

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22796
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 30 del artículo 3º del decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de junio de 2004, bajo el número 04 - 052677, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DELTA¹ (Δ^1) - PIRROLINAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/12259 del 4 de noviembre de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 24 de octubre de 2008 y el 16 de septiembre de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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 de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 251 y 252, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

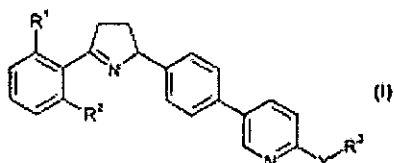
El objeto de la solicitud de patente de invención se refiere a compuestos de fórmula I:

22796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

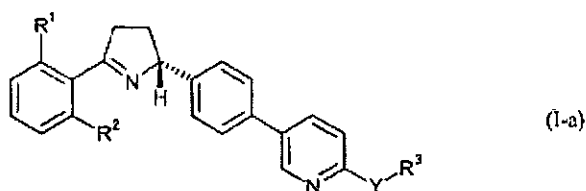
RESOLUCIÓN N° 22796
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677



Donde Y significa oxígeno, R1 significa halógeno o metilo, R2 significa hidrógeno o halógeno y R3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono (reivindicaciones 1 a 7).

Adicionalmente, se reivindican compuestos de formula (I-a), con la configuración (R) (reivindicación 6),



Donde R1, R2 y R3 tienen los significados indicados anteriormente.

Así mismo, consiste en agentes pesticidas que tienen un contenido de, al menos, un compuesto de la fórmula I junto a extendedores y/o productos tensioactivos (reivindicación 7).

La solicitud en estudio proporciona compuestos Δ pirrolinas.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de noviembre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No.101 54 515.0.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 253 y 254 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22796
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677

la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CO03-46657	Delta1-pirrolinas	2004-10-29*

* reivindica prioridad del 2000-12-05.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“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”.

En el presente caso, el documento CO 03-46657 se ha tomado como anterioridad en el presente análisis, pues corresponde a una solicitud nacional cuya prioridad es del 5 de diciembre de 2000, es decir, es anterior a la fecha de presentación de la solicitud que ahora se estudia. Lo anterior, en virtud del artículo 16 de la Decisión 486, tercer párrafo. Cabe agregar, que la solicitud CO 03-46657 fue publicada el 29 de octubre de 2004.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que:

“[...] el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22796
Por la cual se niega una patente de invención

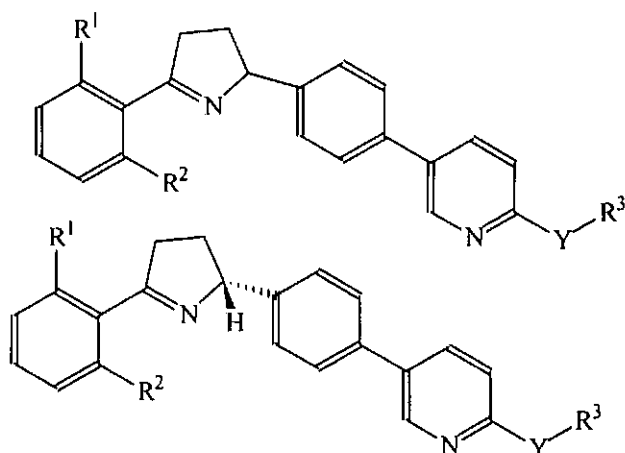
Rad. N° PCT/04-052677

invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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”¹.

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

En efecto, el objeto de la solicitud, comprendido en las reivindicaciones 1 a 6, consiste en compuestos de fórmula I y I-a.



I

I-a

Donde Y significa oxígeno, R1 significa halógeno o metilo, R2 significa hidrógeno o halógeno y R3 significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono.

