

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 235 0
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 2004, bajo el número 04008463, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ANTRANILAMIDAS ARTROPODICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/25615 del 13 de agosto de 2002.

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.

TERCERO: Que el doctor José Luís Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Tecnoquímicas S.A., mediante escrito radicado el 28 de noviembre de 2005, presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina, según obra a folio 548 del expediente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 29 de septiembre de 2006, dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, según obra a folio 551 y siguientes del expediente en estudio.

QUINTO: 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.

SEXTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 11 de agosto de 2008 y el 18 de septiembre de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Decisión 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."

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 652 a 662, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

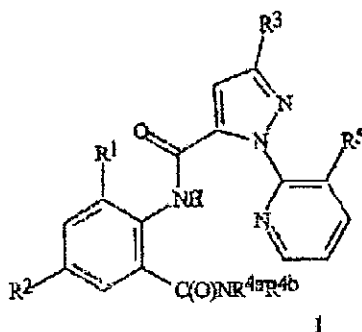
RESOLUCIÓN N° ME 6 2350
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la reivindicación 1, la presente solicitud se refiere a ciertas antranilamidas de fórmula 1 sus N óxidos y sales agrícola-mente adecuadas y composiciones.



El problema técnico planteado, es la necesidad de mejorar los compuestos disponibles comercialmente para el control de las plagas de invertebrados, pues sus resultados no son los esperados. Es decir, el problema consiste en la necesidad continua en cuanto a nuevos compuestos que sean más efectivos, menos costosos, menos tóxicos y más seguros ambientalmente ó que tengan diferentes modos de acción. Para solucionar dicho problema, la solicitud plantea compuestos de la fórmula 1, así como sus composiciones y métodos para el control de plagas.

2. Oposición presentada

La oposición presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar, en nombre de Tecnoquímicas S.A., cumplió con los requisitos formales previstos en la normativa andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia a folio 548 del expediente.

Dicha oposición, se fundamenta en que el documento WO 01/70671 (D1) enseña "métodos para el control de una plaga de invertebrados que comprende poner en contacto la plaga de invertebrados su medio ambiente con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (I) y composiciones que los contienen." (Folio 538, último párrafo)

Sobre la base de la información proporcionada en dicho documento, el opositor afirma que la presente solicitud se encuentra afectada en su novedad y nivel inventivo.

Teniendo en cuenta los argumentos del opositor y la respuesta del solicitante, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 235 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

advierte que la oposición demuestra que con anterioridad a las fechas de prioridad reivindicadas, el estado de la técnica (D1) divulgaba la existencia de compuestos insecticidas y que pueden ser usados en métodos para controlar artrópodos mediante su utilización como ingredientes activos dentro de una composición que tenga un cantidad efectiva de dicho compuesto de fórmula (I).

Por este motivo, el documento WO 01/70671 (D1), citado por el opositor, fue tenido en cuenta durante el examen de patentabilidad, toda vez que el mismo se encuentra en trámite en esta Superintendencia bajo el radicado CO 02-83309 (D1).

Así las cosas, la oposición es fundada en cuanto a que afecta la novedad de la invención reclamada, tal como se explica en el numeral 4 del a presente resolución.

3. Determinación del estado de la técnica

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 13 de agosto y el 21 de septiembre de 2001 y el 2 de abril de 2002, que corresponden a las fechas de prioridad invocadas respecto de las solicitudes US 60/311,919, 60/324,128 y 60/369,661 respectivamente. Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 682 y 683 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fechas de Prioridad
D1	WO 01/70671 (CO 02-83309)	Antranilamidas insecticidas Fecha de presentación fase nacional 2002-09-17	US 60/191242 2000-03-22 US 60/220232 2000-07-24 US 60/254635 2000-12-11 US 60/262015 2001-01-17

4. 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.”

Y sobre el estado de la técnica, el mismo artículo dice que “sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 235 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Respecto de este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

Sobre la asimilación al estado de la técnica a que hace referencia la norma anterior y que se aplicará en el presente caso, puede seguirse lo anotado por el doctor Manuel Pachón al analizar la Decisión 344:

"Como lo hacen las leyes francesa y española, la Decisión 344, para el solo efecto de determinar la novedad, asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite en el respectivo País Miembro, siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta solicitud puede ser de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad.

"Debe recalcar que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de la técnica porque el contenido del expediente es reservado; lo que allí se mencione no se ha hecho accesible al público. No obstante, se hace necesario tener en cuenta las reglas técnicas mencionadas en una solicitud de patente para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores, con el propósito de evitar la doble patentabilidad cuando quiera que una solicitud de patente concuerde con otra solicitud presentada anteriormente pero todavía no publicada, porque de no existir la asimilación al estado de la técnica, la segunda solicitud debería convertirse en una patente válida ya que sería nueva."²

Para el caso concreto, y en atención a lo anterior, se considera que la invención en estudio definitivamente está comprendida en el estado de la técnica y, por ende, no es patentable, tal como lo demuestra D1.

En efecto, D1 corresponde a una solicitud de patente de invención presentada en Colombia el día 17 de septiembre de 2002, cuyas fechas de prioridad son el 22 de marzo, el 24 de julio y el 11 de diciembre de 2000 y el 17 de enero de 2001, fechas anteriores a la primera prioridad invocada respecto de la presente solicitud que es el 13 de agosto de 2001. Estas características permiten que D1 pueda ser considerado, en este caso, para el estudio de novedad, según el artículo 16 de la Decisión 486.

