₃F₇ para Xn tal como se explica abajo.

D1 no describe compuestos específicos que tengan 6-i-C₃F₇ como Xn. Lo que es peor, dicho documento no menciona 6-i-C₃F₇ ni siquiera grupos haloalquilo como sustituyentes preferibles de X. Por ejemplo, dicho documento menciona 'átomo de halógeno, un grupo alquilo (C₁₋₆) o un grupo metilendioxi' como sustituyentes preferidos de X sin ninguna indicación de sus posiciones. (Ver página 4, líneas 35 a 36 de D1)...

Observamos que D1 menciona compuestos que tienen 6-CF₃ como Xn (Compuesto No. 51) cuyo radical también cae dentro del grupo de haloalquilos como 6-i-C₃F₇.

Sin embargo, D1 no menciona nada acerca de las propiedades físicas, actividad biológica o un método de producción de dichos compuestos. Por lo tanto, D1 no enseña o sugiere sustancialmente emplear 6-i-C₃-F₇ para Xn; D1 no destruye para nada el nivel inventivo de la presente invención...

En particular, la presente Descripción indica que los compuestos actuales, al menos el del No. 200, tiene un efecto insecticida más alto en GWF y tiene un espectro insecticida más amplio en comparación con el compuesto No. 51 que se describe en D1... (ver folio 811)

Una persona versada entendería que dicho compuesto No. 448 debe tener el mismo nivel de actividad insecticida que el compuesto No. 200 de la presente invención, lo cual se evidencia por los datos de comparación adjuntos en nuestro memorial de Abril 03 de 2008.

Similarmente a los compuestos en los cuales X es -CF₃, los compuestos que tienen un halógeno son inferiores a los compuestos de la presente invención en términos de un efecto insecticida contra la mosca blanca de invernadero (GWF) Green House White Fly (*Trialeurodes vaporarum*) y un espectro insecticida.

Nótese que un compuesto en el cual X es un halógeno (6-1), el compuesto No. 10 de la presente Descripción, se describe para que tenga solo el mismo nivel de efectos insecticidas y espectro insecticida con el Compuesto No. 14 referido como el Compuesto No. 51 en D1. Sus efectos insecticidas y espectros insecticidas son inferiores a los del compuesto No. 200 de la presente invención...

Esta tendencia la comprendemos más claramente si nos referimos a los resultados de la 'Prueba Comparativa del Ejemplo 1' que adjuntamos en nuestro memorial de contestación de Abril 03 de 2008 (Ver ANEXO 3).

Deben compararse los dos compuestos tipo (II) que tienen 6-Cl o 6-i-C₃F₇ como X. El último, uno de los compuestos de la presente invención, tiene un efecto insecticida notablemente más alto contra el gorgojo del arroz (*Stenchaetothrips biformis*), la mosca blanca de invernadero (*Trialeurodes vaporarum*) y el áfido blanco del durazno (*Pseudalacaspis pentagona*) como resultado de un espectro insecticida más amplio en comparación con el compuesto anterior, el cual se refiere como el Compuesto No. 19 en D1.

Tal como indicamos arriba en la presente descripción divulga que los compuestos que tienen 6-i-C₃F₇ como Xn son los compuestos preferidos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18006**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

La presente solicitud describe que los compuestos presentes tienen efectos insecticidas al menos contra el pulgón verde del duraznero (GPH), la langosta marrón de arroz (BPH) y la mosca blanca de invernadero GWF, los cuales no se describen en D1. Como tal, el aporte de la presente invención reside en ampliar el espectro insecticida de los compuestos de la técnica anterior.

Lo que el solicitante ha logrado en la presente solicitud es haber encontrado un grupo de compuestos que tienen extraordinarios efectos insecticidas contra al menos tres plagas de insectos hemípteros nocivos, es decir GPH, BPH y GWF, así como de hecho, contra otros insectos hemípteros según se describe en la 'Prueba Comparativa del Ejemplo 1' que adjuntamos en nuestro memorial de Abril 03 de 2008.

Dicho logro no es otro que un 'avance tecnológico o un paso cualitativo hacia delante en el estado de la técnica' al contrario de lo que se expresa en la Resolución recurrida."

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 constituye un "derivado de aminoquinazolinona sustituido de fórmula general I..." (ver folio 822), también se refiere a una composición que comprende como ingrediente activo de 0.01 a 50% por peso de un derivado aminoquinazolinona sustituido o una sal del mismo y un vehículo inerte.

