

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 04-008465- -00025-0000**Fecha: 2012-01-31 16:35:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 04.008.465

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Método para controlar una plaga particular de insectos por medio de la aplicación de compuestos de antranilamida"

Solicitante: E.I. Du Pont de Nemours and Company

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, domiciliada en 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, Estados Unidos de América, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 79555 de fecha 30 de diciembre de 2011, notificada por edicto desfijado el 24 de enero de 2012, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 79555 de fecha 30 de diciembre de 2011, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 3).

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 16 reivindicaciones. Sin embargo, con las modificaciones efectuadas y solicitud divisional presentada quedaron finalmente 3 reivindicaciones (1 a 3). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 3 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 4 de febrero de 2004 y se le adjudicó el número de radicación 04.008.465. Mediante auto de fecha 20 de Mayo de 2004, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma contenido en el Oficio No. 05184. Dicho requerimiento fue atendido mediante el memorial radicado el día 15 de junio de 2004.

2.3. La solicitud fue publicada en la Gaceta No. 555 del 31 de Agosto de 2005. Se presentó oposición por parte de Tecnoquímicas S.A. la cual se respondió dentro del término de prórroga mediante el memorial presentado el 29 de septiembre de 2006 en el cual se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado conformado por 17 reivindicaciones. Se solicitó el examen de patentabilidad el 21 de octubre de 2005.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 23 de mayo de 2008, en el cual objetó unidad de invención y claridad. Este requerimiento fue atendido dentro del término de prórroga el 3 de octubre de 2008, presentando junto con la respuesta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones; descripción modificada y adicionalmente se presentó una solicitud divisional.

2.5. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el segundo examen de fondo el día 12 de diciembre de 2008, en el cual objetó unidad de invención y claridad. Este requerimiento fue atendido dentro del término de prórroga mediante el memorial presentado el 27 de abril de 2009.

2.6. El 4 de abril de 2010 se presentaron nuevos capítulos reivindicatorios para la solicitud original así como para la solicitud divisional conformados por 4 y 2 reivindicaciones respectivamente.

2.7. Posteriormente el día 19 de abril de 2010 se presentó nuevamente un capítulo reivindicatorio para la solicitud contenida en este expediente, capítulo conformado por 4 reivindicaciones.

2.8. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió un tercer examen de fondo el día 23 de julio de 2010, en el cual objetó nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 4, con fundamento en las enseñanzas contenidas en el documentos D1 (Memorias de curso) “Control Integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores”). Este requerimiento fue oportunamente atendido dentro del término legal mediante el memorial presentado el 15 de octubre de 2010, en el cual se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

2.9. Por medio de la Resolución 79555 de fecha 30 de diciembre de 2011, notificada por edicto desfijado el día 24 de enero de 2012, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 3 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo debido al documento **D1**¹ (JP 2001-19691).

2.10. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las enseñanzas contenidas en el documento **D1** (JP 2001-19691). Particularmente, el Examinador establece que:

“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 en 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

¹ Pyrazole benzoxazine or pyrazole benzothiazine compound, along with agricultural and horticultural fungicides

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. De otra parte, el método que se propone en la solicitud bajo estudio, el cual se encuentra caracterizado solamente por una etapa consiste en la aplicación de la composición, es una práctica agrícola convencional y se encuentra revelado en el estado del arte ("Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores". 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.

Concluye su Despacho: "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".

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante hacer las siguientes aclaraciones:

Hacemos notar a su Despacho que durante el trámite de esta solicitud de patente 04.008.465 se presentaron modificaciones a las reivindicaciones de la solicitud inicial así como a la solicitud divisional No. 04.008.465 A.

3.2. El requisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando "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".

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), tal como se demuestra a continuación:

3.2.1 Solicitud 04.008.465

El último pliego reivindicatorio presentado para la solicitud inicial reclama 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, 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.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que en la reivindicación 1 se establecen tres tipos de contacto como son:

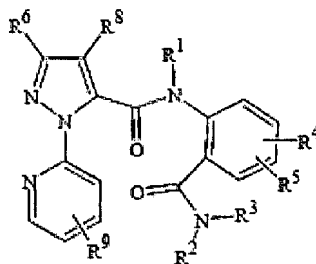
- *Aplicar una composición granular al follaje de la planta o al suelo, o*
- *Aplicar una composición líquida mediante rociado a los insectos o a su ambiente, o*
- *Aplicar un empapamiento del suelo (soil drench) de dicha composición líquida.*

En tercer lugar, llamamos la atención a su 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.