1 Proceso 156 IP 2006

2 Pachón, Manuel y Sánchez Avila., Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 55).

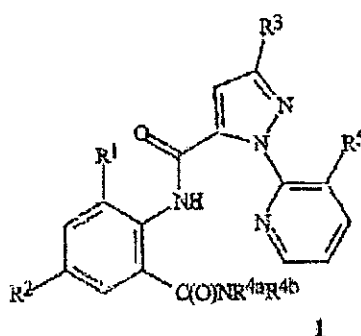
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 235 0
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

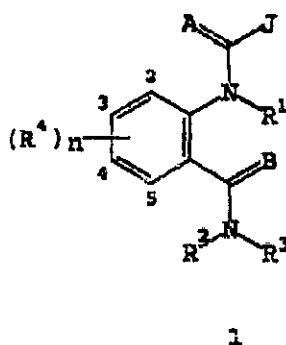
Con base en lo anterior y tomando en consideración la anterioridad encontrada, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por D1, de tal manera que dicha materia ya se encontraba en el estado del arte previo al momento de presentar la solicitud respectiva, tal como se muestra a continuación:

La reivindicación 1 de la presente solicitud divulga un compuesto seleccionado a partir de la fórmula 1:



En donde R¹ es CH₃, F, Cl ó Br
 R² es F, Cl, Br, I ó CF₃
 R³ es CF₃, Cl, Br ó OCH₂CF₃
 R^{4a} es alquilo C₁-C₄
 R^{4b} es H ó CH₃
 R⁵ es Cl

Por su parte, D1 divulga un compuesto de fórmula 1, sus N óxidos y sales agrícolas adecuadas:



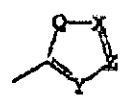
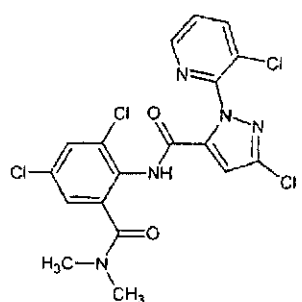
Ahora bien, al comparar el compuesto reivindicado en la presente solicitud con el compuesto divulgado en D1, es posible observar que los mismos son iguales.

A continuación se presentara un ejemplo para evidenciar la igualdad de las estructuras:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2350
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

Cuando en la solicitud:	Cuando en la anterioridad D1:
$R^1 = R^2 = R^3 = R^5 = \text{Cl}$	A = B = Oxígeno
$R^{4b} = R^{4a} = \text{metilo}$	$R^1 = \text{H}$
	$R^2 = R^3 = \text{metilo}$
	$R^4 = \text{Cl y } n = 2$
	J = Heteroaromático de 5 miembros, por ejemplo J-1  J-1 Donde Q = NR⁷, X = N, Z y Y = CR⁷ Siendo: $R^7 = \text{H}$ $R^7 = \text{heteroaromático de seis miembros sustituido con halógeno (Cl)}.$
Se obtiene la misma estructura:	
	

En consecuencia, el compuesto de las reivindicaciones 1 a 4 no es nuevo a partir de las enseñanzas de D1.

Lo mismo ocurre con los compuestos intermediarios de las reivindicaciones 17 y 18.

Igualmente, la composición de las reivindicaciones 9 y 19 carece de novedad a partir de D1, ya que es igual a la composición divulgada en la reivindicación 43 de la anterioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 3 5 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

Finalmente, la composición de la reivindicación 20 es igual a las combinaciones divulgadas en las páginas 297 a 301 de D1.

Como se observa, lo pretendido en las reivindicaciones estudiadas ya ha sido revelado por D1 y, en consecuencia, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, no cumplen con el requisito de novedad.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica que la materia de la reivindicación 1 es nueva respecto a D1, debido a que en ese documento no se revela de manera explícita ninguno de los compuestos de la presente invención.

Sin embargo, tal como quedó demostrado en el numeral anterior, D1 anticipa la materia reclamada en esta invención.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la objeción a la patentabilidad de la presente invención se refiere a la novedad, los argumentos en relación con la actividad de los derivados de la solicitud, no restablecen la novedad de la materia reclamada.

Más aún la ilustración citada por el solicitante en su respuesta (compuesto 20, folio 641) se encuentra comprendida en D1, cuando R⁴ es halógeno.

Ahora bien, en relación con la concesión de la patente en otros países (folio 649), es preciso anotar que el análisis de patentabilidad de una invención se realiza para cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores concesiones o negaciones de las que hubiera sido objeto en otros países, pues en aplicación del principio de territorialidad, dicho análisis es efectuado en consideración a los antecedentes particulares y a la legislación aplicable en el momento y lugar en el que dicho análisis es realizado. Es decir, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida o negada en un país, no constituye un argumento válido para su posterior concesión o negación en otro, pues de ser así, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación obtenida en un país bastaría para que en el resto del mundo se actuara igual.

En este sentido, sobre el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho que:

"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 y es así como el Capítulo I de la Decisión 344, denominado "De las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2350

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

Patentes de Invención", regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

(...)

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina, ya que éstas igualmente deben pasar por el análisis de patentabilidad en los Países Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes deberán decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de patentes.

Siendo aún más estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son independientes entre sí, ya que si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.³

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad.

RESUELVE

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

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I. du Pont de Nemours and Company, y al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad

3 Proceso 51-IP-2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2350
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 8463

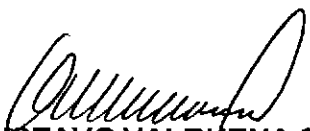
Tecnoquímicas S.A., o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 NOV. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62, Piso 6
Bogotá D.C.

Doctor
JOSÉ LUÍS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 N° 88 – 23, Oficina 205
Bogotá D.C.


202068