

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 79555 del 30 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA CONTROLAR UNA PLAGA PARTICULAR DE INSECTOS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE COMPUESTOS DE ANTRANILAMIDA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2012 con el No. 04-008465 00025 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de E.I. Du Pont de Nemours and Company, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente con relación al requisito de nivel inventivo, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486, 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 (JP 2001 019 691), ..."*

Señala a continuación con referencia a la solicitud en estudio que *"El último pliego reivindicatorio presentado para la solicitud inicial reclamada 3 reivindicaciones. Por favor, nótese que las reivindicaciones 2 y 3 son dependientes de la reivindicación 1 en particular debe notarse las limitaciones presentadas en el método de la reivindicación 1."*

En primer lugar, agrega, *"debe tenerse en cuenta que el método reclamado se relaciona con el control de plagas muy específicas de insectos como son: lepidópteros, homópteros, hemípteros, tisanópteros y coleópteros."*

A continuación precisa que en la reivindicación 1 se establecen tres tipos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

contacto como son: *"Aplicar una composición granular al follaje de la planta o al suelo, o aplicar una composición líquida mediante rociado a los insectos o a su ambiente, o aplicar un empapamiento del suelo (soil drench) de dicha composición líquida."*

Por otra parte, llama la atención del Despacho en cuanto a que *"con las limitaciones efectuadas al último pliego reivindicatorio, se demostró que los compuestos del método de la solicitud en estudio poseen diferencias significantes con respecto a los compuestos de D1. La estructura de abajo muestra más claramente la estructura reclamada en esta solicitud de conformidad con las modificaciones hechas a los sustituyentes A, B y R⁷. Tanto A y B son O y R⁷ es un anillo 2-piridinilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de R⁹." (Ver estructura a folio 1616)*

Manifiesta que el 3 de Octubre de 2008 se dividió la solicitud 04.008.465 *"con el fin de superar las observaciones de unidad de invención dando origen a la solicitud 04.008.465 A, la solicitud divisional se dirigió a los compuestos de benzoxazinona de formula 10. El 4 de Marzo de 2010 se presentaron modificaciones a la solicitud divisional, cuyo capítulo reivindicatorio comprendió solamente dos reivindicaciones. El 30 de Julio de 2010, su Despacho mediante Oficio No. 09515 objetó el nivel inventivo de la solicitud divisional y citó el documento D1 (JP 2001 019 691). Sin embargo, con los argumentos presentados el 22 de Octubre de 2010, se superó la observación de nivel inventivo y la solicitud divisional fue otorgada mediante resolución No. 68383 el 9 de diciembre de 2010..." (folios 1616 y 1617)*

Además, hace notar que los compuestos de JP 2001-19691A *"son para uso fungicida no para uso insecticida, lo cual para una persona medianamente versada en la materia marca una radical diferencia. Solo existe un compuesto de trabajo descrito en el documento JP 2001-19691 A, es decir, el compuesto 1(a) descrito adelante, y este compuesto no se traslapa con el alcance de la presente solicitud." (Ver folio 1618)*

Considera el recurrente que *"Al evaluarse el nivel inventivo de la solicitud divisional con el documento D1 se determinó que existe diferencias estructurales significantes, lo que condujo a concluir que no era obvio para una persona experta en la materia a partir del documento D1 llegar a los compuestos de la solicitud divisional 04-008-465A. Por lo tanto, es lógico concluir que la presente invención que se relaciona con reivindicaciones de método donde los compuestos involucrados en dicho método poseen una diferencia significativa mayor a los compuestos de D1, cumplen también con el requisito de nivel inventivo y por lo tanto, la solicitud en estudio es patentable, y*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

el mencionar la referencia 'Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores' de ninguna manera puede contrarrestar la conclusión de que la presente invención es inventiva con relación a D1."

Adicionalmente reitera el recurrente que "los compuestos del método de la presente solicitud presentan diferencias significantes con respecto a D1. En segundo lugar, se reitera que la referencia 'Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores' no tiene nada que ver con lo planteado en la presente solicitud de patente. Dicha referencia se relaciona con ciertos métodos generales que se pueden utilizar para el manejo de ciertas plagas en ciertos cultivos con ciertos organismos biológicos. Dicha referencia no sugiere ni enseña a una persona medianamente versada en esta materia técnica a desarrollar un método tan específico como el de la solicitud en estudio, con las siguientes características esenciales:

