

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 24095

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

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 62350 del 30 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'ANTRANILAMIDAS ARTROPODICIDAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de diciembre de 2009 bajo el número 04 008463 00019 0000, el doctor Juan Pablo Concha, en su calidad de apoderado sustituto 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 y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Considera importante el recurrente, mencionar, en primer lugar, que el objeto de la solicitud "es una fórmula Markush", luego señalar cuál fue su origen y porque se utilizan en patentes. (Ver folios 700 a 702)

Con relación a las invenciones de selección considera el recurrente que lo importante es

"[...] si un inventor ha reducido a la práctica (sintetizado o producido) y confirmado el efecto de la invención lo suficiente para reconocerla como su invención... Si un inventor de la técnica anterior ha efectuado o conducido experimentos sobre su invención y la ha descrito como un ejemplo, esta invención estaría dentro del alcance de la invención (sic) y pertenecería a dicho inventor independientemente de que dicha invención sea buena o mala y, por lo tanto, inventores posteriores no podrían reclamar ningún derecho sobre estos compuestos específicos sobre los que existe mención específica en un documento anterior..."

Aclara por otra parte el recurrente

"[...] con relación a su observación de que al hacer unos reemplazos sugeridos en la solicitud D1 se obtienen los compuestos de la presente solicitud, que la simple sustitución a dedo no es un análisis correcto de novedad (como, además, ya se mostró en la información precedente). A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 24095
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

este propósito le ruego detenerse en la explicación que para análisis de novedad hace el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad Andina. 'Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sólo separarlo...

Por otro lado el compuesto mostrado en el documento D1 posee varios sustituyentes de los cuales existen listas de posibles significados para cada uno de dichos sustituyentes, le ruego que note la explicación que sobre este hecho hace el Manual de la Comunidad Andina:... (Ver folio 703)

De lo anterior resulta absolutamente claro que el análisis de novedad hecho por su Despacho no es correcto y además se concluye que la presente solicitud sí cumple con el requisito de novedad.

En cuanto al nivel inventivo de la presente solicitud regresamos al Manual donde se establece para analizar el nivel inventivo de una solicitud en el área de química se debe establecer si:

'-el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o
-presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados).' (resaltado fuera de texto)."

Señala por otra parte el recurrente que

"Como es bien sabido y ha sido práctica habitual de esa Superintendencia, se ha reconocido de manera reiterada la novedad de los polimorfos en las invenciones que sobre este tema ha tenido que estudiar esa oficina. Por lo tanto no resulta coherente, lógico ni consecuente que se admita, como efectivamente se ha hecho y con fundamento, la novedad a un compuesto químico con fórmula específica conocido en el estado de la técnica por cuanto se ha divulgado en documentos del estado del arte, y se rechace un grupo de compuestos que definitivamente no se han divulgado específicamente en documentos del estado de la técnica con el argumento de que una fórmula muy general ya lo describe. Esta es una evidente y flagrante contradicción que no tiene explicación razonable. Mucho menos aún si se tiene en cuenta que en reciente fallo el Consejo de Estado revocó resolución que negaba patente a un polimorfo, mostrando como claramente dicho polimorfo poseía novedad y nivel inventivo. Es claro, entonces, que si un compuesto químico específico con una fórmula conocida en el estado de la técnica no invalida la novedad de un polimorfo, menos aún lo puede hacer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24095,**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

una formula general cuando los compuestos específicos que se pretenden proteger no han sido divulgados de manera específica.”

Considera, además, que al afirmar la Oficina que los compuestos reivindicados en ambas solicitudes son iguales,

“[...] se equivoca su despacho al hacer tal declaración por cuanto las fórmulas Markush de las dos invenciones no son iguales. Una cosa que es clara es que siendo la presente una invención de selección debería estar de manera genérica contenida en otra, pero otra cosa es que sean iguales. Es muy diferente afirmar que de manera genérica una invención puede estar contenida en otra (invención de selección) y otra muy diferente es decir que son iguales.

