

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 1 8 6
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de julio de 2004, bajo el número 04 - 062818, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCICLICO CONDENSADO, HERBICIDA, QUE CONSTIENE EL MISMO Y METODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP03/00244 del 15 de enero de 2003.

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 el solicitante mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2008, informó el cambio de nombre de Sumitomo Chemical Takeda Agro Company, Limited, a Sumitomo Chemical Company, Limited, el cual reúne los requisitos legales.

CUARTO: 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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 27 de agosto de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEXTO: 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."

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 298, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

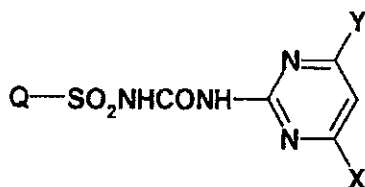
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 218,61
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, se refiere a un compuesto herbicida de fórmula:



El problema técnico planteado en la solicitud radica en la necesidad de herbicidas que posean un efecto satisfactorio sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilurea.

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 18 de enero de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud JP No. 2002-10246. Adicionalmente, se reivindicó la prioridad JP No. 2002-219786, del 29 de julio de 2002.

Las prioridades fueron tenidas en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 306 del expediente el 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 las prioridades invocadas y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5017212	Sulfonylurea compounds and herbicidal use	1991-05-21

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 1 8 6
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

"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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado 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.

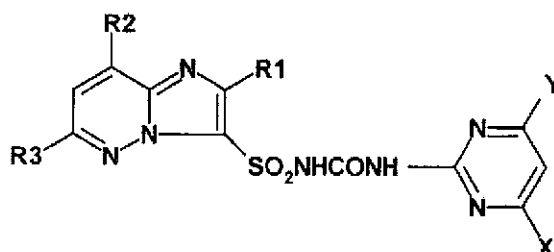
"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"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'. 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, entendiéndose 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 carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

La solicitud de patente en estudio presenta un derivado de sulfonilurea de la siguiente fórmula:



Por su parte, el documento D1 divulga sulfonilureas de la siguiente fórmula y su

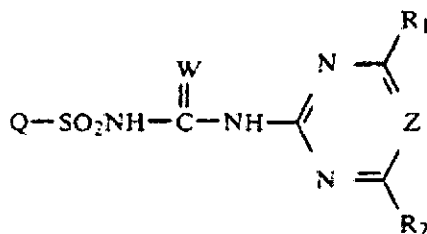
¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 1 8 6
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

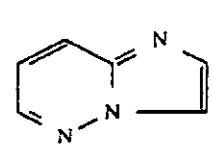
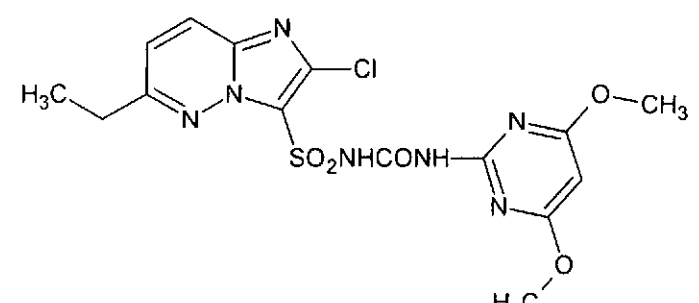
uso como herbicidas:



Al comparar los compuestos de esta solicitud, con los compuestos divulgados en D1 se observa que son equivalentes. Es decir, al reemplazar los diferentes significados de los sustituyentes de la solicitud y realizar el mismo ejercicio con la materia divulgada en D1, se llega a estructuras idénticas.

A continuación se mostrara un ejemplo para evidenciar la equivalencia de las estructuras.

Tabla a.

Cuando en la solicitud	Cuando en D1 ó D2
X = Y = -OCH ₃	R ₁ = R ₂ = -OCH ₃
R1 = halógeno	Z = CH
R3 = etilo	W = O
R2 = H	Q = anillo heterocíclico fusionado sustituido por halógeno y alquilo: por ejemplo:
	
Se obtiene la misma estructura	
	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 1 8 6

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

En consecuencia, la reivindicación independiente 1 y sus reivindicaciones dependientes carecen de novedad, teniendo en cuenta que su materia se encuentra previamente divulgada en D1.

De otro lado, el herbicida contenido en las reivindicaciones 3 y 4 también carece de novedad, a partir de las enseñanzas de D1.

El compuesto de interés se encuentra dentro del alcance de la divulgación de D1 (ver capítulo reivindicatorio de D1). Este documento, divulga el mismo sistema de anillos fusionados con tres átomos de nitrógeno distribuidos de la misma forma que el derivado de esta solicitud. Además, enseña que ese radical puede ser sustituido bien sea por átomos de halógeno y radicales alquilo, entre otras posibilidades.

En consecuencia el derivado de esta solicitud es solo una selección de una divulgación más amplia.

Así las cosas, es claro que el objeto solicitado no presenta ninguna ventaja o efecto novedoso con respecto al estado del arte, razón por la cual no cumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante indica que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio es nueva respecto a D1, debido a que dicho documento no divulga específicamente el compuesto reclamado.

Al respecto cabe recordar, que una invención es nueva cuando no esté comprendida en el estado del arte (artículo 16 de la Decisión 486). Así las cosas, en el caso particular la invención no es nueva, ya que, tal como se demostró anteriormente, el compuesto de interés ya estaba comprendido dentro del alcance del documento D1 (ver capítulo reivindicatorio de D1).

La selección específica de un subgrupo a partir de un conjunto mayor no se considera nueva, puesto que se trata simplemente de separar una parte de la materia, de un total ya conocido.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 2 1 8 6
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-062818

RESUELVE

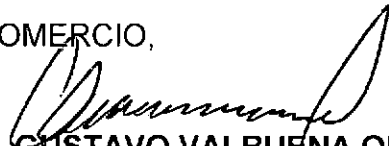
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCICLICO CONDENSADO, HERBICIDA, QUE CONSTIENE EL MISMO Y METODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 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 **30 NOV. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá D.C.

202067