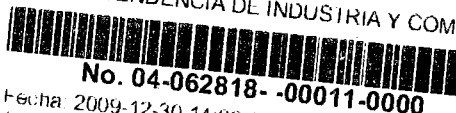


CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 94 A No.7A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-062818- -00011-0000

Fecha 2009-12-30 14:09:26 Dep. 2020 DIR NULVASCRI
Ita 11 PATENTILYII Lve 379 FASENACIONALII
Act 412 REPOSPRESRLCU Folios 6

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. **04.062.818**

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: **COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCÍCLICO FUSIONADO, HERBICIDA QUE CONTIENE EL MISMO Y MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO**

Solicitante: **SUMITIMO CHEMICAL TAKEDA AGRO COMPANY, LIMITED.**

RECURSO DE REPOSICION

1. Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer recurso de reposición (art. 50 C.C.A.) para que se revoque la resolución No. **62186** de 30 de noviembre de 2009, notificada por edicto desfijado el 23 de diciembre de 2009 en su artículo primero, donde se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

2.1 LA RESOLUCION No. 62186

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 62186 por la cual se niega la patente para las reivindicaciones 1 a 4 que fue solicitada el 1 de julio de 2004, para el invento denominado: **COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCÍCLICO FUSIONADO, HERBICIDA QUE CONTIENE EL MISMO Y MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO** y radicada bajo el expediente N° **04.062.818**.



2.2 FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No 62186

Argumenta su despacho en la parte considerativa de la resolución que el objeto de la presente invención carece de novedad porque se trata de materia conocida y divulgada en el estado de la técnica. Adicionalmente, considera que la selección específica de un subgrupo a partir de un conjunto mayor no se considera nueva.

2.3 FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria del artículo segundo de la Resolución No. 62186 del 30 de noviembre de 2009.

2.3.1 Novedad

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 sustituyente estén listadas es 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

312
212

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.

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 (ver tabla adjunta en 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 sulfonilurea y sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilurea. 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 más 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 sulfonilurea, 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.

Solicito entonces a ese Despacho, revocar la resolución No. 62186 toda vez que los compuestos reivindicados de la presente invención, tal y como se limitó, 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 sustituyentes específicos que se emplean en el compuesto y que no había sido sugerida ni divulgada por el documento D1.

El compuesto para el ensayo comparativo sobre actividad herbicida tiene la formula:

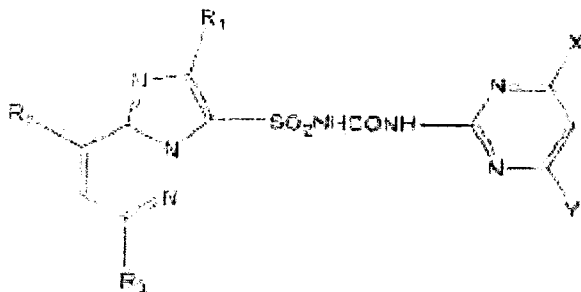


TABLA DE RESULTADOS DEL ENSAYO COMPARATIVO SOBRE ACTIVIDAD HERBICIDA DE LOS COMPUESTOS DE D1 (US5017212) Y LOS COMPUESTOS DE LA INVENCIÓN

	Compuesto No.	R1	R2	R3	X	Y	S Scirpus juncoides var. ohwianus	S Lindernia procumbens (Krock) Philcox	S Lindernia dubia subsp. Major pennell	R Scirpus juncoides var. ohwianus	R Lindernia procumbens (Krock) Philcox	R Lindernia dubia subsp. Major pennell
Compuesto de la presente invención	36	CH ₃	H	n-C3H7	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	37	Cl	H	C2H5	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	38	Cl	H	n-C3H7	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	39	CH ₃	H	i-C3H7	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	40	Cl	H	i-C3H7	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	41	Cl	H	n-C4H9	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	44	Cl	H	ciclo-Pr	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
	46	F	H	n-C3H7	OCH3	OCH3	5	5	5	5	5	5
Compuestos de D1 (US5017212)	194	Cl	H	CH ₃	OCH3	OCH3	5	5	5	0	0	0
	193	Cl	H	H	OCH3	OCH3	5	5	5	0	0	0
	171	CH ₃	H	CH ₃	OCH3	OCH3	5	5	5	1	0	0