En cualquier caso el tema está centrado en aceptar la práctica mundial de considerar como novedosos los compuestos no específicamente descritos por una invención previa que describe de manera general un grupo de compuestos. Cuyo origen y sentido ya se explicó previamente.”

Con relación a la novedad considera el recurrente que

“[...] el documento solicitado (D1) no afecta de manera alguna la novedad de la presente invención dado que no revela de manera explícita ninguno de los compuestos de la presente invención.

Adicional a lo anterior, la referencia citada revela un amplio grupo de compuestos que tiene actividad insecticida mientras que la solicitud en estudio presenta posibilidades bastante restringidas para sus sustituyentes, tal como me permito demostrar a continuación:

i) En D1 el fragmento J (el fragmento de anillo unido directamente al grupo carbonilo) se define como un sistema de anillo mono o biciclo heteroaromático de 5 a 10 miembros, naftilo o fenilo opcionalmente sustituidos, mientras que en la presente solicitud el grupo que se encuentra en la misma posición tiene un alcance muchísimo más restringido: únicamente análogos de pirazol-N-2-piridinilo; en consecuencia la única posibilidad que se tendría para el sustituyente J en D1 es pirazol sustituido con un anillo 2-piridinilo.

D1 establece diversas y numerosas posibilidades de sustitución sobre el anillo central de fenilo de la antranilamida (hasta cuatro sustituyentes con varias definiciones cada uno y en posiciones no definidas) y aunque sus enseñanzas no se limitan a la monosustitución; la mayoría de la revelación se enfoca en compuestos con monosustitución en dicho anillo fenilo; por su parte, para la presente solicitud es requisito la disustitución sobre el anillo fenilo de la antranilamida y además las posiciones para dicha sustitución están específicamente definidas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Nº 24095

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

Por lo tanto, resulta evidente que el documento D1 no enseña, de manera explícita, ninguno de los ejemplos de la presente invención (hacia los cuales se encuentra ahora dirigido el nuevo capítulo reivindicatorio, tal como se estableció anteriormente), esto es, compuestos para los cuales J sea pirazol sustituido con un grupo N-2-piridinilo con disustitución sobre el anillo fenilntranilamida, ni los compuestos intermediarios para su síntesis que se reclaman en la presente solicitud y en consecuencia, la presente invención es novedosa."

En conexión con lo anterior, llama la atención del examinador a las enseñanzas del Manual Andino de Patentes, el cual recita lo siguiente: ...(ver folio 707)

Concluye al respecto:

"Por consiguiente, a la luz de las enseñanzas del Manual Andino, la presente invención sí es novedosa frente a las enseñanzas del documento D1, toda vez que la misma no había sido revelada de manera explícita por dicha referencia, no había sido mencionada mediante su nombre o fórmula específica, corresponde a una fórmula más específica y restringida que aquella revelada por el documento citado y para llegar al objeto de la reivindicación es necesario hacer una selección en más de dos listas de sustituyentes.

Ahora bien, aunque el solicitante reconoce que el señor Examinador es autónomo en su examen, considero pertinente manifestar que no debe, por ningún motivo, ignorar lo establecido por una importante publicación realizada en conjunto con la OMPI, organización que es reconocida como autoridad en la materia, con el fin de proveer una herramienta a los examinadores de patentes para una adecuada realización del estudio de patentabilidad.

Por consiguiente, de acuerdo con las enseñanzas del Manual Andino; en vista de la ausencia de una prohibición legal que establezca la imposibilidad de obtener el privilegio de patente para una invención de selección y dado que como se demostró mediante el presente escrito la misma sí cumple con el requisito de novedad al no ser explícitamente revelada por el arte previo citado, me permito solicitar que la objeción de novedad realizada por el señor Examinador sea reiterada.

