

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 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 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 28062 del 29 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 2 de julio de 2009, bajo el número 02 083309 00016 0000, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I Du Pont de Nemours and Company, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar se "conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente: "A pesar de que en la actualidad existen compuestos para el control de estas plagas, continúa siendo imperativo el desarrollar nuevos productos para estos propósitos pero que a su vez sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos y ambientalmente seguros.

"Los compuestos de la presente invención superan en las características anteriormente mencionadas a los de su mismo género y particularmente, presentan una eficacia superior en el control de artrópodos tal y como se muestra en los ensayos contenidos en las páginas 347 a 350.

"(...) Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar de manera evidente la presente invención a partir de las ilustraciones contenidas en NL9202078 (D1).

"Ese Despacho expone que una persona versada en la materia técnica podría modificar el sustituyente aromático o anillo de benceno, con otro sustituyente aromático muy cercano, como por ejemplo una piridina y esperar la actividad insecticida que ya había sido divulgada en D1. Respetuosamente manifiesto que esto no es correcto.

51433

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

"En particular, ese Despacho expone que tanto la presente invención como el documento D1 presentan una estructura central muy similar, y que los pequeños cambios que tiene el radical J de la estructura de la presente invención, no son suficientes para fundamentar el nivel inventivo.

"Quiero resaltar que hay muchas posibles modificaciones para el sustituyente J que pueden ir unidas al núcleo central que señala ese Despacho para esta invención. Sin embargo, en el documento D1 esta sustitución en J esta limitada a fenilo que puede estar sustituido o no sustituido. En D1 no se muestra ningún otro sustituyente para J y no se sugiere ningún otro sustituyente para J que pueda reemplazar al fenilo.

"Sin embargo, el solicitante ha encontrado y demostrado que hay otros posibles sustituyentes en J que son insecticidamente activas, y particularmente un pirazol que tiene una piridina opcionalmente sustituida.

"Es primordial resaltar que no cualquier sustituyente puede en la práctica 'unirse' a dicho núcleo central en la posición J y que además posea actividad insecticida.

"Por ejemplo, se cree que los anillos no aromáticos, por ejemplo anillos saturados carboxilicos como el ciclopentano o ciclohexano, anillos heterocíclicos saturados como pirrolidina o piperidina, o sistemas de anillos bicíclicos saturados como por ejemplo decahidronaftaleno, no tendrían ninguna actividad biológica.

"En el ejemplo que se muestra en D1, se utilizan cuatro compuestos. Dichos cuatro compuestos son diferentes a los que ahora se reclaman en la presente invención, tal y como se muestra a continuación, en donde el compuesto 1 de D1 se compara con los compuestos más cercanos de la presente solicitud. En todos estos cuatro compuestos de D1, 'X' es un grupo alquileo C2 que se une al fenilo. No hay dicho grupo alquileo C2 que se une al fenilo en los compuestos de la presente invención. Los compuestos 11 y IV de D1 son similares al compuesto 1; sin embargo, el compuesto 11 de D1 no es ni siquiera remotamente similar a los compuestos ahora reclamados por cuanto R8 representa un O-β-glucopiranososa." El recurrente ilustra mediante una fórmula química lo descrito anteriormente. Y continua: "Veamos:

"A) El grupo hidroxilo del ácido carboxílico es reemplazado con un grupo metilamino de la metal amida;

B) La unión CH=CH no está presente

C) El grupo trihidroxifenilo se reemplaza por un grupo pirazol piridina-sustituido.

"Además, se reporta en los ejemplos biológicos de D1 que el efecto demostrado por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

los compuestos I a IV fue 'impedir la postura de huevos por la *P. brassica*'. Entonces, no hay ninguna indicación en D1 que indique que los compuestos de dicha invención van a prevenir el daño a la planta. En contraste, la invención actual ha demostrado que los compuestos actuales presentan una excelente protección a las plantas por medio de limitar marcadamente el daño en las plantas por efecto de la alimentación de las plantas por la *Plutella xylostella*.

"(...) En el manual para el examen de solicitudes de patentes de invención preparado por la Oficina internacional de la OMPI para las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, se establece en la página 81¹ que los indicios de existencia de nivel inventivo son:

- *El carácter inesperado del resultado;*
- *El hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;*
- *La sorprendente sencillez de la solución propuesta;*
- *El hecho de haber superado dificultades técnicas reales;*
- *La originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y*
- *El hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha."*

"La presente invención cumple con varios de los indicios para nivel inventivo propuestos por el Manual. En particular cumple con los indicios de ser una solución sencilla al problema de combatir de manera más eficiente los artrópodos, supera dificultades técnicas reales por cuanto los compuestos actuales tienen efectos perjudiciales en el medio ambiente y finalmente, el resultado es inesperado por cuanto a pesar de que se hace un cambio en la molécula, este cambio permite que el compuesto tenga actividad en el control de plagas y particularmente en el control de artrópodos que dañan los cultivos porque se alimentan de las plantas.