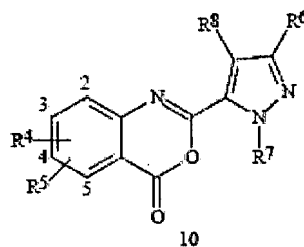
3.2.2 Solicitud divisional 04.008.465 A:

De otra parte, se hace notar a su Despacho 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.

Hacemos notar a su Despacho que la reivindicación 1 otorgada en la solicitud divisional se describe a continuación:

Un compuesto de benzoxazinona de fórmula 10



En donde

R^4 es H, alquilo C_1-C_6 , CN o halógeno;

R^5 es H, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 o halógeno;

R^6 es H, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 o halógeno;

R^7 es un anillo 2-piridinilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de R^9 ;

y

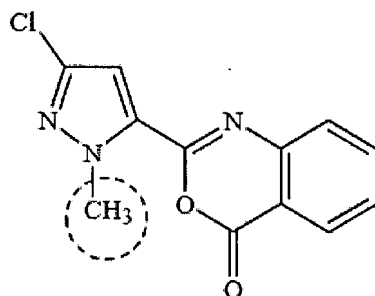
R^8 es H o alquilo C_1-C_6 ;

R^9 es alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 o halógeno;

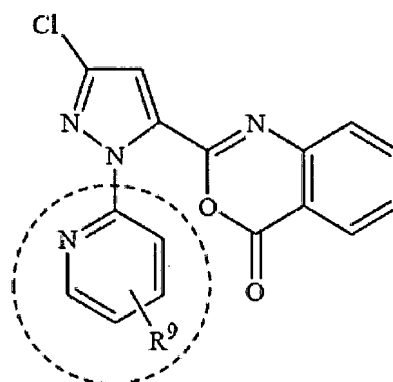
Los principales argumentos en favor del nivel inventivo de la solicitud divisional con respecto a D1 (JP 2001 019 691) fueron los siguientes:

“D1 describe pirazol benzoxacinas o pirazol benzotiazinas de fórmula I y su uso como fungicidas. En el documento D1 aparece una lista de compuestos de fórmula química 3 (9 estructuras genéricas (a) – (i) y 65 compuestos tabulados allí que especifican varias definiciones de X, Y y R^4 . Aún cuando X e Y son ambos O (compuestos 1 – 44 de la tabla 1) estos compuestos no se traslapan con los compuestos reivindicados en la presente solicitud. R^1 en D1 representa H, alquilo C_{1-6} , o fenilo sustituido o no sustituido con R_a . En contraste el sustituyente correspondiente en los presentes compuestos, R^7 , solo puede ser un anillo de 2-piridinilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de R^9 . Los compuestos 23 – 24 y 43 están aún más alejados debido a la presencia de los grupos NO_2 , OH o OMe que no se encuentran en los compuestos de la presente solicitud.

Además, se debe 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 2001-19691A, es decir, el compuesto 1(a) descrito adelante, y este compuesto no se traslapa con el alcance de la presente solicitud.



Compuesto 1(a) de JP 2001-19691

Compuesto correspondiente a la
solicitud divisional 04.008.465 A

El sustituyente que corresponde al grupo metilo anterior en los compuestos reivindicados en la presente invención es un anillo de 2-piridinilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de R^9 . Es claro que esta es una diferencia muy notoria”.

3.2.3 Retomando nuevamente a la solicitud en estudio es clara la diferencia entre el compuesto de la presente solicitud y la estructura de los compuestos de la solicitud divisional, es decir, la solicitud divisional posee un sistema de anillo fusionado.

Ahora si se compara los compuestos de D1 con la presente solicitud, se encuentra que la diferencia estructural es aún mucho mayor que si se compara la estructura de D1 con la divisional.

