

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21386

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-030024

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 11 de marzo de 2011, con el N° 11-030024-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/056591 del 11 de septiembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 245, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, 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° 11-030024-00005-0000 del 17 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 15 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2013 radicado bajo el N° 11-030024-00006-0000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 16 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21386

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-030024

SEXTO: Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 2 a 16 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-030024-00006-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'método', en realidad está(n) referida(s) al uso de la formulación de la(s) reivindicación(es) 1. Nótese que la(s) reivindicación(es) 2 claramente indica(n) como entre sus pasos del supuesto método 'aplicar a una planta transgénica' una formulación de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 1, si bien es cierto previo a esta etapa está la de mezclar la formulación, es claro que lo esencial del método es la aplicación de la formulación, la(s) reivindicación(es) 2 – 16 claramente indica(n) como paso único del supuesto método 'aplicar a la planta transgénica' una formulación de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 1, ya que no se menciona ningún paso adicional del supuesto método. Por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que la(s) reivindicación(es) 1, no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en desarrollar un método para proteger las plantas que han sido modificadas por ADN recombinante. Para resolver este problema técnico se proporciona un método para controlar las enfermedades en las plantas mediante la aplicación de etaboxam.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de septiembre de 2008, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21386

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-030024

Íte m	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US6740671	"Fungicidal composition containing N-(alpha-cyano-2-thenyl)-4-ethyl-2-(ethylamino)-5-thiazole carboxamide"	25/Mayo/2004

El documento D1¹ enseña Una composición que comprende: N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida en una proporción con el adyuvante de 1:0,5 a 1:5 (Col. 2, línea 64 a Col.4, línea 12; Reivindicación 1 y 3).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

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”.

En el presente caso, la formulación reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“una formulación/composición que comprende N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida...”* (Ver página 1 del radicado N° 11-030024-00006-0000)

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

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20040525&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=6740671B2&KC=B2&ND=4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21386
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-030024

Características esenciales	D1
Una formulación que comprende:	Una composición que comprende:
N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida, en una cantidad de 0,1 a 99%	N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida en una proporción con el adyuvante de 1:0,5 a 1:5 (Col. 2, línea 64 a Col.4, línea 12; Reivindicación 1)
Con portadores sólidos, portadores líquidos o portadores gaseosos	Junto con adyuvantes, tensioactivos o vehículos (Reivindicación 3)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la formulación de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en cuanto a que no se presentó objeción sobre los requisitos de patentabilidad porque no se encontró documento alguno, en el examen de fondo claramente se le indica que en los documentos US6740671 y US20070093391, el compuesto N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida, la composición y el método, ya eran conocidos y que la solicitud en estudio se encontraba enfocada al uso de dicho compuesto en plantas transgénicas lo cual también era ya conocido en el documento US20070093391.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual menciona que no se pudo negar la patente por objeciones diferentes a las expuestas en el requerimiento 45, tal como ya se mencionó los documentos si fueron citados pero el solicitante no se pronunció ante ellos.

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21386

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-030024

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., 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 31 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez