

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 33365
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de diciembre de 2000, bajo el número 00097176, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PESTICIDAS/ PF 1022-221".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 25 de mayo de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

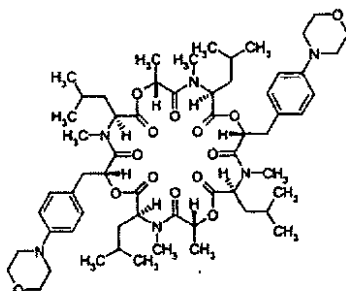
SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 24 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone un agente para la lucha contra las plagas animales, caracterizado por un contenido del compuesto de la fórmula (I).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N^o 33365
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176



Compuesto Fórmula (I).

2. Sobre la modificación presentada

2.1 No cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Cabe señalar que el nuevo capítulo tiene una reivindicación donde ahora se reclama un método para controlar plagas animales indeseadas en agricultura, pero este método se está caracterizando por medio de una composición que contiene el compuesto de fórmula (I). En términos de patentes los métodos deben ser caracterizados por medio de una serie de etapas o pasos que lo componen, así mismo se deben indicar las características técnicas particulares de cada una de las etapas.

Así las cosas, esta reivindicación no define la materia de manera clara y concisa, razón por la cual no cumple lo establecido en el artículo 30.

2.2 No cumple el artículo 34

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "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".

Las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio inicialmente presentado no se aceptan, debido a que se está cambiando el objeto inicial de las reivindicaciones, dado que en el capítulo reivindicatorio original se pretende proteger un agente para la lucha de plagas animales que contiene el compuesto de fórmula (I), mientras que en las modificaciones presentadas se pretende proteger un método para controlar las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 33365
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

pestes animales. De esta forma, también se amplió el alcance de la protección, ya que en la modificación realizada se esta contemplando una composición que contiene el compuesto de fórmula (I). Por lo tanto, al cambiar el ámbito de la materia a proteger se ha ampliado la misma.

En este punto, es oportuno aclarar que si bien el solicitante puede pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, la misma no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial. Por lo tanto y en conclusión, las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, amplían el objeto inicial de protección.

Dado todo lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio (folio 112), por ende se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo reivindicatorio que obra en el folio 24.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de Diciembre 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud número DE19962147.0. La prioridad fue tenida en cuenta en el examen de patentabilidad, según obra a folio 114 del expediente en estudio.

3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en cuestión:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5,856,436	Depsipeptide derivative, process for production thereof, and novel intermediate therefor	1999-01-05
D2	EP 0626375A1	Octacylodepsipeptide mit endoparasitizider Wirkung	1994-05-16
D3	US 5.514.773	Depsipeptide derivative, production thereof and use thereof	1996-05-07



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION-Nº 33365

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". *"La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."*

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". *"...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."*

c) "Carácter Universal de la Novedad". *"... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."*

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad". *"...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[9]*

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 33365

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

*"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."*¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Comunitario, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por las anterioridades mencionadas, es decir, se encontraba en *el estado del arte previo* desde mucho antes de la fecha de presentación de la prioridad invocada.

En efecto, las enseñanzas del *estado del arte previo* destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 3 del folio 24 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por dichos antecedentes. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir de los documentos referenciados. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde antes de la fecha de la presentación de la solicitud en estudio.

De esa manera, el compuesto de fórmula (I) presentado en la reivindicación 1 se encuentra en el documento D1 (folio 99), en el cual se presenta la forma de síntesis de un derivado de depsipeptidos y se reconocen sus propiedades antihelmínticas.

Por su parte, el documento D2 presenta un octaciclodepsipeptido, cuya estructura general y sustituyentes coinciden con los presentados en el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1.

Así pues, el compuesto presentado en el documento muestra la estructura general de un depsipeptido (folio 101). En donde los sustituyentes R^1, R^2, R^{11} y R^{12} representan un radical del grupo alquilo C_{1-8} , a este grupo pertenece el radical metilo (CH_3) el cual es presentado como sustituyente en el compuesto de fórmula (I) reivindicado en la solicitud. Los radicales R^5 y R^9 se presentan en el documento D2 como alquilos de cadena lineal C_{1-5} lo que corresponde al radical metilo de la fórmula (I). Para los radicales R^7 y R^3 el significado presentado por D2 es un grupo $-NR^{13}R^{14}$ en el cual R^{13} y R^{14} en conjunto con un átomo de nitrógeno forman un anillo de 5, 6 o 7 miembros el cual tiene la opción de incluir un átomo de oxígeno. La descripción de este grupo corresponde a los presentados por la fórmula (I) de la solicitud.