Para impugnar la decisión de negar la patente solicitada manifiesta el recurrente; en primer lugar, que con fundamento en lo previsto por el artículo 34 de la Decisión 486 presenta un nuevo capítulo reivindicatorio (ver folio 804).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **18006**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

Con relación a la modificación propuesta simultáneamente con el escrito de recurso cabe precisar, en primer lugar, que la resolución de negación es un acto administrativo por el cual se decide la patentabilidad de la materia en estudio y pone fin a la actuación administrativa. De manera que no puede entenderse como un requerimiento más o como nuevas observaciones a las cuales deba atender el solicitante con tal de, por ejemplo, limitar el objeto reivindicado y superar las objeciones por falta de claridad o de unidad de invención.

Por lo anterior, debe decirse que no se admite el capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de modificaciones presentado el 05 de noviembre de 2009, ni el desistimiento de algunas reivindicaciones presentado en la misma fecha, teniendo en cuenta que en este caso el trámite de la solicitud culminó el 31 de agosto de 2009 con la decisión de negar la patente, como consecuencia del examen definitivo de la solicitud, examen previsto en el artículo 48 de la Decisión 486.

Por las mismas razones antes expuestas, tampoco se acepta el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición.

Como bien lo interpretó el Consejo de Estado en fallo de 22 de octubre de 2004, que fue acogido por esta Superintendencia mediante memorando interno de 22 de diciembre del mismo año. (Expediente 7684, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo): “[...] las modificaciones que por autorización del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pueden hacer los solicitantes de patente, sólo proceden dentro del trámite de la misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva que ponga fin a ese trámite...”

En este caso, la decisión definitiva con respecto a la solicitud de patente en estudio fue adoptada mediante Resolución 49912 del 30 de septiembre de 2009, notificada al solicitante mediante Edicto desfijado el 29 de octubre de 2009.

En consecuencia, tampoco son de recibo los argumentos del recurso referidos a dicho nuevo capítulo reivindicatorio y a la modificación en él contenida.

En cuanto hace al pago efectuado por concepto de modificación de la solicitud y desistimiento de algunas reivindicaciones, puede el solicitante pedir el desglose de los recibos de caja correspondientes (09-76,520 y 09-79,866) para aplicarlos a otra(s) actuación(es) dentro de la Delegatura de Propiedad Industrial.

Por otra parte, cabe señalar que en su momento esta Oficina notificó en varias ocasiones al solicitante para que con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 realizara las correcciones necesarias tendientes a clarificar y hacer concisa la materia reivindicada, lo que no fue atendido por el solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

Con relación a los argumentos del recurrente propiamente dichos, señala este que "La presente Descripción sí divulga que se prefieren los compuestos que tienen 6-i-C₃F₇ como Xn en comparación con los otros, tal como se explica a continuación... señala a folio 83 que los compuestos Nos. 6, 18, 22, 26, 184, 200, 204 y 208 demostraron excelente efecto insecticida contra las tres plagas de insectos probadas, es decir, el pulgón verde del duraznero (GPA) Green Peach Afid, (Mizus Persicae), la langosta marrón de arroz (BPH) Brown Plant Hopper (Nilaparvata Lugens) y la mosca blanca de invernadero (GWF) Greenhouse White Fly (Trialeurodes vaporarum), mientras que los de los Nos. 14, 38, 78, 86 y 90 fueron eficaces solo contra la mosca blanca de invernadero y además a menor grado. La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas insecticidas que se mencionan arriba en relación con sus estructuras químicas, en particular, el sustituyente en la posición 6, es decir 'Xn' en el anillo de quinazolina de la fórmula (i)." (Ver fórmula a folio 806).

Al respecto se reitera que dentro de la solicitud original no se divulgó de manera suficiente o se demostró que los compuestos que contienen este grupo específico, así como el compuesto de la reivindicación N° 2, correspondan a formas preferidas de realización de la invención, allí no se enseña la ventaja específica de este sustituyente y mucho menos la del compuesto comprendido en la reivindicación 2. Si realmente estos compuestos corresponden a la parte esencial de la invención, se ha debido hacer mención específica de ellos, incluyendo algún dato comparativo frente a compuestos del arte previo lo que no se hizo, por tanto no se aceptan las pruebas comparativas. Ahora bien, a partir del resumen de resultados de la tabla (folio 763) puede determinarse que no necesariamente el 'efecto excelente' lo muestran los compuestos que tienen sustituyente en la posición 6, como tampoco los que tienen el grupo i-C₃F₇.

