

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

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 17 de septiembre de 2002, bajo el número 02-083309, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/09338 del 20 de marzo de 2001.

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 en dos oportunidades al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 18 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre del mismo año, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 20 contenidas en los folios 1450 a 1457, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en ciertas antranilamidas, sus N-óxidos, sales y composiciones agrícola-mente adecuadas, así como métodos para su uso.

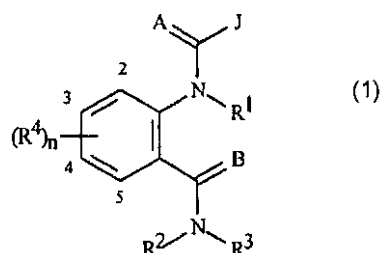
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

Específicamente, las reivindicaciones 1 a 17, se refieren a un compuesto de la fórmula (1), sus N-óxidos y sales agrícolas adecuadas.



Por su parte, la reivindicación 18 se relaciona con una composición artropodida, y las reivindicaciones 19 y 20, consisten en un método para controlar artrópodos.

El problema planteado en la presente solicitud, es la necesidad de compuestos nuevos que sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos, ambientalmente más inocuos ó que tengan modos de acción diferentes.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio plantea nuevas antranilamidas, sus N-óxidos, sales y composiciones agrícolas adecuadas, así como métodos para su uso

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica, es el 22 de marzo de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada, respecto de la solicitud US No. 60/191,242. Así mismo, la solicitud reivindica las siguientes prioridades: US 60/220,232 del 24 de julio de 2000, US 60/254,635 del 11 de diciembre de 2000 y la US No. 60/262,015 del 17 de enero de 2001.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 1471 y 1472 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia reclamada:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	NL 9202078	Novel N-acyl-anthranilic acid compounds, and use of N- acyl-anthranilic acid compounds in insect control	1994-06-16

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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 estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "...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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 'El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención'. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)

"En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: 'el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 28062

Por la cual se niega una patente de invención

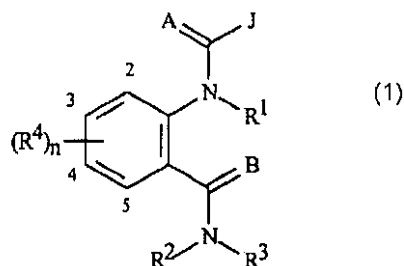
Rad. N° PCT/02-083309

consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)'. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

"En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.¹

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia.

La solicitud de patente, divulga en su reivindicación 1 un compuesto de fórmula (1).



Por su parte, la anterioridad D1 divulga un compuesto de fórmula 1 para el control de insectos, particularmente los insectos del orden de *Lepidoptera*.

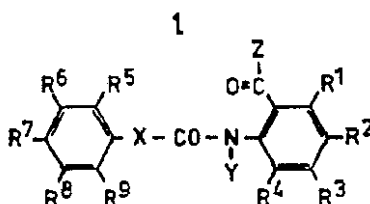
¹ Proceso 197 – IP – 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28062

Por la cual se niega una patente de invención

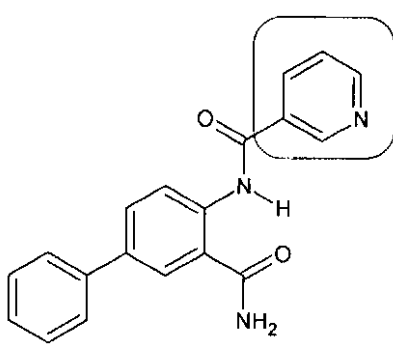
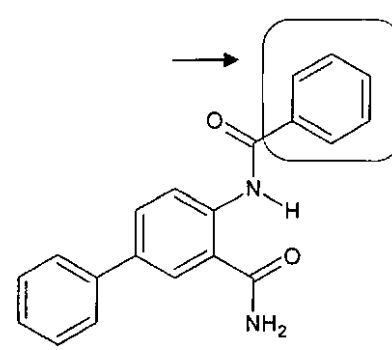
Rad. N° PCT/02-083309



donde R¹ a R⁹ representan hidrógeno, halógeno, alquilo, fenilo, hidroxilo, alcoxi, acilalcoxi o un radical azúcar, entre otros; X representa un enlace directo o un grupo alquilo que puede ser sustituido con uno o más grupos alquilo ó hidroxilo; Y representa hidrógeno ó alquilo, y Z representa hidrógeno, metilo, hidroxilo, alcoxi, mercapto, alquiltio, amino ó mono ó dialquil amino ó su sal.