S: sensible a herbicidas de sulfonilurea R: resistente a herbicidas de sulfonilurea

INDICE	EFFECTO	GRAGO DE SUPRESION (%)
0	Ninguno	0
1	Muy ligero	1 – 20
2	Ligero	21 – 40
3	Moderado	41 – 60
4	Alto	61- 80
5	excelente	81- 100

37313

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.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolución impugnada.

3. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque la Resolución No. 62186 en cuanto dicha resolución niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 4 de solicitud de la referencia.
- b) Que se otorgue la respectiva patente para el compuesto reivindicado en las reivindicaciones 1 a 4 del invento denominado:

**COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCÍCLICO FUSIONADO, HERBICIDA
QUE CONTIENE EL MISMO Y MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL
MISMO**

4. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome
Chuo-Ku
Tokyo
Japón

5. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales:

Las copias del expediente que reposa en sus archivos.

315

6. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la calle 94A No. 7A-09,
teléfono 7560770

Del Señor Superintendente,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 del Cons. Sup. de la Judicatura

Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C. 30 DIC. 2009

DEPARTAMENTO DE PATENTES/ PATENTES/P1084/Recurso

El presente documento es una copia de la original que se encuentra en el expediente No. 3005.310.08
Bogotá, D.C. 30 DIC. 2009
Cristina Zumbel Rodríguez



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 petitionario 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:

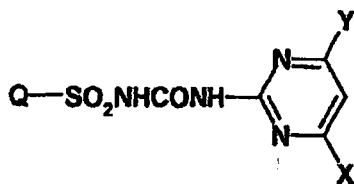
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6 2 1 8 6
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº 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.

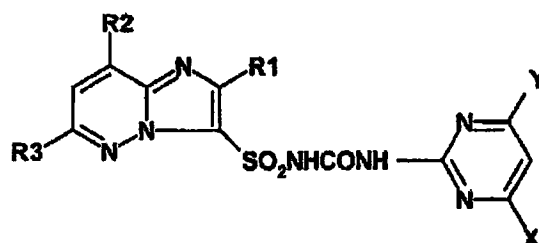
"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"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, 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 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

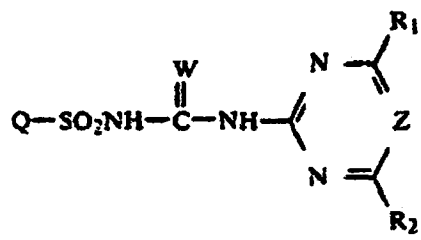
319
319

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

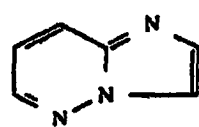
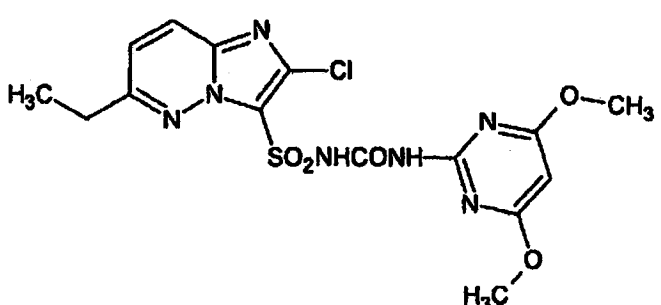
uso como herbicidas:



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

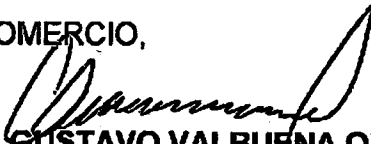
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTO DE SULFONILUREA DE HETEROCICLICO CONDENSADO, HERBICIDA, QUE CONSTIENE EL MISMO Y METODO PARA CONTROLAR MALEZA CON EL MISMO".