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 04.008.465 A.

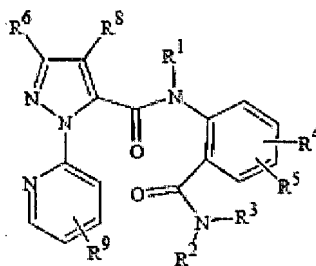


Por lo tanto, es lógico concluir que la presente invención que se relaciona con reivindicaciones de método donde los compuestos involucrados en dicho método poseen una diferencia significativa mayor a los compuestos de D1, cumplen también con el requisito de nivel inventivo y por lo tanto, la solicitud en estudio es patentable, y 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.

Respetuosamente su Despacho comete un error al afirmar en la Resolución 79555 que la presente solicitud carece de nivel inventivo porque D1 presenta estructuras muy cercanas a los compuestos que se presentan en el método de la solicitud y además porque en el estado de la técnica ya eran conocidos los métodos de aplicación a nivel agrícola de composiciones que combaten enfermedades en los cultivos.

En primer lugar, como se demostró anteriormente 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



- 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 artropodicamente 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.

Se reitera que la limitación hecha a las especies de 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.

Es claro que a partir del documento D1 JP 2001-19691 y de la referencia general “*Control integrado de plagas en sistemas de producción de cultivos para pequeños agricultores*” no es posible derivar de manera evidente cada una de las variables propuestas por el método de la presente invención.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la presente solicitud de patente no solamente es novedosa como ya lo ha reconocido su Despacho sino que también es inventiva.



3.3 Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

Aunque compartimos la opinión de su Despacho en cuanto a que el otorgamiento de una patente equivalente a la presente solicitud Colombiana por otras Oficinas no obliga a su Despacho a actuar de la misma forma, no debe desatenderse el hecho de que varias Oficinas de patentes en el mundo hayan reconocido la novedad y el nivel inventivo de solicitudes equivalentes a la solicitud Colombiana No. 04.008.465.

De hecho, la concesión de las solicitudes correspondientes en otros países del mundo, resulta de gran importancia ya que este hecho ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se establece que la Oficina Nacional competente podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto de las solicitudes extranjeras correspondientes. En este sentido, de acuerdo con dicho Artículo 46, la Oficina Nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, como es el caso de las solicitudes concedidas en el extranjero.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la independencia que posee la *SIC* para juzgar la patentabilidad de una invención, se refiere más a las excepciones de patentabilidad que lógicamente pueden variar o a las causales de nulidad o cancelación, respecto de las cuales cada país puede tener su propio criterio. Sin embargo, tratándose de la apreciación de novedad y nivel inventivo, como el discutido en este caso, los cuales son requisitos *sine qua non* de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían mucho de legislación a legislación, y que una apreciación positiva acerca de la existencia de dichos requisitos por parte varias Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial, sí constituye un indicio más que razonable de que la solicitud es patentable.

En la siguiente tabla No. 1 se muestra algunos de los países que han otorgado esta invención alrededor del mundo:

País	Número de patente
Australia	AU 2002355951



Chile	46068
China	100425607
India	213274
Japón	3689817
Nueva Zelanda	530442
La Federación Rusa	2262231

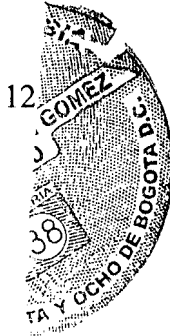
Al demostrarse que la Resolución No. 79555 del 30 de Diciembre de 2011 fue emitida con base en un análisis erróneo para el requisito de nivel inventivo solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolución No. 79555 y en su lugar se otorgue el título de patente a la invención: “Método para controlar una plaga particular de insectos por medio de la aplicación de compuestos de antranilamida”

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

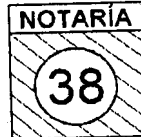
Atentamente,


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281



**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fué presentado personalmente por:



CORREA ORDOÑEZ ALVARO JOSE

quien exhibió la: C.C. 79143366
y Tarjeta Profesional No. 20281

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con
Art 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. 31/01/2012



A2

lpmkiiiooimjm8jm8

**EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.**