- 1) Se dirige al control de 14 plagas específicas de insectos: Lepidópteros, homópteros, hemípteros, tisanópteros y coleópteros.*
- 2) Involucra una composición que comprende un compuesto de fórmula I, que como se demostró anteriormente es novedoso e inventivo con relación a los compuestos de D1. (Ver Fórmula a folio 1620)*
- 3) Se establecen tres tipos de contacto:*
 - aplicación de la composición granular a un follaje o al suelo de una planta, o*
 - aplicación de la composición líquida al rociar los insectos o su ambiente y*
 - aplicado como un empapamiento del suelo 'drench' de dicha composición líquida,*
- 4) La composición comprende una cantidad artropocidamente efectiva del compuesto novedoso e inventivo de fórmula I, un N-óxido o una sal agrícolamente adecuada del mismo, aplicada a un índice de 0,01 a 2 kg por hectárea en un ecosistema agronómico o a un índice de 1,0 a 50 mg/metro cuadrado en aplicaciones no agronómicas, y en donde la composición comprende, además, un diluyente líquido o un tensoactivo."*

Finalmente, insiste en señalar que "la limitación hecha a las especies de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

insectos, se ha hecho sobre la base de aquellas especies que aparecen específicamente en los ejemplos biológicos de las páginas 293 a 326. La presente solicitud de patente soluciona un problema de la técnica al controlar unos insectos muy específicos con una composición muy específica y con unas dosis de aplicación muy específicas...”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Empieza el recurrente por manifestar que “El último pliego reivindicatorio presentado para la solicitud inicial reclamada 3 reivindicaciones. Por favor, nótese que las reivindicaciones 2 y 3 son dependientes de la reivindicación 1 en particular debe notarse las limitaciones presentadas en el método de la reivindicación 1.” Y añade: “debe tenerse en cuenta que el método reclamado se relaciona con el control de plagas muy específicas de insectos como son: lepidópteros, homópteros, hemípteros, tisanópteros y coleópteros...”

Considera esta Oficina pertinente precisar, en primer lugar, que el tipo de insectos que se controla con el método de uso reclamado no constituye una característica técnica que defina dicho método. Se llama la atención del solicitante en cuanto a que el método reclamado se reduce simplemente a la aplicación de una composición que contiene el compuesto de fórmula (I). Más aún, dicha aplicación y el mismo estado físico de la composición son tan irrelevantes en el método de uso que se reclamó que la composición líquida o sólida podría aplicarse de tres formas diferentes sin alterar aparentemente el resultado. Así lo indica el propio solicitante en su argumentación al manifestar que la composición puede ser granulada y se puede aplicar a la planta o al suelo o que la composición puede estar líquida y puede aplicarse por rociado o por empapado.

Por lo anterior, el método para controlar plagas de insectos ahora reivindicado no difiere del comúnmente utilizado en este campo de la tecnología agrícola para ese fin, esto es controlar plagas. Más aún, de acuerdo a como lo presenta el mismo solicitante en la divulgación inicial (resumen, folios 174 y 176), el método denegado es un método de uso, es decir, el método hace referencia a la forma de usar una composición que comprende el compuesto de fórmula (I), un diluyente sólido o líquido y un tensoactivo. Y la forma de usar una composición agrícola es bien conocida en la técnica, en otras palabras, las etapas de proceso y las condiciones de ejecución son claramente evidentes y comunes para cualquier persona normalmente versada en la materia.

Ahora bien, los insectos que son controlados mediante el método de uso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

reivindicado no constituyen de ningún modo características técnicas que definan dicho método. Es decir, el método de uso conocido y comúnmente ejecutado continuaría siendo una aplicación, independientemente del insecto tratado.

Finalmente, esta Oficina aclara que el objeto reclamado fue negado debido a que no cumplió con el requisito de nivel inventivo. Por lo anterior, cabe precisar que sí se reconoció las diferencias existentes entre lo divulgado en el documento citado (D1: JP2001-19691) y la presente solicitud, es decir, reconoció la novedad de la materia reclamada. Ahora bien, dichas diferencias se reducen a diferencias estructurales en el compuesto de fórmula (I), no obstante dichas diferencias estructurales no provocaron ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, en términos de alguna mejora en el método de uso de las composiciones que contienen el compuesto de fórmula (I).

Por lo demás, dicha conclusión es completamente coherente frente al hecho de que ni la forma física de la composición (sólida o líquida) ni la forma de usarla (aplicación, puesta en contacto, rociado o empapado) es relevante, por el contrario puede ejecutarse de diferentes formas; finalmente, lo que se busca es la aplicación del compuesto o lo que es equivalente usar el compuesto.

Adicionalmente, se llama la atención del solicitante en cuanto a que, independientemente del método o del compuesto, los estudios presentados no demostraron, en ninguna parte, los efectos inicialmente mencionados. Es decir, la divulgación no demostró que gracias al método de aplicación reclamado se lograra por ejemplo, mayor efectividad, menos costos, menor toxicidad.

Así entonces, a partir de las enseñanzas del documento D1 o incluso de la tecnología básica en el área del control agrícola de plagas, queda claro que el método de uso denegado es una alternativa obvia que no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, por lo tanto no tiene nivel inventivo.

Con relación al argumento según el cual la solicitud divisional se dirigió a los compuestos de benzoxazinona de fórmula 10 y esta Oficina objetó el nivel inventivo de la solicitud divisional citando el documento D1 (JP 2001 019 691), el cual divulga compuestos que *“son para uso fungicida no para uso insecticida, lo cual para una persona medianamente versada en la materia marca una radical diferencia. Solo existe un compuesto de trabajo descrito en el documento JP 2001-19691 A, es decir, el compuesto 1(a) descrito adelante, y este compuesto no se traslapa con el alcance de la presente solicitud...”*, vale precisar que los objetos reclamados en las solicitudes 04-008465 y 04-008465 A son diferentes, razón por la cual se efectuó la división de la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

comprendida en la solicitud inicial. Por la misma razón, el examen de patentabilidad no debe ser el mismo. Ciertamente, para la solicitud divisional (04-008465 A) se evaluaron los compuestos de fórmula (I) y el efecto técnico que provocan, obviamente teniendo en cuenta su estructura. Sin embargo, para esta solicitud (04-008465) se dejó como materia reivindicada el método de uso de dichos compuestos. En consecuencia, en este caso, el análisis de patentabilidad sólo estuvo dirigido al método.

Así las cosas, de acuerdo con lo manifestado por el recurrente, dado que la estructura del compuesto de fórmula (I) es nueva, se reconoció la novedad del método reclamado. No obstante, se reitera que tal método no llevó o condujo a ningún efecto técnico inesperado o sorprendente. Esta Oficina no encontró ninguna evidencia técnica que muestre que el método de uso de interés significó un salto cualitativo en la regla técnica o que dicho método es mejor en algún sentido al método de uso o de aplicación general de cualquier ingrediente activo agroquímico.

Se llama la atención al hecho de que los compuestos de fórmula I por sí mismos tienen actividad insecticida, en cambio el método de uso de dichos compuestos corresponde al proceso comúnmente utilizado en este campo tecnológico, bien sea para uso fungicida o para uso insecticida, tal como lo enseña no sólo el documento citado sino la literatura general del control pesticida.

Esta Oficina quiere hacer especial énfasis en el hecho de que el blanco de acción no modifica el método de uso como tal, puesto que dicho método consiste simplemente en una aplicación del compuesto o composición de interés al blanco de acción elegido, en las mismas dosis de aplicación y mediante los mismos mecanismos de aplicación.

En consecuencia y contrario a lo que afirma el solicitante, no es lógico concluir que la presente invención que se relaciona con reivindicaciones de método, donde los compuestos involucrados en dicho método poseen una diferencia frente a los compuestos de D1, cumplan también con el requisito de nivel inventivo.

Finalmente, con relación al argumento según el cual *"los compuestos del método de la presente solicitud presentan diferencias significativas con respecto a D1. En segundo lugar, se reitera que la referencia 'Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores' no tiene nada que ver con lo planteado en la presente solicitud de patente. Dicha referencia se relaciona con ciertos métodos generales que se pueden utilizar*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

para el manejo de ciertas plagas en ciertos cultivos con ciertos organismos biológicos..." se reitera que en este caso se reconoció la novedad del método reclamado, a raíz de la novedad del compuesto incluido en la composición que es aplicada. No obstante, el método de uso se ejecuta bajo las mismas etapas y condiciones ampliamente conocidas en este campo de la tecnología.

Se llama la atención del solicitante frente a que el documento D1 trata de un método para controlar plagas que consiste en una aplicación en las mismas dosis de aplicación y utilizando una formulación líquida o sólida. Más aún, el documento "Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores" es especialmente relevante porque a pesar de ser una literatura general relaciona el mismo tipo de método de aplicación o uso que ahora se reivindica.

Una vez más se insiste en que las especies que son tratadas no pueden constituir una característica técnica del método para controlar plagas reclamado. Asimismo, vale aclarar que ni la dosis de aplicación, ni mucho menos la composición se definió específicamente. Por otra parte, es necesario hacer énfasis en cuanto a que la expresión "una cantidad artropodícidamente efectiva" no define ningún valor en particular, además la expresión "la composición comprende además una cantidad efectiva de al menos un compuesto o agente adicional biológicamente activos seleccionado del grupo que consiste de abamectina, avermectina..." y otros 26 elementos más, tampoco definen específicamente la composición.

Contrario a lo argumentado por el solicitante, la materia reclamada además de no ser inventiva corresponde a una extrapolación injustificada, que no tiene ningún soporte en la descripción. Esto desvirtúa el argumento del solicitante según el cual las reivindicaciones dependientes presentaron limitaciones de la reivindicación 1. Por el contrario, la reivindicación 3 aumenta el alcance de la reivindicación independiente.

En este orden de ideas, el método de uso reivindicado se deriva de manera evidente del estado del arte y no representa ningún salto cualitativo en la regla técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56001
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-008465

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79555 del 30 de diciembre de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de E.I. Du Pont de Nemours and Company, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Álvaro Correa Ordoñez
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