De otra parte, tanto en D1 como en la actual solicitud se muestran los mismos ejemplos de prueba de los compuestos e igualmente se indica, entre los que se mencionan, que poseen excelentes propiedades frente al mismo tipo de insectos, de manera que como ya se dijo no existe ningún aporte al estado de la técnica, de hecho los compuestos que se pretende proteger se encuentran comprendidos en el arte previo, y ahora lo que el solicitante hace es determinar la efectividad de dichos compuestos, lo cual no implica nivel inventivo. Efectividad que de acuerdo a las enseñanzas de D2 muestran su mayor grado de actividad insecticida para los compuestos de aminoquinazolina, de acuerdo a los sustituyentes y a su posición en el anillo, básicamente posiciones 5 a 8.

En cuanto al análisis del nivel inventivo considera el recurrente que "La invención que describe D1 puede abarcar los compuestos de la presente invención pero únicamente de manera formal: sustancialmente, D1 no enseña o sugiere emplear 6-i-C₃F₇ para Xn tal como se explica abajo. D1 no describe compuestos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

específicos que tengan 6-*i*-C₃F₇ como X_n. Lo que es peor, dicho documento no menciona 6-*i*-C₃F₇ ni siquiera grupos haloalquilo como sustituyentes preferibles de X. Por ejemplo, dicho documento menciona 'átomo de halógeno, un grupo alquilo (C₁₋₆) o un grupo metilendioxi' como sustituyentes preferidos de X sin ninguna indicación de sus posiciones. (Ver página 4, líneas 35 a 36 de D1)..." (Ver folio 810)

Sobre este punto del recurso debe decirse que de acuerdo con el capítulo reivindicatorio sobre el cual se realizó el estudio definitivo de la solicitud (ver folios 736 a 737), las reivindicaciones 1 a 2 comprenden compuestos derivados de aminoquinazolina sustituidos de fórmula general (I)... (ver folio 824)

Donde X = *i*-C₃F₇ y n = 1, R es un átomo de hidrógeno, formilo, alquilcarbonilo (C1-C6), alcoxicarbonilo (C1-C6) o un grupo fenilcarbonilos sin sustituir; R₁ es un grupo 3-piridilo; Y es un átomo de oxígeno, Z es -N(R³)-CH(R²)-(en donde R² y R³ es un átomo de hidrógeno). Para la reivindicación 2 el radical R corresponde a un grupo -CO-CH₃.

De acuerdo con lo divulgado en el documento D1 (EP0735035), se puede determinar que el nivel inventivo de los compuestos de fórmula I de la solicitud en estudio se ve afectado en razón a que los compuestos de D1 son derivados de aminoquinazolina, que comprenden la misma fórmula estructural de los compuestos de la solicitud, como se puede observar al comparar las estructuras de las mismas... (Ver fórmula- folio 824).

Donde X = *i*-C₃F₇; y n=1, R es un átomo de hidrógeno, formilo, alquilcarbonilo (C1-C6), alcoxicarbonilo (C1-C6), o un grupo fenilcarbonilos sin sustituir; R₁ es un grupo 3-piridilo; Y es un átomo de oxígeno, Z es -N(R³)-CH(R²)- (en donde R² y R³ es un átomo de hidrógeno). Para la reivindicación 2 el radical R corresponde a un grupo -CO-CH₃.

De acuerdo con lo divulgado en el documento D1, se puede determinar que el nivel inventivo de los compuestos de fórmula I de la solicitud en estudio se ve afectado, en razón a que los compuestos de D1 son derivados de aminoquinazolina, que comprenden la misma fórmula estructural de los compuestos de la solicitud, como se puede observar al comparar las estructuras de las mismas... (Ver fórmula a folio 825).

Ahora bien, los sustituyentes dentro de la estructura presentan los mismos significados que los de D1, así: Y puede ser oxígeno, Z es -N(R₃)-CH(R₂)-, x igualmente puede ser un grupo halo-alquil(C1-6), grupo que puede ser lineal o ramificado y por ende cubija el grupo *i*-C₃F₇ y R puede ser hidrógeno, formilo, alquilcarbónico (C1-6), alcoxicarbonilo (C1-6) etc, y R₁ es 3- piridilo, de manera que los compuestos de las reivindicaciones 1 y 2 se encuentran comprendidos en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

los compuestos divulgados en D1, que presentan la misma actividad insecticida. Por tanto, los compuestos de la solicitud en estudio se derivan de lo divulgado en D1, el hecho de que por ejemplo no se divulgue específicamente que X puede ser $i\text{-C}_3\text{F}_7$, no significa que no esté comprendido dentro del significado para X, divulgado en D1.