Cuando se comparan las posibles sustituciones del compuesto de fórmula (1) de la presente solicitud con las posibles sustituciones del compuesto de fórmula 1 de la anterioridad D1, se obtienen estructuras muy cercanas. A continuación se presentara un ejemplo, con el fin de ilustrar la similitud de las estructuras.

Tabla comparativa 1.

Cuando en la solicitud	Cuando en la anterioridad D1
R ¹ = R ² = R ³ = H.	R ¹ = R ³ = R ⁴ = R ⁵ = R ⁶ = R ⁷ = R ⁸ = R ⁹ = H
A = B = O	R ² = fenilo
n = 1 y R ⁴ = fenilo	X = enlace directo
J = anillo heteroaromático de seis miembros	Z = amino
	Y = H
Se tendrían las siguientes estructuras	
 	

Así las cosas, es evidente que el compuesto de la fórmula (1) de la solicitud, resulta novedoso respecto a D1 debido al radical J. Sin embargo D1 ya había divulgado claramente el mismo núcleo central y había divulgado su actividad

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

fungicida.

Así entonces, los radicales J no conceden un efecto técnico inesperado en comparación con el arte previo, debido a que los compuestos de la fórmula (1) de esta solicitud continúan presentando la misma actividad ya conocida.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia técnica, a partir de las enseñanzas de D1 y su conocimiento, podría modificar el sustituyente aromático ó anillo de benceno, señalado en la tabla comparativa 1 (derecha), con otro sustituyente aromático muy cercano, como por ejemplo un anillo de piridina y aun esperar una actividad insecticida que ya había sido divulgada en D1. Por lo tanto el compuesto de la fórmula (1) de la presente solicitud es una alternativa obvia que se deriva de manera evidente del arte previo. Así mismo la composición de la reivindicación 18 también carece de altura inventiva.

La solicitud lo que presenta son compuestos alternativos que son evidentes para un técnico medio en la materia, pues basta con reemplazar un sustituyente aromático por otro sustituyente aromático diferente pero muy cercano de modo tal que la estructura y actividad es prácticamente la misma.

Por último, el método de las reivindicaciones 19 y 20 carece de nivel inventivo, debido a que la etapa de "poner en contacto" los artrópodos con el compuesto de interés, corresponde al proceso universalmente conocido de aplicación del agroquímico al blanco ó su hábitat.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, ya que el resultado de la presente solicitud, para una persona versada en la materia técnica, pudo ser derivado del estado del arte, acorde al artículo 18 de la Decisión 486.

4. Sobre la respuesta del solicitante

En primer lugar, cabe señalar al solicitante que el capítulo reivindicatorio es muy amplio e incluye un gran número de posibles estructuras, las cuales no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción, y en vista de que presentan la misma actividad insecticida, se consideran solo alternativas obvias para un técnico medio en la materia.

Comunica el solicitante, que en la respuesta al primer examen de patentabilidad, se informó al Examinador que la patente EP1265850 equivalente a la presente solicitud colombiana había sido otorgada el 3 de enero de 2007 y esta solicitud había enfrentado objeciones similares sobre el documento NL 9202078 que es el mismo documento citado en esta solicitud como arte previo. Agrega, que hay otras

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

patentes paralelas a esta solicitud, que han sido otorgadas en otros países y que las reivindicaciones de la presente solicitud tal como quedaron modificadas, están alineadas con aquellas otorgadas en la primera patente de Estados Unidos.

En primer lugar, cabe aclarar al solicitante que las solicitudes de patente deben ser examinadas como casos particulares y concretos.

Seguido, es preciso recordar los principios de territorialidad y autonomía que rigen en materia de patentes. Estos principios, justifican el hecho de que la concesión de un derecho de propiedad industrial se circunscriba al ámbito geográfico y normativo del país en el que se concedió, y que cada país sea autónomo para conceder un privilegio de patente de invención y su correspondiente protección.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El principio de independencia significa que: "...cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta."²

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se niegan las reivindicaciones 1 a 20, correspondientes a los folios 1450 a 1457.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso

² Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de París, el Dr. Guillermo Cabanellas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28062

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-083309

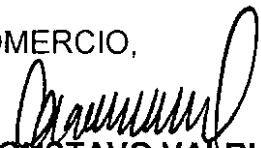
de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 MAYO 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Av. 82 No. 10 – 62. Piso 6
Bogotá D.C.

202067