

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45, del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 62186 del 30 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCICLICO CONDENSADO, HERBICIDA, QUE CONTIENE EL MISMO Y METODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de diciembre de 2009, bajo el número 04 062818 00011 0000, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Sumitomo Chemical Takeda Agro Company, Limited, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que revoque la mencionada providencia y en su lugar "se otorgue la respectiva patenté para el compuesto reivindicado en las reivindicaciones 1 a 4...".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Argumenta la recurrente:

"Como argumenté con anterioridad en el trámite de ésta solicitud de patente, el compuesto de la presente invención en el cual R3 es un grupo alquilo C₂₋₄ opcionalmente halogenado o un grupo cicloalquilo inferior alquilado inferior no se divulga específicamente en D1 (US5017212) y por lo tanto dicho documento no puede afectar la novedad de las reivindicaciones 1 a 4.

Teniendo en cuenta que el Manual para el examen de solicitudes de patentes de Invención no es un marco normativo pero sí una guía para la evaluación de solicitudes de patente preparado con base en la normativa Andina y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, pongo de presente que en la página 71 el mencionado manual establece en cuanto a novedad que:

'Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general.'

'Si una fórmula tiene substituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un substituyente carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo substituyente y el que todas las alternativas para este substituyente estén listadas es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad' (subrayado fuera de texto)

De lo anterior se puede establecer claramente que la selección hecha en la presente invención no se ve afectada en su novedad ya que la fórmula general enseñada por D1 no destruye la novedad del compuesto específico aquí reivindicado.

Adicionalmente, llamo la atención de su Despacho sobre el hecho que la novedad de las reivindicaciones originales 6 a 8 fue reconocida por la Autoridad Encargada de la Búsqueda Internacional y que el pliego reivindicatorio modificado que presenté con la respuesta al oficio No. 6102 se limita a los compuestos de conformidad con dichas reivindicaciones. Por lo tanto, respetuosamente solicito a su Despacho tener las conclusiones IPER como un indicio de la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 modificadas.

Adicionalmente, dado el carácter novedoso de la invención vale la pena resaltar que el compuesto reivindicado presenta una actividad herbicida sorprendente cuando se compara con el compuesto D1 (ver tabla adjunta donde se presentan los resultados de un ensayo comparativo).

El ensayo comparativo se realizó de conformidad con la prueba del ejemplo 1 que se describe en la presente solicitud para evaluar los efectos herbicidas sobre malezas sensibles a los herbicidas de sulfurinurea y sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfurinurea. Dicha evaluación se llevó a cabo bajo el criterio de la tabla 6 de la descripción.

Para la comparación se usaron los compuestos No. 194, 193 y 171 de D1, los cuales son los mas cercanos a los compuestos de la presente invención.

De los datos del ensayo comparativo se puede ver claramente que los compuestos de la presente invención muestran una alta actividad herbicida sobre malezas resistentes a los herbicidas de sulfurinurea, mientras que los compuestos de D1 tienen poca o ninguna actividad sobre malezas resistentes a los herbicidas de sulfurinurea o una actividad mucho menor que la que presenta el compuesto de la invención.

[...] los compuestos reivindicados de la presente invención, tal como se limito, no se encuentran específicamente divulgados en el arte previo. Adicionalmente solicito a su Despacho tener en cuenta la sorprendente mejora en la actividad herbicida del compuesto reivindicado la cual se debe a los substituyentes específicos que se emplean en el compuesto y que no había sido sugerida ni divulgada por el documento D1". La recurrente ilustra mediante una fórmula química y una tabla de resultados el ensayo comparativo sobre la actividad herbicida.

Y continúa: "Así entonces, los compuestos de la solicitud sí muestran un fuerte efecto de limpieza sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilúrea que es muy superior al que tendrían los compuestos enseñados por D1".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{NO} 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

Por su parte, el artículo 16 de la Decisión 486 señala: "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."

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un novedoso compuesto de sulfonilurea de heterociclo fusionado a un método para controlar malezas en campos de arroz y un compuesto novedoso de sulfonilurea de heterociclo fusionado. Esta invención se refiere en particular a un herbicida, el cual se aplica sobre plantas de arroz durante o después de la plantación, que posee selectividad extremadamente excelente para esta clase de plantas y muestra un fuerte efecto de limpiezas sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilureas; un método de control de malezas resistentes a herbicidas de sulfonilureas, mediante el uso del mismo y un novedoso compuesto de sulfonilurea de heterociclo fusionado.

Mediante la resolución 62186 del 30 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto, la misma no cumple con el requisito de novedad exigido en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

“Como argumenté con anterioridad en el trámite de ésta solicitud de patente, el compuesto de la presente invención en el cual R3 es un grupo alquilo C₂₋₄ opcionalmente halogenado o un grupo cicloalquilo inferior alquilado inferior no se divulga específicamente en D1 (US5017212) y por lo tanto dicho documento no puede afectar la novedad de las reivindicaciones 1 a 4”.

