

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

A EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 15 de abril de 2004, con el No. 04 - 34536, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ÁCIDO CARBOXÍLICO α -OXIGENADOS O α -TIOLADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/12845 del 15 de noviembre de 2002.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto 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 las Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad y 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. 10830, notificado el 25 de septiembre de 2009 y Oficio No. 05290, notificado el 23 de abril de 2010, para que se pronunciara sobre las observaciones de concisión, unidad de invención y excepción de patentabilidad realizadas al capítulo reivindicatorio, así como sobre las objeciones de novedad y nivel inventivo efectuadas por esta Oficina.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 17 de diciembre de 2009 y el 13 de julio de 2010, la solicitante atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 17 de diciembre de 2009 la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman presentó sustitución de poder a su favor, la cual cumplió los requisitos legales. De igual manera, con el escrito del 13 de julio de 2010, la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fls. 179 a 182), el cual continúa presentando las deficiencias ya notificadas a la solicitante mediante los oficios No. 10830 y No. 05290.

QUINTO: 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

54151

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151
Por la cual se deniega una patente de invención

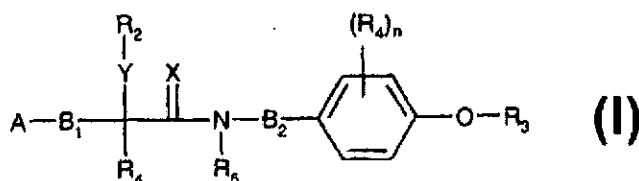
Rad. No. PCT/04-34536

de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los Folios 179 a 182, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un compuesto de fórmula general:



Dicha fórmula incluye sus isómeros ópticos y mezclas de tales isómeros, en donde A es fenilo opcionalmente sustituido por los sustituyentes indicados en el Fl. 179; X es oxígeno o azufre; Y es oxígeno o azufre; R1, R2, R4 y R5 tienen los significados indicados en el Fl. 179; B1 y B2 tienen los significados indicados en el Fl. 179.

El problema planteado en la presente solicitud es la prevención de infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos.

6.2 Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 16 de noviembre de 2001, que corresponde a la solicitud del Reino Unido No. 0127556.9.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 184 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5415.1
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO94/29267	ARYLACETAMIDES, PROCESS FOR THEIR PREPARATION, COMPOSITIONS CONTAINING THEM AND THEIR USE AS FUNGICIDES	22-12-1994

6.3. 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.

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

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151

Por la cual se deniega una patente de invención

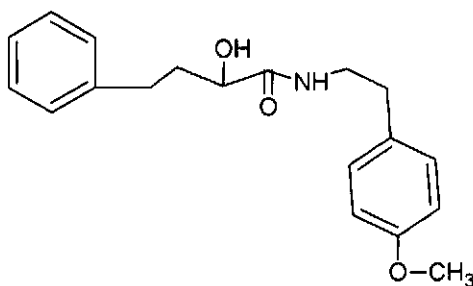
Rad. No. PCT/04-34536

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"¹. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

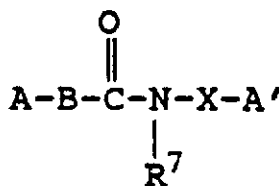
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan 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"².

En el presente caso, el compuesto reivindicado carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

Lo anterior, debido a que el documento D1 ya divulgaba compuestos fungicidas que coinciden con los reivindicados en la solicitud en estudio. En efecto, cuando en la fórmula (I), A es fenilo, X es oxígeno, R³ es metilo, n es 0, B1 es (CH₂)₂ y B2 es CH₂-CH₂, puede representarse el siguiente compuesto:



En D1 se había divulgado el compuesto:



¹ Salvador, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

² Proceso 13-IP-2010

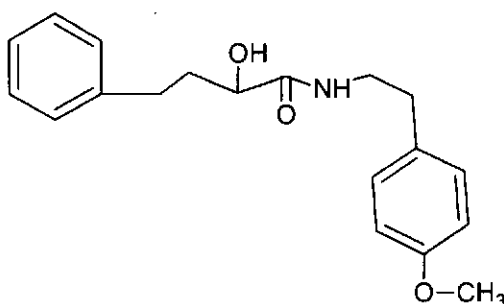
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

Cuando A es fenilo y A' es fenilo opcionalmente sustituido con $-OCH_3$, B es un grupo metileno, que puede ser de tres átomos de carbono, sustituido por un grupo hidroxilo. X es $(CH_2)_2$, R7 es hidrógeno, puede representarse el siguiente compuesto:



Por lo tanto, la fórmula de la solicitud no tiene novedad, puesto que se encuentra divulgada en el estado del arte previo. En consecuencia, no es patentable.