Para complementar lo anterior, en relación con la selección realizada sobre las más de dos listas de sustituyentes disponibles para los compuestos del documento D1, me permito resaltar que una persona versada en la materia, reconocerá que las propiedades insecticidas de los compuestos orgánicos son una función de numerosos factores que se relacionan con propiedades físicas (tales como tamaño, forma, solubilidad, lipofilicidad, etc.) y propiedades bioquímicas (tales como transporte, unión, metabolismo, etc.)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24095

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

Por consiguiente, en vista de esa complejidad, no es posible para la persona versada en la materia predecir la actividad y/o selectividad de compuestos que aparentemente están estrechamente relacionados; de hecho, el desempeño mejorado puede ser el resultado de una combinación única de sustituyentes seleccionados dispuestos de una manera específica lo que optimiza las propiedades químicas y bioquímicas y, al considerarse el conjunto constituyen una característica inventiva.

A manera de ilustración de lo anterior, el solicitante se ha permitido comparar el compuesto 1 (mencionado en la Tabla 9) de D1 y el compuesto 20 de la presente invención (cuya numeración está dada de acuerdo con el 'índice de Tabla A', que se encuentra descrito además en el Ejemplo 6): ... ver folio 708.

Como puede verse, estos compuestos difieren en que el compuesto de la presente invención presenta un sustituyente C1 adicional sobre el anillo fenilo de la antranilamida. Sin embargo, es este sustituyente adicional en combinación con otros sustituyentes más estrechamente definidos y la posición de esos sustituyentes como se enseña en la presente invención, lo que da como resultado un desempeño mejorado para los compuestos de la solicitud en estudio; y es necesario aclarar que resultaba imposible para una persona versada en la materia predecir con expectativa de éxito el nivel de actividad de estos compuestos específicos con base en las enseñanzas del estado de la técnica.

En efecto, es deseo del solicitante anexar datos comparativos que muestran la actividad sorprendentemente superior de los compuestos de la presente invención. Tomando una muestra representativa de compuestos del documento D1 y de la presente solicitud; los cuales se diferencian únicamente en un sustituyente, el solicitante realizó estudios de actividad comparativos para los compuestos de la presente invención y los compuestos de D1 que se diferencian en apenas un sustituyente. Las tablas de lista de comparación muestran la lista de los compuestos comparados, en la cual los compuestos de la presente invención se han designado de acuerdo con el número de compuesto que presentan en el 'índice de la Tabla A' que aparece en la descripción de dicha solicitud; por su parte, los compuestos del documento D1 se han designado o bien mediante su número de compuesto de acuerdo con el 'índice de Tabla D' de dicha referencia (ver páginas 181 – 188 del documento WO 01/70671, correspondiente a la publicación internacional de la solicitud en trámite en Colombia que ha sido citada como arte previo) o bien mediante el número de página y su respectiva posición en la TABLA 9 de la referencia citada...

De acuerdo con todas las explicaciones anteriormente dadas es claro que la presente invención sí cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo y por lo tanto merece el otorgamiento de la patente."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN **№ 24095**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

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:

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".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria:

"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.

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 de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, 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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con antranilamidas de fórmula 1, sus N óxidos y sales agrícolamente adecuadas y composiciones, como se puede a folio 711 del expediente.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, con relación a las invenciones de selección, que lo importante es que "[...] si un inventor ha reducido a la práctica (sintetizado o producido) y confirmado el efecto de la invención lo suficiente para reconocerla como su invención... Si un inventor de la técnica anterior ha efectuado o conducido experimentos sobre su invención y la ha descrito como un ejemplo, esta invención estaría dentro del alcance de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24095**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

invención (sic) y pertenecería a dicho inventor independientemente de que dicha invención sea buena o mala y, por lo tanto, inventores posteriores no podrían reclamar ningún derecho sobre estos compuestos específicos sobre los que existe mención específica en un documento anterior...”

No comparte la Oficina la pretensión del recurrente de que el estado de la técnica, tratándose de los compuestos de fórmula I de la solicitud denegada, se limite sólo a los ejemplos o a los objetos específicos sobre los que se han realizado pruebas. Por el contrario, considera que al haberse divulgado una fórmula Markush que incluye los compuestos que ahora se reivindican, tal divulgación afecta la novedad de estos últimos, los cuales se consideran ya dentro del estado de la técnica.

