

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46230

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 046657

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 3 de junio de 2003, bajo el número 03 - 046657, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DELTA 1-PIRROLINAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP01/13585, del 22 de noviembre 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 al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 25 de febrero de 2008 y el 30 de octubre 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 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación..."

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 333 a 338, además de no ser concisas ni definidas, no presentan entero sustento en el capítulo descriptivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

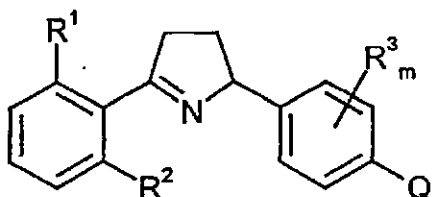
RESOLUCIÓN N°- 46230

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 046657

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, consiste en Δ 1-pirrolinas de fórmula (I):



en la que R1, R2, R3, m y Q tienen los significados indicados en el capítulo reivindicatorio (ver folios 333 a 338). Este objeto, busca suministrar un pesticida.

2. Sobre el capítulo reivindicatorio

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."

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."¹

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)²

Adicional a lo anterior cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46230

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 046657

En el presente caso, a pesar de que la División de Nuevas Creaciones notificó en dos ocasiones al solicitante sobre la falta de definición del objeto de la solicitud y de la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, y de las modificaciones presentadas a dicho capítulo por el solicitante, la solicitud no logró cumplir con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486.

En efecto, el capítulo reivindicatorio estudiado se refiere a un conjunto de compuestos que comprende varios miles de ellos, en la medida que son infinitas las posibilidades de combinación de los 29 significados de R^3 con la enorme variedad de significados de R^4 el cual, a su vez, puede abarcar miles de sustancias diferentes debido a que tiene sustituciones de sustituciones en los posibles radicales.

Al solicitante se notificó que la fórmula I y los compuestos que representa, le dan un carácter totalmente amplio a la solicitud. Al hacer en el papel las diferentes sustituciones que propone el solicitante, la estructura base pierde en muchos casos la relevancia, porque los sustituyentes tienen a su vez otros sustituyentes y éstos otros que, además, pueden formar otros ciclos; todo esto sin entero sustento en la descripción, a parte de su sola mención, toda vez que se mencionan sustituciones generales, sin definir la posición de los sustituyentes.

En el segundo requerimiento realizado al solicitante, se le informó que si bien se había restringido en algo el alcance de la protección solicitada, el objeto que deseaba proteger se concretó muy poco, porque aún se incluían muchísimos compuestos en el capítulo reivindicatorio que ni siquiera se sabía con seguridad si se habían obtenido en realidad, porque en la descripción no aparecía ni el punto de fusión ni el log P (pH 2,3), que parecían ser los indicios de haberse sintetizado. Las cuentas de los compuestos reivindicados pasaron de mil, y en las tablas no aparecieron más de 220 compuestos. Además, en los ejemplos de activación solo aparecieron algunos compuestos (no más de 10). Luego, no era posible asegurar que los compuestos reivindicados tuvieran una actividad insecticida. Por lo tanto, se considera que el capítulo reivindicatorio, además de no ser conciso, no se encuentra enteramente sustentado en la descripción.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, ya que a pesar de las respuestas subsisten los impedimentos para conceder la invención, razón por la cual, se da aplicación del artículo 45 de la misma Decisión, en el sentido de denegar la patente.

3. Sobre la respuesta del solicitante

En la respuesta al Oficio No. 8337 de 2008, el solicitante señala que "...en el

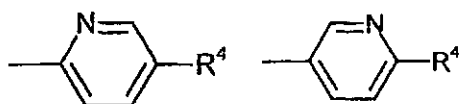
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46230

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 046657

nuevo capítulo que se presenta se restringe R1 y R2 a fluor y Q a un heterociclo aromático que contiene un átomo de nitrógeno, es decir a las siguientes definiciones de Q:



Agrega que: "Los compuestos que contienen esta definición de Q están incluidos en los ejemplos de preparación en las páginas 77 a 79 de la descripción, así como los datos biológicos de las páginas 115 a 126 de la descripción. Por lo tanto, los compuestos que se definen con la nueva restricción de Q se encuentran debidamente soportados por el capítulo descriptivo y además tienen en común el N-heterociclo aromático con un átomo de nitrógeno".

Como ya se indicó, los diferentes significados de R4 pueden hacer que la fórmula I cubija una cantidad innumerable de compuestos, más de mil en cualquier caso; luego, la restricción realizada por el solicitante no define de ninguna manera el objeto de la invención para poder afirmar que se cumplen los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486. Adicionalmente, en el capítulo descriptivo aparecen tan solo unos cuantos compuestos de los muchos que se reivindicaron. Luego, la objeción de falta de sustento se mantiene.

Por otra parte, el solicitante anexa los resultados de ensayos de un solo compuesto frente a otro compuesto del estado de la técnica. Al respecto cabe señalar, que luego de reivindicar cientos de compuestos, el solo allegar el resultado obtenido para un único compuesto, no tiene mayor sustento.

Así las cosas, el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente de invención además de no ser conciso ni definido, no está enteramente sustentado en el capítulo descriptivo. Además, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones trasladadas al solicitante.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DELTA 1-PIRROLINAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46230

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 046657

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

11 SET. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067