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 33365

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

Los radicales R^4, R^6, R^8 y R^{10} , presentados en el D2, pueden significar el grupo isopropil, el cual también corresponde al radical presente en las mismas posiciones para el compuesto de formula (I) reivindicado.

Y, en la anterioridad D3 se anticipa la producción de un derivado de depsipéptidos el cual posee actividad parasitida como agente antihelmíntico para animales y humanos. En la estructura presentada en el documento (folio 103) el radical A y A^a corresponden a un grupo bencilo o fenilo el cual puede encontrarse sustituido. B y D corresponden a radicales alquilo con pocos átomos de carbono y C corresponde a Hidrógeno o un radical alquilo también con pocos átomos de carbono. Para el compuesto presentado en la solicitud el grupo A corresponde a un anillo bencénico sustituido en posición para por una 4H-1,4-Oxazina. El mismo grupo corresponde al sustituyente A^a .

Según la descripción de los sustituyentes B y D el radical butil presente en el compuesto de formula (I) reivindicado, forma parte de dichos sustituyentes. El sustituyente C corresponde al radical metilo del compuesto de formula (I).

Por encontrarse el mismo compuesto de la reivindicación 1 en los documentos señalados, esta carece de novedad, ya que se encontraba previamente reportado en el estado de la técnica. Para este compuesto se han reportado de manera previa, sus propiedades contra nematodos en animales y humanos.

De otra parte, según la descripción de la solicitud, en el folio 3, se reconoce la existencia del mismo compuesto de la fórmula general (I) en los documentos WO9319053 y WO 9702256 (los cuales corresponden a los documentos D3 y D1 respectivamente) y se le atribuye un uso conveniente para la lucha contra pestes animales preferentemente contra insectos, arácnidos y nematodos, que se presentan en agricultura, en silvicultura, para la protección de productos almacenados y de materiales así como en el campo de la higiene.

Por lo tanto, se observa que en la presente solicitud lo que se pretende proteger es un segundo uso del compuesto reivindicado, lo cual no es susceptible de patente de acuerdo al artículo 21 de la Decisión 486, que señala que *"los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"*. De tal suerte, el compuesto de fórmula (I) presentado en la reivindicación 1, no puede ser protegido de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 de la Decisión 486, por el simple hecho de atribuirle un empleo contra pestes animales e insectos (reivindicaciones 2 y 3).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 33365
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097176

Entonces, y tal como se puede ver, el agente para la lucha contra las pestes animales, caracterizado por un contenido del compuesto de la fórmula (I), ya era conocido en el estado de la técnica, razón por la cual se observa que la invención reclamada en las reivindicaciones 1 a 3 del folio 24, carece de novedad, además se encuentra dentro del alcance de lo previsto en el artículo 21 de la Decisión 486 y, por ello, definitivamente, no puede acceder al privilegio solicitado.

5. Respuesta del solicitante

El solicitante básicamente argumenta respecto a la objeción sobre la novedad, que *"con el objetivo de superar mencionada (sic) objeción la solicitante presenta una modificación de la reivindicación 1, de manera que describe un método caracterizado por la etapa mediante la cual la composición que incluye el compuesto de fórmula I y excipientes como diluentes o extendedores, conforme a la descripción es aplicada para obtener el efecto esperado"*.

Dado que la modificación realizada al capítulo reivindicatorio de la solicitud no se aceptó por las razones expuestas en el numeral 2 de la presente resolución, y que la materia reivindicada inicialmente carece por completo de novedad y pretende un segundo uso, se ratifica que la invención no merece el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PESTICIDAS/ PF 1022-221".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Aktiengesellschaft, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

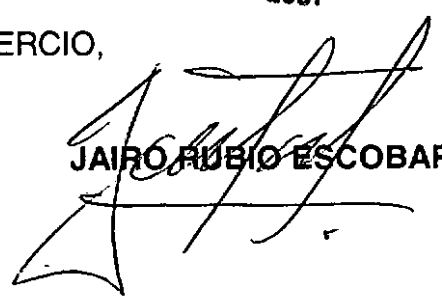
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

10 OCT. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35
Bogotá D.C.


JAIRO RUBIO ESCOBAR