De acuerdo con la normativa aplicable el estado de la técnica 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.” (Art. 16 de la Decisión 486)

A continuación señala el recurrente que el solicitante desea aclarar que “[...] la simple sustitución a dedo no es un análisis correcto de novedad (como, además, ya se mostró en la información precedente). A este propósito le ruego detenerse en la explicación que para análisis de novedad hace el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad Andina. ‘Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sólo separarlo...’”

Sea del caso precisar que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, comoquiera que se trata sólo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patente, dirigida principalmente a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás, la regulación que obliga en materia de patentes es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, resulta necesario entender cómo se realiza el análisis de novedad. A diferencia del examen de nivel inventivo, las oficinas del mundo coinciden en la forma cómo se debe analizar la novedad, así: primero se determina si existe una divulgación perteneciente al estado de la técnica, esto es anterior a la fecha de la solicitud y relacionada con la materia reivindicada; luego se identifican todas las características técnicas de la reivindicación principal y finalmente se determina si

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ¹⁰ 24095

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

están descritas todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación principal en dicho documento citado como anterioridad. Esto coincide plenamente con lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia que en interpretaciones prejudiciales reiteradas señala que para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:

- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinan este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

Esta Oficina al realizar el análisis de novedad del objeto reivindicado, en los distintos exámenes de fondo practicados, en primer lugar, enumeró los elementos técnicos correspondientes a la solicitud colombiana, precisó la fecha con base en la cual debía efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, determinó las anterioridades relevantes y, finalmente, hizo la comparación de las anterioridades con lo reivindicado en la solicitud en estudio. Por lo anterior, el análisis de novedad se realizó por parte de esta oficina conforme lo establece la legislación y jurisprudencia aplicables.

Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo con el tratadista Cabanellas "[...] la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad no requiere ser totalmente literal; basta con que una persona técnicamente capacitada localice, de la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención..." (Derecho de las patentes de invención por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2ª Ed; HELIASTA, Buenos Aires; 2004, págs. 679-680.)

Como puede observarse de lo expuesto, si una persona del oficio puede entender una fórmula Markush, la misma puede encontrar los compuestos de la actual solicitud en el antecedente D1 haciendo las sustituciones sugeridas allí mismo, sin que sea necesaria una 'revelación explícita' en dicho antecedente.

En conclusión, el estado de la técnica, específicamente el documento D1 en el caso que nos ocupa, ya comprendía los compuestos reivindicados en la solicitud en estudio, por lo tanto estos no cumplen con el requisito de novedad.

El memorialista, en una comparación que no viene al caso pues se trata de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24095

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

materias y realidades diferentes, se refiere al hecho de que a un compuesto polimorfo se reconoció novedad mientras que al objeto de la presente solicitud se le rechaza el cumplimiento de dicho requisito. Cabe precisar que cada solicitud obedece a un complejo cúmulo de circunstancias que no es fácil equiparar tratándose de invenciones, aún dentro de un mismo campo tecnológico, pues es claro que obedecen a supuestos también diferentes, lo mismo puede decirse de los distintos fallos que profieren los jueces referidos a las invenciones.

Con respecto a las patentes de selección, debe decirse que en la actualidad constituye materia no regulada específicamente por la normativa aplicable y cuyo reconocimiento expreso escapa a las posibilidades de la Oficina nacional, la cual para decidir se atiene a las circunstancias particulares de cada solicitud.

Comparte la Oficina con el recurrente que las fórmulas Markush de la solicitud y de la anterioridad (D1) no son iguales, no obstante hay coincidencia en los compuestos divulgados en una y otra, razón por la cual se considera que con la actual solicitud no se está frente a materia nueva.