Por otra parte, dentro de la solicitud en estudio no existe divulgación suficiente que demuestre que los compuestos específicos de fórmula I que se pretenden proteger correspondan a formas de realización preferida de la invención, puesto que no se demostró que presentaran algún efecto inesperado frente a los compuestos del arte previo, tampoco se hace ninguna mención al compuesto de fórmula I de la reivindicación 2.

Con relación al antecedente D2 (Uehara Metal; Pesticide Science –Vol 55) este revela un estudio relacionado, entre otros, con compuestos derivados de quinazolinona, como los de la solicitud en estudio, donde además se demuestra que de acuerdo a la posición y tipo de sustituyente, el compuesto de quinazolinona puede presentar una mayor o menor actividad insecticida, por ejemplo se indica que los compuestos con sustituyentes en posición 4 del anillo presentan una menor actividad y por el contrario los derivados de quinazolinona con halógeno, alquil o alcoxi en posiciones 5 a 8 del anillo muestran una actividad alta.

Por lo anterior, se puede determinar que los compuestos de la solicitud en estudio se derivan de lo divulgado en el arte previo, dado que comprenden la misma fórmula estructural, junto con los respectivos sustituyentes. Si bien D1 no divulga en forma expresa el radical $X = i\text{-C}_3\text{F}_7$, éste se encuentra comprendido dentro del significado de dicho grupo que corresponde a haloalquil $\text{C}_1\text{-C}_6$, es más refuerza este argumento el hecho de que el mismo interesado en su memorial de respuesta indica que “el grupo halo (C_{1-6})alquilo que abarca $6\text{-}i\text{-C}_3\text{F}_7$, se menciona como uno de los sustituyentes preferido para X_n ”, lo mismo se puede considerar para el grupo indicado en el antecedente donde no se establece diferencia en cuanto se refiere a la actividad, de la misma forma se puede aplicar a los compuestos del estado de la técnica.

Por lo demás, una persona normalmente versada en la materia, dados sus conocimientos sobre el tema, puede derivar de manera evidente del arte previo los compuestos de la presente solicitud en razón a que en el estado de la técnica se enseña la variación de la actividad insecticida de las aminoquinazolinonas de acuerdo a los sustituyentes y su posición en el anillo, posiciones que en la solicitud no se demuestra experimentalmente que en realidad correspondan a las que se indican en las tablas, o sea que no existe ningún salto cualitativo con respecto a la regla técnica, que proporcione nivel inventivo a los compuestos de la solicitud en estudio. Es decir, un técnico de nivel medio conociendo los compuestos de aminoquinazolinona, su actividad insecticida y la variación de su actividad con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-083069

relación al tipo de sustituyente y su posición en el anillo, puede derivar los compuestos de la solicitud en cuestión, compuestos que además no presentan sustento técnico representativo en relación a los del arte previo.

Con respecto a la reivindicación 3 allí de igual manera sólo se muestra una composición, cuya característica está dada porque comprende un compuesto de fórmula I, en un vehículo inerte, de manera que también se ve afectada de acuerdo con lo divulgado en D1.

En conclusión, la patentabilidad se ve afectada en razón a que a partir de las enseñanzas de D1 en combinación con las de D2 y los conocimientos de una persona del nivel medio, los compuestos que se pretende proteger se pueden derivar del arte previo, en consecuencia el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

En virtud de lo expuesto, se reitera que el objeto de la presente solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad, en particular el de nivel inventivo, por tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

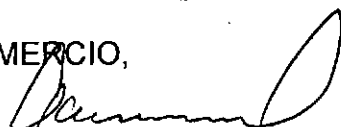
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 49912 del 30 de septiembre del 2009 mediante la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán A. Cubillos Mendoza, en su calidad de apoderado de la sociedad NIHON NOHYAKU CO., LTD, 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 **26 MAR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Germán A. Cubillos Mendoza
Calle 17 No 8-49. Of. 408.
Bogotá D. C.

