

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15290

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-20641

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de febrero de 2010, con el N° 10-020641-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Divergence, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LOS NEMÁTODOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/073029 del 13 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 626 del 22 de marzo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15916, notificado por fijación en lista el 11 de septiembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-020641-00008-0000 del 6 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, durante el trámite modifica el título de la solicitud el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DE OXAZOL, OXADIAZOL Y TIADIAZOL ÚTILES PARA EL CONTROL DE NEMÁTODOS"

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12, no cumplen con el requisito de nivel

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15290

Por la cual se deniega una patente de invención

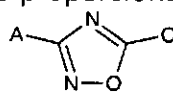
Rad.PCT/10-20641

inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener compuestos para el control de nematodos que sean eficaces y ambientalmente seguros. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método que

comprende la aplicación del compuesto de fórmula I



Fórmula I.

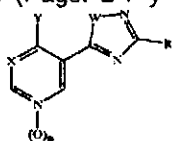
6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el Agosto 13 de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2002013326A1	4-Haloalkyl-3-heterocyclylpyridines and 4-haloalkyl-5-heterocyclyl-pyrimidines, processes for their preparation, compositions comprising them, and their use as pesticides	31/Enero/2002

El documento D1¹ divulga divulga un compuesto (Págs. 2-7 y 18-36) con actividad nematocida



(Párrafos 140 y 198) representado por la fórmula en donde m es cero, X es CH, Y es haloalquilo C₁₋₆, W puede ser oxígeno o azufre y R¹ puede ser un heterociclo, particularmente se divulgan los compuestos 157 y 158 en la tabla 1 (Pág. 20). Se divulga adicionalmente una composición que contiene un compuesto como se describió previamente, opcionalmente otros activos herbicidas, acaricidas, fungicidas etc., así como tensoactivos, disolventes (Párrafos 200-219).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente*

1URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?>

CC=US&NR=2002013326A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20020131&DB=EPODOC&locale=en_E

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15290

Por la cual se deniega una patente de invención

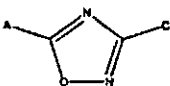
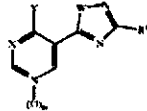
Rad.PCT/10-20641

versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un método para el control de nemátodos parasíticos.....” (Ver página 7 del radicado N° 10-020641-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para el control de nematodos parasíticos de plantas, el método comprende administrar a una planta, una semilla o suelo una composición que comprende una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (IV) o una sal del mismo	Método para controlar insectos, ácaros y nemátodos que comprende aplicar una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula
compuesto de fórmula (IV) 	compuesto de fórmula  W=O
A Fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de Halógeno, CF ₃ , CH ₃ , OCF ₃ , OCH ₃ , CN y C(H)O.	X=CH m=0 Y=CF ₃
C Tiofenilo o fulanilo cada uno de los cuales puede ser opcionalmente sustituido independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de	R' 2-tiofenilo 2-furanilo

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, como se observa en la tabla.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el método de D1 radica en que la presente invención contempla un anillo central de 2-oxa-1,4diazol sustituido en la posición 3 con fenilo mientras que en el D1 se divulga la sustitución en dicha posición con piridilo.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado ya que la actividad nemáticaida de este tipo de compuestos se encuentra anticipada en el D1.

El solicitante expresa que los compuestos reclamados en el actual pliego proveen un control de nematodos efectivo y ambientalmente seguro en prueba de lo cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15290

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-20641

proporciona los ejemplos 1-10. Sin embargo en dichos ejemplos no se suministra una comparación de efectos adversos en plantas y animales con respecto a los compuestos nemátocidas del estado de la técnica cercano D1, por lo tanto no es posible corroborar que el método y los compuestos reclamados en la reivindicación 1 presenten una mejora técnica.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el compuesto divulgado D1 para obtener compuestos con actividad nemátocida alternativos".

Hay casos en compuestos donde se presenta bioisosterismo, que es el efecto que se presenta entre grupos o sustituyentes que tienen similitudes físicas o químicas que produce en general similar propiedades biológicas². Para este caso en el estado del arte se encontró que el benceno mimetiza muy bien el comportamiento de un anillo piridino, pirimidino³.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que se fijara el objetivo de obtener nemátocidas tipo 2-oxa-1,4diazol alternativos, habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, la posibilidad de modificar los nemátocidas divulgados en D1, cambiando el anillo piridino por un anillo fenilo, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Se le ratifica al solicitante con el presente análisis de patentabilidad, con los argumentos expuestos anteriormente, con las enseñanzas de la anterioridad citada y con los conocimientos comunes de la persona versada en la materia, que es posible establecer que en esta solicitud no se propone ningún avance inesperado a la ciencia presente, ni se soluciona un problema persistente en la técnica actual; por el contrario, todos los principios expuestos y por lo tanto, es posible asegurar que esta solicitud carece de nivel inventivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

2 (Silverman B. Richard (2004). The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action. p 29-32. Elsevier Academic Press)

3 (Galvis P. Juan A. (2004). Panorama actual de la química farmacéutica. p 281 – 282. Universidad de Sevilla)

Página 4 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 292931662

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15290

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-20641

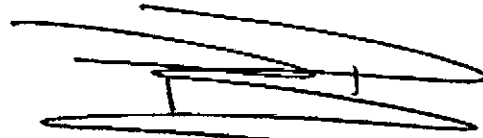
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPUESTOS DE OXAZOL, OXADIAZOL Y TIADIAZOL ÚTILES PARA EL CONTROL DE NEMÁTODOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Divergence, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICA LLORED CAMACHO

jllcco@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