Afirma el memorialista que “es muy diferente afirmar que de manera genérica una invención puede estar contenida en otra (invención de selección) y otra muy diferente es decir que son iguales”, lo que permite inferir que el interesado admite, así sea genéricamente, que el objeto reivindicado esté comprendido en otro previamente divulgado; así la revelación antecedente no sea ‘explícita’. Cabe recordar que lo que la normativa aplicable exige es que la invención a patentar no esté comprendida en el estado de la técnica, esto es, no haya sido accesible al público en cuanto a su contenido tecnológico, sin que se requiera una exactitud en la reproducción.

Reitera la Oficina, por lo demás, que las características determinantes del objeto ahora reivindicado, considerado elemento por elemento, están comprendidas en el antecedente D1, por lo que se advierte que el compuesto de la presente solicitud se había anticipado y formaba parte del estado de la técnica desde antes de su presentación a estudio. (Ver comparación a folio 714)

Según el recurrente el documento D1 “revela un amplio grupo de compuestos que tiene actividad insecticida mientras que la solicitud en estudio presenta posibilidades bastante restringidas para sus sustituyentes”. Como bien reconoce el recurrente, la solicitud denegada presenta posibilidades restringidas para los sustituyentes contenidos en D1; es decir, comprendidos en el estado de la técnica y por lo tanto, no podían considerarse novedosos. En este orden de ideas, los ejemplos concretos que expone el memorialista sobre la restricción de la invención en estudio frente al documento D1 sólo ilustran el punto de que la solicitud denegada se hallaba comprendida en D1. D1 no enseña explícitamente los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 24095

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

compuestos de la solicitud, como se ha dicho, pero sí los comprende en su generalidad, están implícitos en el antecedente.

Con respecto al "Manual" varias veces citado por el memorialista, no obstante la observación de que no constituye normativa aplicable sino una mera guía para los examinadores, puede advertirse que en dicho documento (página 64) se expone la siguiente tesis:

"Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia."

La anterior constituye una razón más para establecer que la reproducción del objeto conocido no tiene que ser 'explícita' para que se vea afectada la novedad, como insiste en manifestar el recurrente.

Afirma el memorialista que para obtener los compuestos reivindicados a partir de lo divulgado en D1, el inventor debió hacer una selección de dos listas de sustituyentes disponibles en D1 y que esto debe considerarse como novedoso. Para esta Oficina, una persona normalmente versada en la materia habría hallado en D1 los compuestos de fórmula I de la solicitud porque éstos estaban incluidos, comprendidos o contenidos en D1.

Más adelante, el memorialista afirma que la única diferencia entre el compuesto 20 de la solicitud y el compuesto 1 de la tabla 9 de D1 (este sí divulgado de manera explícita) es un átomo de cloro en el anillo fenilo del compuesto y que dicha simple sustitución produce un efecto inesperado.

Al respecto, esta Oficina considera que una invención debe significar un salto cualitativo en la técnica. Los compuestos reivindicados en la solicitud denegada tienen la misma actividad pesticida que los compuestos de D1. Incluso si hubo un mejoramiento, este no es más que un mejoramiento cuantitativo; es un efecto esperado tras ensayar rutinariamente los compuestos con los diversos sustituyentes indicados en D1. Es decir, los compuestos reivindicados ya estaban comprendidos en D1 y una persona del oficio no debería realizar una actividad inventiva para obtenerlos y ensayarlos en el mismo campo de aplicación y obtener resultados cualitativamente similares.

En virtud de lo expuesto, se reitera que el objeto de la presente solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad, en particular el de novedad, por tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24095**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-008463

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 62350 del 30 de noviembre 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 Juan Pablo Concha, en su calidad de apoderado de E.I. Du Pont de Nemours and Company y al doctor José Luis Reyes V. en su calidad de apoderado de Tecnoquímicas S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE **30 ABR. 2010**
Dada en Bogotá, D. C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Juan Pablo Concha
Av. 82 No 10 -62 Piso 6
Bogotá D. C.

Doctor
José Luis Reyes V.
Carrera 17 No 88 – 23, Of. 205
Bogotá D.C.