"(...) De otra parte, deseo hacer énfasis en el hecho de que el solicitante a través del trámite de la invención a limitado sustancialmente los compuestos comprendidos en la invención. Particularmente, ha limitado el alcance del sustituyente J removiendo el fenilo, con lo cual no solamente redujo el alcance de la invención sino que también supera la objeción de nivel inventivo sobre el documento D1.

¹ Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención preparado por la Oficina internacional de la OMPI para las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina. Página 81. 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

"Las reivindicaciones están ampliamente sustentadas en la descripción y particularmente la descripción contiene tablas, ejemplos, esquemas y pruebas que claramente soportan todas las reivindicaciones actuales. Particularmente, dirijo la atención de ese Despacho al índice de las tablas B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P y Q las cuales listan cientos de preparaciones específicas de compuestos así como su punto de fusión y datos NMR para los compuestos en donde J es diferente a fenilo. Adicionalmente, el ejemplo biológico de las páginas 347 a 350 muestran actividad insecticida para los compuestos arriba ensayados.

"Me permito insistir en 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.

"Aunque esto no exonera que la presente invención tenga su examen de patentabilidad en Colombia, no se puede desconocer que este otorgamiento constituye un antecedente de patentabilidad para la invención. Otras patentes paralelas a esta solicitud han sido otorgadas en Australia, India, Irán, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Federación Rusa, Sudáfrica y Vietnam."

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:

1. 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 considerara 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"

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a ciertas antranilamidas, sus N-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

óxidos, sales y composiciones agrícolas adecuadas, así como métodos para su uso.

Específicamente la solicitud reclama un compuesto de la fórmula (1), sus N-óxidos y sales agrícolas adecuadas, según se ilustra en la fórmula que aparece en el folio 1495 del expediente referenciado.

Así mismo la solicitud reclama una composición artropodocida y un método para controlar artrópodos

El problema planteado en la presente solicitud radica en 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.

Mediante la resolución 28062 del 29 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto no cumple con el requisito de nivel inventivo exigido en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, que en la actualidad existen compuestos para el control de plagas, pero que continúa siendo imperativo la creación de nuevos productos que a su vez sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos y ambientalmente seguros. Y asegura que los compuestos de esta invención superan esas características y particularmente presentan una eficacia superior como lo demuestran los ensayos de las páginas 347 a 350.

En relación con lo anterior, este Despacho se permite manifestar que a lo largo del trámite administrativo no se demostró por parte del solicitante que los compuestos de interés tuvieran características mejoradas, en comparación con los existentes en el arte previo. Es así como los ensayos de las páginas 347 a 350, no evidencian resultados comparativos, de donde se pueda concluir que existe una mejora sobre lo ya conocido. Esos resultados solo indican que existe una actividad insecticida, que claramente había sido divulgada por D1, para estructuras muy cercanas a las de esta solicitud.

Más aún no hay prueba alguna en la solicitud que demuestre que los compuestos acá reclamados fueran menos costosos, menos tóxicos y ambientalmente más seguros.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

En cuanto al requisito de nivel inventivo el recurrente afirma que pequeños cambios en la estructura química de un compuesto pueden llevar a la existencia ó no de actividad.

Sobre este particular, es importante aclarar que la estructura presentada en el análisis de nivel inventivo es solo un ejemplo de los muchos otros que podrían resultar a partir de los diversos significados del radical J. Claramente cuando se realiza el ejercicio de esquematizar cada una de las posibles estructuras resultantes, se encuentra una gran diversidad estructural. Pues tal como se indico durante todo el estudio, los significados del radical J son extremadamente amplios. Tan es así, que el mismo recurrente afirma en su recurso que "...hay muchas posibles modificaciones para el sustituyente J..."

Sin embargo, la materia de interés incluye el derivado tomado como ejemplo en la tabla comparativa 1; ese derivado es muy cercano estructuralmente al derivado de la anterioridad D1. La diferencia radica en un solo átomo y la naturaleza química del radical es la misma, un radical aromático.

En ese orden de ideas, aunque la materia de invención, debido a la gran cantidad y variedad de significados del radical J, incluya derivados diferentes al compuesto divulgado en D1, también incluye ese derivado de sustituyente piridina, que resulta ser muy cercano al derivado de D1 y que además presenta la misma actividad insecticida. Es por esto que un técnico medio en la materia a partir de las enseñanzas de D1 y su conocimiento en química, podría modificar ese sustituyente fenilo, por otro sustituyente aromático, y aun así esperar una actividad insecticida ya conocida.