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

322

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA**

322

		COMO CONTINUAR LA CONSULTA 	
RESOLUCION 62186 de fecha 30/11/2009			
Establece Notificar a:	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA		
Con notificación directamente a:	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA		
Vinculación del Notificado al Asunto :	APODERADO		
Presentó Recurso :	SI en Fecha 30/12/2009		
Notificación :	POR LISTADO ≈ Listado No. : 214, Consecutivo No. 27895 del Año 2009 • NOTIFICAR		
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) :	FIJADO el: 10/12/2009 y DESFIJADO el 23/12/2009		
Fecha de Notificación :	23/12/2009 (dd/mm/aaaa)		
Forma de Comunicar la Notificación :	LOCAL		
Fecha V/miento Notificación Personal:	09/12/2009 (dd/mm/aaaa)		
Fecha de Ejecutoria Individual :			
Despacho Comisorio:			
Renuncia a Término:			
Estado General de la providencia • RESOLUCION 62186 de fecha 30/11/2009 • (en fecha:2010-01-18 16:45:48.000)			
Povidencia Recurrída	SI		
Fecha de Notificación	23/12/2009 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema		
Fecha de Ejecutoria			
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)			
CALLE 94 A NO. 7 A-09 de la ciudad de BOGOTA D.C. , Procesada en fecha 30/11/2009			
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2009-12-01 08:00:00			
		Salir	

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

Radicación N° 04-62818

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, contra lo que dicta la Resolución N° 62186 de donde se niega el otorgamiento de Patente de Invención, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados:

- 1.1. Descripción: Folios: 127 a 223.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 224 a 227.
- 1.3. Prioridad: Enero 18 del 2002, Japón, No solicitud JP 2002-10246.
Julio 29 del 2002, Japón, No. Solicitud JP 2002-219786

2. Objeto de invención:

Titulo de la solicitud: "Compuesto de sulfonilurea de heterociclo condensado, herbicida, que contiene el mismo y método para controlar maleza con el mismo".

El objeto de la presente solicitud se refiere a: "Esta invención 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 plantas de arroz 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".

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC: A01N 47/36.

3. Fundamentos del Recurso

3.1. Novedad.

El solicitante en su recurso de reposición presenta varios argumentos que tratan acerca de diversos tópicos referentes a la afectación realizada por novedad de la solicitud presentada. La respuesta por parte de esta oficina a cada uno de los tópicos consignados por el solicitante en el recurso de reposición se presenta en los numerales 3.1.1 a 3.1.5.

3.1.1. Afectación por novedad con la anterioridad D1 (US5017212)

El señor memorialista presenta lo siguiente: "Como argumenté con anterioridad en el trámite de ésta solicitud de patente, el compuesto de la presente invención en el cual R_3 es un grupo alquilo C_{2-4} opcionalmente halogenado o un grupo cicloalquilo inferior alquilado inferior no se divulga específicamente en D1 (US 5017212) y por lo tanto dicho documento no puede afectar la novedad de las reivindicaciones 1 a 4".

A este respecto la oficina considera lo siguiente: 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 presentados en D1 y en la solicitud, son los mismos. En las figuras 1 y 2, se presentan las estructuras generales de los compuestos de la solicitud y de los compuestos de la anterioridad D1.

