

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79 5 5 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 2004, con el No. 04 - 008465, por el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada *"MÉTODO PARA CONTROLAR UNA PLAGA PARTICULAR DE INSECTOS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE COMPUESTOS DE ANTRANILAMIDA"*, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/25613 del 13 de agosto de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto de la solicitud.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de noviembre de 2005, con el No. 04-008465 00000006, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Tecnoquímicas S.A., presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fls. 732 a 763).

CUARTO: Que mediante Oficio No. 3798 del 31 de marzo de 2006 se corrió traslado del documento de oposición a la solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. Mediante escrito radicado el 29 de septiembre de 2006 la solicitante dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente (Fls. 766 a 772).

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 6780, notificado el 23 de mayo de 2008, Oficio No. 15771, notificado el 12 de diciembre de 2008 y Oficio No. 09237, notificado el 23 de julio de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

SEXTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 3 de octubre de 2008, el 27 de abril de 2009 y el 15 de octubre de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 6780, 15771 y 09237, respectivamente. De igual forma, con el escrito del 15 de octubre, la solicitante presentó nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio (Fls. 1575 a 1576 y 1578 a 1580), los cuales se ajustaron a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad 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 3, contenidas en los folios 1578 a 1580, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado en esta solicitud consiste en controlar las plagas de invertebrados en los cultivos con el fin de lograr alta eficiencia en cultivos.

Para solucionar dicho problema la solicitud en estudio proporciona un método para la aplicación de ciertas antranilamidas, sus N-óxidos, sales apropiadas para agricultura y composiciones.

8.2. Oposición presentada

8.2.1. Oposición presentada por Tecnoquímicas S.A.

Como se anunció en el tercer considerando, se presentó un escrito de oposición por parte del doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de TECNOQUÍMICAS S.A.

En la oposición presentada se hace referencia a la falta de novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud, debido a que el documento patente WO 01/70671 A2 titulado *"Insecticidal anthranilamides"*, presentado el 20 de marzo del 2001 y publicada el 27 de septiembre de 2001, revela compuestos que tienen el mismo núcleo principal que los compuestos de la solicitud y que en algunos casos se diferencian entre sí por los grupos sustituyentes y en otros son exactamente los mismos. Adicionalmente, afirma el opositor que la relación existente entre los compuestos de la solicitud colombiana y la anterioridad es el uso de los mismos, ya que se emplean en métodos para el control de artrópodos mediante el contacto de éstos con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

una cantidad efectiva de compuestos de fórmula (I). Por último, el opositor presenta argumentos correspondientes a la concordancia del núcleo principal entre los compuestos de fórmula (I) de la anterioridad y los compuestos de fórmula (I) de la solicitud.

Así mismo, el opositor objeta el nivel inventivo y la novedad de las reivindicaciones 11 a 15 de la solicitud, citando la patente japonesa 2001019691 titulada “*Pyrazolebenzoxazine or pyrazolebenzothiazine compound and antifungal agent for agricultura and horticultura*”, publicada el 23 de enero de 2001, en donde se revela compuestos de benzoxazinona que comparten la misma estructura o núcleo principal que la solicitud en estudio. Además, resalta que al hacer las sustituciones pertinentes sobre X y Y se obtienen los compuestos de tipo Benzoxazinona y que al sustituir el núcleo principal con los sustituyentes R1, R2, R3 y R4 coinciden tanto con la estructura como con los sustituyentes dados en la solicitud colombiana en trámite, por lo que se desvirtúa la novedad de la solicitud.

Por último, el opositor afirma que la composición farmacéutica revelada en las reivindicaciones 6 a 9 carece de nivel inventivo, toda vez que era evidente establecer que la combinación de dos principios activos presentaría un efecto sinérgico en el control de plagas. Adicionalmente, afirma que los componentes de la composición son conocidos y que es absolutamente predecible la posibilidad de su combinación y la obtención del efecto sinérgico pretendido.

8.2.2. Respuesta de la solicitante a la oposición

Con respecto a la publicación WO 01/70671 A2, la solicitante afirma que no representa estado de la técnica que afecte la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud en estudio, porque la fecha de publicación corresponde al 27 de septiembre de 2001, lo cual es después del 13 de agosto de 2001 y del 21 de septiembre de 2001 fechas correspondientes a las solicitudes 60/311,919 y 60/324,173 sobre las cuales se reclamó prioridad en la presente solicitud.