Respecto a los argumentos de la recurrente este Despacho reitera, que la solicitud estudiada fue afectada por la falta de novedad con respecto a la anterioridad citada como D1, ya que tanto la estructura común como los sustituyentes que se presentan en los compuestos de D1 y en la solicitud, son los mismos. En las figuras 1 y 2, que se presentan a continuación, es posible observar lo siguiente:

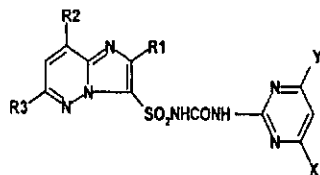


Fig 1. Compuestos solicitud

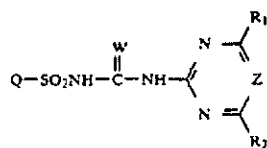
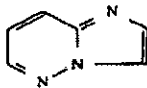
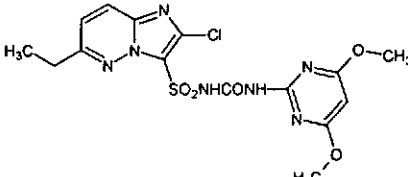


Fig.2. Compuestos D1

Tal como se ilustró en la resolución de negación, la similitud de las estructuras es tal que al realizar las diferentes sustituciones de los radicales es posible obtener los mismos compuestos que se reclaman en la presente solicitud.

A continuación se presenta un cuadro comparativo para demostrar la equivalencia de las estructuras, el cual ya había sido relacionado en la Resolución de negación:

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° 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

Como se vio, la reivindicación 1 carece de novedad a partir de la anterioridad D1, es así, como las reivindicaciones dependientes tampoco presentan alguna característica que le impriman novedad a la solicitud. De igual manera, como se demostró a lo largo de la presente Resolución, el herbicida descrito en las reivindicaciones 3 y 4 no evidencia ninguna diferencia respecto de D1.

Ahora bien, D1 divulga el mismo sistema de anillos fusionados, con tres átomos de nitrógeno distribuidos de la misma forma que el derivado de la solicitud en estudio. Además se indica que ese radical puede ser sustituido por átomos de halógeno y radicales alquilo, entre otras posibilidades.

De lo anterior, es claro que el derivado que se pretende proteger es solo una selección de una divulgación más amplia.

Es así, como a lo largo del trámite administrativo se realizaron comparaciones elemento por elemento respecto de los radicales para los compuestos de la presente solicitud, con lo que se evidenció, que las características técnicas esenciales de los compuestos solicitados, coinciden con las características de los compuestos presentados en D1.

Se reitera, que todos los radicales sustituyentes de los compuestos de la solicitud se encuentran considerados en la anterioridad D1. De esta manera, los compuestos de la solicitud carecen completamente de novedad, ya que ellos se conocían previamente en el estado del arte.

Afirma la recurrente que:

“[...] se puede establecer claramente que la selección hecha en la presente invención no se ve afectada en su novedad ya que la fórmula general enseñada por D1 no destruye la novedad del compuesto específico aquí reivindicado”.

Sobre el particular es de anotar, que para el estudio del presente caso, se tuvo en cuenta que la novedad es un requisito de carácter absoluto, atendiendo también a las características técnicas que contenga la invención y que se encuentran en las reivindicaciones, para lo cual, se reitera, que el estado de la técnica consiste en el conjunto de conocimientos frente al que se va a comparar la invención objeto de estudio. Este conjunto de conocimientos no tiene limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localización geográfica de acuerdo con lo que se encuentra estipulado en el artículo 16 de la norma andina.

Es así, como el estudio se ajustó a las normas vigentes, lo cual se plasmó en el examen de fondo. Allí, se dio respuesta a los argumentos esgrimidos por el solicitante, teniendo en cuenta la comparación de la materia reclamada como nueva e inventiva frente a la del estado de la técnica. Lo anterior, con el fin de garantizar que la invención reclamada sea un aporte técnico real al acervo tecnológico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

Manifiesta la recurrente:

"Adicionalmente, llamo la atención de su Despacho sobre el hecho de que la novedad de las reivindicaciones originales 6 a 8 fue reconocida por la Autoridad Encargada de la Búsqueda Internacional y que el pliego reivindicatorio modificado que presenté con la respuesta al oficio No. 6102 se limita a los compuestos de conformidad con dichas reivindicaciones. Por lo tanto, respetuosamente solicito a su Despacho tener las conclusiones del IPER como un indicio de la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 modificadas".

Es importante aclarar, que en el análisis de patentabilidad se encontraron documentos relevantes que afectan la novedad del objeto estudiado, tal como se demostró durante la actuación administrativa. Asimismo, sobre el examen de patentabilidad realizado por distintas oficinas extranjeras, es importante manifestar que en esta materia rige el principio de la independencia de las patentes, respecto a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008).

Ahora bien, si bien es cierto que los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

Continúa argumentando la recurrente que:

"Adicionalmente, dado el carácter novedoso de la invención vale la pena resaltar que el compuesto reivindicado presenta una actividad herbicida sorprendente cuando se compara con el compuesto del documento D1...

De los datos del ensayo comparativo se puede ver claramente que los compuestos de la presente invención muestran una alta actividad herbicida sobre malezas resistentes a los herbicidas de sulfonilureas mientras que los compuestos de D1 tienen poca o ninguna actividad sobre malezas resistentes a los herbicidas de sulfonilurea o una actividad mucho menor que la que presenta el compuesto de la invención".

Al respecto, este Despacho se permite manifestar que tal como se demostró la presente solicitud carece de novedad, por tanto no resulta procedente realizar un estudio sobre nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 19618

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 062818

para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 62186 del 30 de noviembre de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

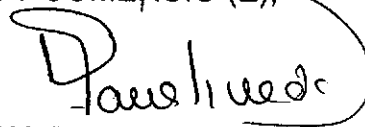
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Sumitomo Chemical Takeda Agro Company, Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

16 ABR. 2010

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 N° 7A-09
Bogotá D. C.

202066