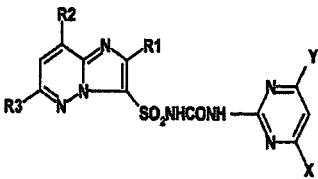


Fig 1. Compuestos solicitud

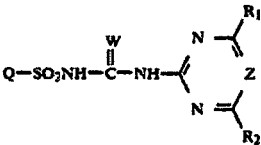


Fig.2. Compuestos D1

Tal como se había ilustrado en la resolución de negación de esta solicitud la similitud de las estructuras es tal que al realizar las diferentes sustituciones de los radicales es posible obtener los mismos compuestos. De esta manera, se vuelve a presentar el ejemplo citado en la resolución de negación:

Cuando en la solicitud	Cuando en D1
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	

En consecuencia la reivindicación 1 carece de novedad a partir de D1 y las reivindicaciones dependientes también, una vez que no presentan alguna otra característica que las pudiera hacer nuevas. El herbicida de las reivindicaciones 3 y 4 también carece de novedad a partir de D1 (capítulo reivindicatorio).

El compuesto de interés se encuentra dentro del alcance de la divulgación de D1 ya que en D1 se divulga el mismo sistema de anillos fusionados, con tres átomos de nitrógeno distribuidos de la misma forma que el derivado de esta solicitud. Además se indica 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.

De acuerdo a las consideraciones anteriormente realizadas, es posible establecer que los compuestos presentados en la solicitud se encuentran considerados en la anterioridad D1; por este hecho se establece que los compuestos de la solicitud carecen de novedad frente a los compuestos presentados en la anterioridad D1.

En los conceptos emitidos por esta oficina se establecieron las comparaciones pertinentes (elemento por elemento) de los radicales que se presentaban en la anterioridad D1 con respecto a los radicales presentados para los compuestos de la solicitud. De esta manera, se realizaron las comparaciones pertinentes de todas las características técnicas esenciales de los compuestos de la invención con respecto a las características de los compuestos presentados en D1; encontrando que eran las mismas.

Esta oficina desea hacer claridad con respecto al análisis de novedad realizado para los compuestos de la solicitud ya que no necesariamente el compuesto de la anterioridad debe ser exactamente igual al compuesto de la solicitud para que éste carezca de novedad. De tal manera, el Manual Andino de Patentes (pag. 64) cita conceptos tomados de la normatividad europea, (Art.52 (19 y 54 EPC), entre los que define: "Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia".

Por lo tanto, en la anterioridad D1 se presentan los radicales de tal manera que es posible realizar las sustituciones pertinentes y obtener los compuestos que se presentan en la solicitud. De esta manera, los compuestos de la solicitud carecen completamente de novedad ya que ellos se conocían previamente en el estado del arte.

Adicionalmente, el hecho de que la materia técnica reclamada en la solicitud en estudio no se encuentre *expressis verbis*, o de manera fotográfica es cuando se está haciendo comparación de plagio de obras literarias, lo cual corresponde al campo de derechos de autor, aquí se realiza comparaciones de carácter tecnológico y la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad, no requiere ser totalmente literal; basta con que una persona técnicamente capacitada que estudia la solicitud encuentre, en la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención para determinar la falta de novedad, tal como es el presente caso.

Tal como se ha ilustrado en los apartados anteriores la pretendida invención está totalmente comprendida en la anterioridad, de tal suerte que si erróneamente se concediera una patente para la materia aquí reclamada, se concedería materia comprendida en D1.

3.1.2. Referencia del Manual Andino de Patentes con respecto a la novedad

El señor memorialista presenta lo siguiente: *"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 patentes 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*

sustituyente esten listadas es 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”.

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”.

Con respecto a lo anterior esta oficina considera lo siguiente: En efecto, para el estudio objetivo del presente caso se tuvo en cuenta que la novedad es un requisito de carácter absoluto, quiere decir esto que la invención NO puede ser “un poco nueva” o “muy nueva” sino que simplemente es nueva o no lo es atiendiendo a las características técnicas de la invención, que son presentadas en las reivindicaciones, que es la materia a proteger. Para lo cual es necesario tener en cuenta que el estado de la técnica consiste en el conjunto de conocimientos contra el que se va a comparar la invención objeto de la solicitud en estudio. Este conjunto de conocimientos no tiene limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localización geográfica, ni en la edad de los mismos, todo esto encuadrado en el Artículo 16 D 486 de la C.A.N. donde se establece que:

“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.”