En relación con las enseñanzas del documento patente JP 2001019691, la solicitante afirma que los compuestos revelados en dicho documento presentan acción fungicida mientras que los compuestos de la presente solicitud tienen uso como insecticidas. Y agrega que el ejemplo que se presenta en JP 2001019691 (compuesto 1(a) de la página 20) si está contenido en el alcance de la reivindicación 11, razón por la cual se limita dicha reivindicación, de tal manera que el significado de R7 sea diferente de metil etil o fenil no sustituido.

Finalmente, la solicitante afirma que los compuestos de la solicitud son novedosos, toda vez que no existen referencias que sugieran o enseñen la manera en que estos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

compuestos pueden ser mezclados con otro u otros compuestos biológicamente activos; por lo tanto, las reivindicaciones 6 a 9 son novedosas y tienen nivel inventivo. De otra parte, por el hecho de que los compuestos de fórmula (I) sean nuevos las composiciones que se propongan con ellos también son nuevas y tienen nivel inventivo en la medida en que no es evidente intentar la combinación que se pretende proteger.

Adicionalmente, afirma la solicitante que no había sugerencia clara en el estado de la técnica que llevara a pensar que era obvio intentar la combinación propuesta y que un técnico de nivel medio versado en la materia no podría asegurar *a priori* cuál sería el comportamiento de la utilización de compuestos biológicamente activos en combinación.

8.2.3 Consideraciones de la Oficina

Frente al documento WO 01/70671 A2, esta Oficina coincide con la solicitante en cuanto a que la fecha de publicación de dicho documento corresponde al 27 de septiembre del 2001 y la solicitud en estudio invoca como prioridad documentos cuyas fechas de publicación corresponden al 13 de agosto del 2001 y 12 de septiembre del 2001, razón por la cual dicho documento no será tenido en cuenta para el examen de patentabilidad.

De otra parte, analizando los significados de los radicales para los compuestos de fórmula (I) de la solicitud y los compuestos de fórmula (I) revelados en el documento JP 2001019691, es posible determinar que se tendría la formación de los mismos compuestos dada la coincidencia en los significados para los diferentes radicales sustituyentes. Por tal motivo, dicho documento será tenido en cuenta para el estudio de patentabilidad.

8.3. Determinación del estado de la técnica

8.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 13 de agosto de 2001, que corresponde a la solicitud estadounidense No. 60/311.919. De igual manera, se reclamó prioridad respecto de la solicitud estadounidense No. 60/324.173 de fecha 21 de septiembre de 2001.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 1596 del expediente en estudio.

8.3.2. Documentos del estado de la técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

Teniendo en cuenta los documentos citados por el opositor y consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se corroboro la existencia del siguiente documento, anterior a las fecha de las prioridades invocadas y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP 2001-19691	Pyrazole benzoxazine or pyrazole benzothiazine compound, along with agricultural and horticultural fungicides	23 – 01 – 2 001

El documento JP 2001-19691¹ (en adelante D1), divulga nuevos fungicidas para uso agrícola y hortícola que corresponden a compuestos de pirazol benzoxazina y pirazol benzotiazina representados por la fórmula general (I) (resumen D1).

8.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *“se considerará 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”*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, 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”*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

“[...] este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
(...)

1 Disponible en http://gb.espacenet.com/search97/cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.ts
Página 5 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79 5 5 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

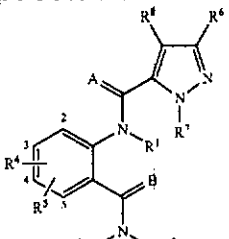
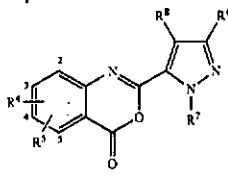
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: 'el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. (...).'²

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de nivel inventivo, tal como se demuestra a continuación:

La reivindicación 1 reclama "un método para controlar plagas de insectos lepidópteros, homópteros, hemípteros, tisanópteros y coleópteros, que comprende: aplicar una composición granular al follaje de la planta o al suelo, o aplicar una composición líquida mediante rociado".