8.4 Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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 recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

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.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica...’. [9]

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 ‘Tal y como lo establece Gómez Segade (...) 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 le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...).[11]’³

Visto lo anterior, se advierte que el compuesto reivindicado, un compuesto de fórmula (I), carece de nivel inventivo porque, a los ojos de una persona normalmente versada en la materia, la obtención de dicho compuesto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

Por otra parte, y a pesar de que ya se demostró que al menos para uno de los compuestos de la solicitud ya se había divulgado un compuesto idéntico en el estado de la técnica, también es preciso indicar que todos los demás compuestos reivindicados en la solicitud estudiada, que pudieran no ser idénticos a los de D1, se derivan de manera evidente de éstos, debido a que los compuestos de la presente solicitud ya tiene todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan

³ PROCESO 110 -IP- 2009
Página 6 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

la actividad fungicida a este tipo de compuestos y, puesto que los compuestos reivindicados no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los compuestos divulgados en D1, no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los reportados en D1, es decir, los compuestos reivindicados carecen de nivel inventivo.

8.5. Sobre la respuesta de la solicitante

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

Con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio, afirma la solicitante que *"el examinador está equivocado, porque en la reivindicación 1 B_1 puede ser $-CR^{10}R^{11}$, donde R^{10} y R^{11} pueden ser hidrógeno y q es 2"* (ver pág. 1 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 174). Sin embargo, si se lee detenidamente la reivindicación 1, cuando R^{10} y R^{11} son C_1-C_4 alquilo, B_1 puede ser también (CCH_3) , (CCH_2CH_3) , $(CCH_2CH_2CH_3)$ o $(CCH_2CH_2CH_2CH_3)$, lo cual no es apropiado desde el punto de vista químico. Por lo tanto, si bien es cierto que B_1 puede ser CH_2-CH_2 , a pesar de las respuestas de la solicitante, el capítulo reivindicatorio carece de claridad.

Por otra parte, la solicitante afirma que en las reivindicaciones 6 y 7 no se está reclamando ningún uso. Lo que se reclama, a juicio de la solicitante, es un método para el control de la proliferación de plagas que se caracteriza por el único paso de aplicar un producto que comprende los compuestos de la presente solicitud (ver pág. 3 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 176). Al respecto, esta Oficina advierte a la solicitante que el método de dichas reivindicaciones es obvio y, por tanto, no tiene nivel inventivo debido a que el experto en la materia aplicaría el compuesto de fórmula (I), que según D1 tiene actividad contra los hongos fitopatógenicos, a las plantas o partes de estas que lo requieran.

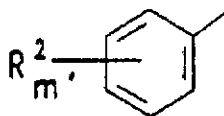
De otro lado, la solicitante menciona que D1 no ofrece ninguna sustitución que permita obtener los compuestos de la presente solicitud (ver pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 177). Sin embargo, en el numeral 8.3 de la presente solicitud (pág. 4), ya se demostró que D1 sí divulga compuestos fungicidas que coinciden con lo reivindicado en la solicitud en estudio. Así mismo, a juicio de la solicitante, el documento D1 menciona que B es un grupo metileno, pero no establece que sea exactamente uno de los grupos de la presente solicitud (ver pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 177). Sin embargo, esta Oficina difiere de esta afirmación toda vez que la anterioridad D1 establece que B es un grupo metileno que tiene un grupo hidroxilo. Un grupo metileno de tres átomos de carbono, como el que reivindica la fórmula (I) de la presente solicitud, se ajusta de manera exacta a la definición de B dada por los autores de D1. En cuanto a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

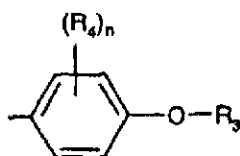
RESOLUCIÓN N° 54151
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536

definición de A' que aparece en la fórmula de D1, este sustituyente puede ser

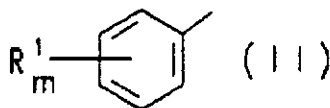


(ver pág. 248 de D1) y R2 puede ser OR3 y R3 puede ser metilo. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de la solicitante en cuanto que ninguna de las definiciones dadas en D1 se ajusta al grupo correspondiente a A1 en la presente solicitud. Es del caso aclarar, que en la solicitud estudiada no se encuentra ningún sustituyente A1 sino sólo A y que el sustituyente A' de D1 no corresponde al sustituyente A de la solicitud estudiada sino al grupo



de la fórmula (I).