Teniendo en cuenta lo anotado arriba, se estudio juiciosamente la solicitud ajustado a las normas vigentes y plasmó en los conceptos técnicos de patentabilidad a saber: examen de patentabilidad (Art-45) folios 68-76; examen de fondo definitivo, folios 88-91. En este último se le dio respuesta a los argumentos esgrimidos por el señor memorialista, pero el concepto técnico se centra es en su razón de ser, que es la comparación de la materia reclamada como nueva e inventiva en la solicitud en estudio contra la materia citada del estado de la técnica, con el fin de garantizar que la invención reclamada sea un aporte técnico real al acervo tecnológico, y tal como está en los conceptos técnicos en referencia, no se encontró tal aporte técnico que enriquezca el acervo tecnológico, por lo cual se estableció que no cumple con el requisito exigido en el artículo 16 D 486 de la C.A.N.

La comparación puntual de cómo se realizó la comparación entre el estado de la técnica y la materia reclamada como nueva e inventiva se hará posteriormente a medida de que se den las respuestas a los argumentos que siguen.

3.1.3. Independencia de las oficinas de patentes.

El señor memorialista presenta lo siguiente: “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”.

Con respecto a lo anterior esta oficina considera lo siguiente: Como debe ser del conocimiento del tramitador de patentes, el análisis de patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto en consideración a sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe, por lo que la concesión de una patente en un país no determina su otorgamiento automático en otro, más aún atendiendo al principio de territorialidad mediante el cual los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico (país) en el que se concedieron, siendo autónomo cada país a efectos del examen de patentabilidad de una invención que se someta a su jurisdicción= TERRITORIALIDAD, somos libres e independientes.

Además tal como se cita en el argumento el convenio de Paris, debe ser conocido por el tramitador de patentes: "el principio de independencia de las patentes que está establecido en el artículo 4^{bis} de dicho convenio". :

" Artículo 4 bis (Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países)

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.
- 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.
- 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.
- 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de la prioridad.

B. Independencia de las patentes.

50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas por la misma invención en otros países incluidos los países no miembros.

51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país.

52. La razón en que se funda el principio de independencia de las patentes de invención y el principal argumento a favor de él, es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder o invalidar una patente de invención en un determinado país sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurídico diferente de otros países.

3.1.4. Actividad herbicida sorprendente del compuesto de la solicitud frente al compuesto de la anterioridad D1.

El señor memorialista presenta lo siguiente *"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 (ver tabla adjunta donde representan 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 sulfonilurea y sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilurea. 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 más 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 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".

Con respecto a lo anterior esta oficina considera lo siguiente: Como debe ser conocido por el señor memorialista una solicitud que no tiene novedad obviamente no posee nivel inventivo y argumentar sobre el nivel inventivo de una pretendida invención que no es nueva, es un absurdo.

3.1.5. Solicitud de revocatoria de la Resolución 62168.

El señor memorialista presenta lo siguiente: *"Solicito entonces a ese Despacho, revocar la resolución No. 62186 toda vez que los compuestos reivindicados de la presente invención tal y como se limitó, 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 debe a los sustituyentes específicos que se emplean en el compuesto y que no había sido sugerida ni divulgada por el documento D1*

Así entonces, los compuestos de la solicitud si muestran un fuerte efecto de limpieza sobre malezas resistentes a herbicidas de sulfonilureas que es muy superior al que tendrían los compuestos enseñados por D1.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolución impugnada".

Con respecto a lo anterior esta oficina considera lo siguiente: Teniendo en cuenta todo el análisis anterior, se ratifica lo dicho en la resolución N°62186, folios 316 a 321 mediante el cual se concluye que el objeto de la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por lo tanto se recomienda negar el privilegio solicitado.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TÉCNICO No. 543	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202064
------------------------------------	--