Ahora bien, realizada la comparación de las características técnicas esenciales frente al estado de la técnica se obtiene la siguiente tabla comparativa:

Características esenciales	D1
Método para controlar plagas de insectos	-
Aplicar composición granular al follaje o al suelo, o aplicar una composición líquida mediante rociado a los insectos o su ambiente.	Aplicación de la composición por rociado de formulación líquida o sólida.
La composición aplicada contiene los compuestos de fórmula (I)	Composición que contiene los compuestos de fórmula
	 (I)
Se aplica a un índice de 0,01 a 2 kg por hectárea en un ecosistema agronómico o	La composición se aplica en una dosificación de 0.005-50 kg de

² Proceso 095-IP-2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

a un índice de 1,0 a 50 mg/metro cuadrado en aplicación no agronómica.	componente activo por hectárea
--	--------------------------------

Como se observa, el documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga composiciones que contienen los compuestos de fórmula (I); estos compuestos presentan estructuras muy cercanas a los compuestos que se presentan en el método de la solicitud. Adicionalmente, en el documento D1 se consideran composiciones que pueden ser líquidas o sólidas al igual que en la solicitud y también el rango de dosificación que se propone para la aplicación agronómica, en el documento D1 (0,01 a 2 kg por hectárea), se encuentra comprendido el rango propuesto en la solicitud, el cual corresponde a 0.005-5 kg de componente activo por hectárea (Fl. 761 y 762).

De otra parte, el método que se propone en la solicitud bajo estudio, el cual se encuentra caracterizado solamente por una etapa consistente en la aplicación de la composición, es una práctica agrícola convencional y se encuentra revelado en el estado del arte³. Por lo tanto, en el estado de la técnica ya eran conocidos los métodos de aplicación a nivel agrícola de composiciones que combaten enfermedades en los cultivos y también se encontraban revelados compuestos muy cercanos a las antranilamidas propuestas en el documento D1.

En consecuencia, el técnico de nivel medio versado en la materia puede derivar el método que se encuentra propuesto en la solicitud y, por tal motivo, éste carece de nivel inventivo al tenor del artículo 18 de la Decisión 486.

8.5. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante menciona que *“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 la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento D1.”* Y agrega, *“el documento D1 hace referencia a ciertos métodos que se pueden utilizar para el manejo de ciertas plagas en ciertos cultivos con ciertos organismos biológicos Sin embargo, este documento no tiene nada que ver con lo*

³ Control Integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores. Vol. II. CATIE-C/USAID-OIRSA.Turrialba (Costa Rica). 27 Agosto 1979. Disponible en: http://books.google.com.co/books?id=eulOAQAIAAJ&printsec=frontcover&dq=metodos+control+de+plagas&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q=metodos%20control%20de%20plagas&f=false

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

planteado en la presente solicitud de patente” (respuesta al Oficio No. 9237, pág. 4; Fl. 1571).

Al respecto, se aclara a la solicitante que en la solicitud bajo estudio, el método presentado se encuentra caracterizado solamente por una etapa en la cual se presenta el hecho de poner en contacto la composición con los insectos o su medio ambiente. De tal manera, que no se presentaban características técnicas por medio de las cuales fuera posible diferenciar el método presentado en la solicitud con respecto a aplicaciones convencionales.

Adicionalmente, la solicitante argumenta que “[...] deseo hacer notar a su Despacho que contrario a lo que se plantea la reivindicación no pretende proteger ‘poner en contacto’ ni nada similar. De ser así, la reivindicación simplemente diría ‘1. Poner en contacto.’ y nada más. Les solicito el favor de entender que la reivindicación es un todo y lo que se pretende proteger es todo lo que aparece allí enunciado. Lo que se ha hecho es solucionar un problema de la técnica al controlar unos insectos muy específicos con una composición muy específica y con unas dosis de aplicación muy específicas. La invención debe cumplir todas y cada una de las variables propuestas.”

En relación con lo anterior, esta Oficina advierte a la solicitante que las observaciones a las que hace mención la solicitante se realizaron en el Oficio No. 09237, momento en el que no se había establecido las dosificaciones específicas. Sin embargo, y dadas las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio, las cuales son aceptadas, esta Oficina retira la mencionada objeción.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **“MÉTODO PARA CONTROLAR UNA PLAGA PARTICULAR DE INSECTOS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE COMPUESTOS DE ANTRANILAMIDA”**.

ARTÍCULO 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 y al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Tecnoquímicas S.A., o a quienes haga sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 79555

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 008465

reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 DIC. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 No 10-62 Piso 6
Bogotá D.C.

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

Elaboró: Andrés Casas Santofimio. 
Revisó: Doris Polo Córdoba. 
Revisó: José Luis Salazar López. 
Aprobó: José Luis Londoño Fernández. 