Ahora bien, el recurrente argumenta "...D1 se limita a un fenilo que puede estar sustituido ó no y que en D1 no se muestra ningún otro sustituyente para J y no se sugiere ningún otro sustituyente..." y termina afirmando que "se ha encontrado y demostrado que hay otros posibles sustituyentes en J que son insecticidamente activos, y particularmente un pirazol que tiene una piridina opcionalmente sustituida."

Al respecto, hay que aclarar dos aspectos. Primero, el documento D1 divulga en la posición J un sustituyente de naturaleza aromática, tal como un radical fenilo y además divulga la actividad insecticida de ese tipo de estructura. En otras palabras, un técnico medio en la materia entiende que D1 sugiere un radical de naturaleza aromática en la posición de J, tal como se plantea en esta solicitud al indicar que "J significa un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros ó un sistema de anillos heterobiciclo fusionado aromático de 8, 9 ó 10 miembros..." y divulga su actividad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

insecticida.

Segundo, el recurrente en la argumentación del recurso trata de limitar la materia de la invención al indicar que J se trata particularmente de un pirazol que tiene una piridina opcionalmente sustituida. No obstante, el capítulo reivindicatorio (folios 1450 a 1457) tiene un alcance mucho más amplio y no sustentado en la descripción, que esa simple limitación. Por lo tanto, esta Superintendencia no puede aceptar dicho argumento, pues se basa en una particularidad que no corresponde a la materia comprendida en el capítulo reivindicatorio que fue negado.

Ahora bien, el siguiente argumento en el recurso es concordante con lo anteriormente expuesto. El recurrente indica que "...no cualquier sustituyente puede unirse a dicho núcleo central en la posición J..." y que "...se cree que los anillos no aromáticos..., anillos heterocíclicos saturados..., ó sistemas de anillos bicíclicos saturados... no tendrían ninguna actividad biológica." Lo cual indicaría, junto con lo divulgado en D1 que el sustituyente J debe ser de naturaleza aromática. Y lo plantea esta solicitud, la cual solamente incluye sustituyentes aromáticos en la posición J.

Finalmente, indica el recurrente que corresponde a un ejemplo comparativo entre lo presentado en D1 y lo presentado en esta solicitud. Esta vez el ejemplo comparativo esta orientado a ilustrar las grandes diferencias estructurales de los derivados de D1 y los derivados de esta solicitud. Es claro que para este Despacho, esta solicitud es tan amplia que incluye estructuras muy cercanas a las divulgadas en D1, pero también muy lejanas.

Sin embargo esa cercanía entre algunos derivados (como se ilustro anteriormente) hace que D1 afecte directamente el nivel inventivo de toda la solicitud. El solicitante nunca limito el alcance de la invención y no enfoco la materia objeto de la invención en las estructuras específicas de interés. Por esta razón, en los estudios previos se sugirió al solicitante que limitara el alcance de la invención, justamente para resaltar la particularidad estructural, que eventualmente hubiera podido ser inventiva.

Por otra parte en cuanto a la existencia de nivel inventivo, los resultados presentados en esta solicitud muestran una actividad insecticida, en un sistema de estudio determinado; sin embargo, esa actividad ya era conocida desde la anterioridad D1 para el mismo núcleo estructural. De modo que las nuevas sustituciones propuestas, son alternativas obvias para un técnico medio en la materia y la actividad evaluada no resulta ser sorprendente ni inesperada.

Así pues, es importante aclarar que en lo que respecta al capítulo reivindicatorio de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

invención incluye innumerables estructuras para el compuesto de formula 1. Estructuras que no evidencian una a una, la actividad artropodocida indicada. Mas aún, para ningún compuesto específico se mostró un resultado comparativo donde se demuestre la mejora en actividad, menor costo, menor toxicidad y menor impacto ambiental, indicada inicialmente.

Justamente como lo indica el recurrente, únicamente se listan un gran número de estructuras, pero no se demuestra su actividad mejorada. Más aún el solicitante consiente del gran alcance del capítulo reivindicatorio, intenta restringir la solicitud y presenta, por fuera de tiempo, un nuevo capítulo (folio 1484), donde se indica el significado particular del radial J (anillo de pirazol sustituido con piridina). Y, dicho capítulo se presentó extemporáneamente, porque se radicó el 25 de junio de 2009 fecha para la cual, ya se había negado la presente solicitud de patente.

Finalmente, el recurrente argumenta que existen solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención. Al respecto es importante anotar, que este Despacho considera que si bien los requisitos de patentabilidad de una invención son requisitos universales, el análisis de patentabilidad de la misma se debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislación vigente en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invención en una oficina, no determina su reconocimiento automático en otra.

Por lo demás, en relación con las practicas administrativas de otros países para efectos de los exámenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada, debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por las distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relación con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 083309

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28062 del 29 de mayo de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I Du Pont de Nemours and Company, 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 **02 OCT. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida Calle 82 N° 10-62 Piso 6
Bogotá D. C.

202066