Finalmente, el sustituyente A de la anterioridad D1 se define en la página 247 de



dicho documento como donde R1 es opcional y corresponde a los mismos significados de los sustituyentes opcionales de A en la solicitud estudiada. Así las cosas, no tiene fundamento alguno la afirmación de la solicitante respecto a que *"la única forma de obtener los compuestos de la presente solicitud, es interpretando el significado del grupo carbonilo o grupo arilo opcionalmente sustituido y ajustando dicha interpretación a lo reclamado por el solicitante. No hay ninguna sustitución en D1 que permita obtener los mismos compuestos de la presente solicitud."*

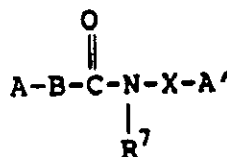
Sólo cabe agragar que durante el examen de novedad no se hizo ninguna interpretación, lo que sucede es que para un técnico de nivel medio que parta de las enseñanzas de D1, un grupo metileno, como se define el sustituyente B en dicho documento, puede tener de 1 a más de 10 átomos de carbono.

En relación con el nivel inventivo, la solicitante afirma que *"ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 comprenden un grupo de enlace o puente equivalente al grupo B1. B1 tiene una longitud de al menos dos átomos de carbono y uno de estos átomos puede ser un heteroátomo"* (ver pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 177). Al respecto, esta Oficina resalta que la solicitante no tiene encuentra la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/04-34536



definición dada en D1 al grupo B de la fórmula , en donde se divulga un grupo metileno con un grupo hidroxilo como sustituyente, es decir, puede ser perfectamente CH₂-CH₂-CHOH, tal como aparece en la fórmula (I) de la solicitud.

Luego, no tiene razón la solicitante al afirmar que “[l]a presencia de un grupo metileno no es simplemente un cambio de sustituyente sino una modificación más sustancial que el que una persona con habilidad ordinaria en la materia estaría dispuesta a realizar” (ver pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 177). Al respecto, esta Oficina considera que una persona con habilidad ordinaria en la materia interpreta que si en D1 se define B como un grupo metileno con un grupo hidroxilo, esto corresponde al grupo B1 de fórmula (I) de la solicitud.

Por último, la solicitante afirma que “la persona con habilidad en la materia quedaría claramente sorprendida al encontrar que los compuestos reclamados en la presente solicitud, tiene propiedades fungicidas excelentes y pueden proporcionar entre 80% y 100% de protección contra las infestaciones de hongos” (ver pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 5290; Fl. 177). Sobre esta afirmación, se debe remitir a la solicitante al documento D1 (ver págs. 246, líneas 14 a 16) en donde se enseña que los compuestos allí divulgados logran un 100% de efectividad fungicida a una concentración de 500 ppm o menos. Por lo tanto, no existe ningún efecto sorprendente en los compuestos de la solicitud estudiada.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ÁCIDO CARBOXÍLICO α-OXIGENADOS O α-TIOLADOS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución la doctora Dilia Rodríguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54151

Por la cual se deniega una patente de invención

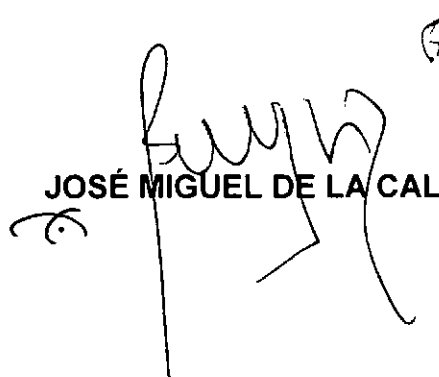
Rad. No. PCT/04-34536

de 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095