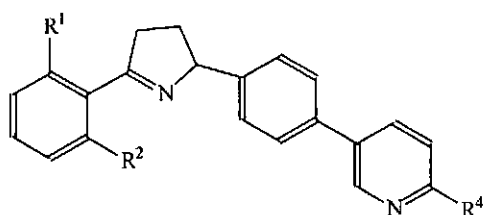
Por su parte, la anterioridad D1 divulga compuestos del tipo de las Δ-pirrolinas, así las cosas y tal como se observa, el objeto de la solicitud carece de novedad.

¹ Proceso 105-IP-2008

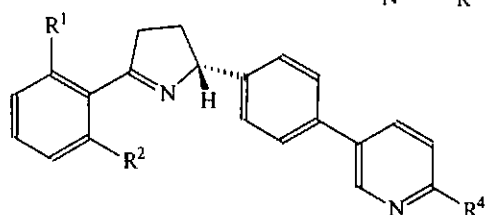
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22796
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677



I-b



I-g

Estos compuestos divulgados en D1, corresponden a los compuestos de la solicitud en estudio cuando:

R⁴ significa cicloalcoxi o cicloalquilalcoxi, dado que para los compuestos de la solicitud en estudio R³ significa cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo con 3 a 6 átomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 átomos de carbono, grupo que unido a "Y", que significa oxígeno, forma el radical cicloalquiloxi o cicloalquilalcoxi, correspondiente a R⁴.

Además como se puede observar, de acuerdo con la fórmula 1-g, en dicho documento igualmente se revelan los correspondientes isómeros (R) de los compuestos de fórmula I. Por lo demás, R¹ y R² tienen los mismos significados en D1 y en los compuestos de la solicitud en estudio, compuestos que presentan la misma actividad pesticida

Por lo tanto y tal como se puede observar en la comparación de las estructuras correspondientes, los compuestos de la solicitud en estudio (fórmulas I y I-a) se encuentran comprendidos en el estado de la técnica (ver D1, capítulo descriptivo y reivindicaciones 1, 18, 19. Fls. 229 a 265).

Con relación a la reivindicación 7, D1 revela igualmente agentes pesticidas de compuestos de fórmula I que comprenden extendedores y productos tensioactivos.

Así las cosas, D1 divulga los compuestos reivindicados en la presente solicitud, afectando la novedad de la misma, razón por la cual la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2.2796
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante afirma que, "se ha eliminado el alquilo con 1 a 4 átomos de carbono dentro de la definición de R3, de esta manera, dicho radical solamente incluye los grupos cicloalcoxi que forman junto con 'Y' la porción Y-R3. La definición de dicha porción Y-R3: cicloalcoxi o cicloalquil-alcoxi no está revelada en D1 y por lo tanto, no puede ser considerado un documento capaz de afectar la novedad de la presente solicitud" (Fl. 249).

Al respecto, cabe reiterar que la solicitud carece de novedad, teniendo en cuenta que los compuestos reivindicados se encuentran divulgados en D1, al señalar claramente éste documento, que el radical R4, correspondiente a la porción "Y-R3" de los compuestos de la solicitud, pueden ser cicloalquiloxi o cicloalquilalcoxi.

Por su parte, el nuevo capítulo reivindicatorio reclama como nuevos e inventivos los compuestos de fórmula I, los cuales son conocidos en el estado de la técnica. Tal como se señaló, D1 divulga compuestos de fórmula I, composiciones y uso de los mismos, idénticos a los de la solicitud en estudio.

Finalmente, argumenta el solicitante que desea expresar su "desacuerdo con el argumento del Examinador según el cual el Manual Andino de Patentes no es vinculante para ese Despacho por cuanto el mismo ha sido usado para sustentar sus argumentos y decisiones en otros asuntos".

Al respecto cabe señalar, que el Manual Andino de Patentes, como la Oficina ha sostenido, no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Es decir, las sugerencias del Manual Andino de Patentes no constituyen normatividad vinculante para la valoración de dichas solicitudes. Por lo demás, la regulación obligante en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus disposiciones complementarias.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DELTA¹ (Δ^1) - PIRROLINAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° ^{Nº} 22796

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-052677

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los **29 ABR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.


202067