

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de febrero de 2005, con el No. 05 - 011651, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BAYER CROPS SCIENCE AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS ESPIROCICLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUBSTITUIDOS COMO AGENTES PESTICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/006980 del 1 de julio 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 realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. 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 solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 20 de noviembre de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un 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 nuevas reivindicaciones 1 a 4, contenidas en los folios 258 a 262, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

28656

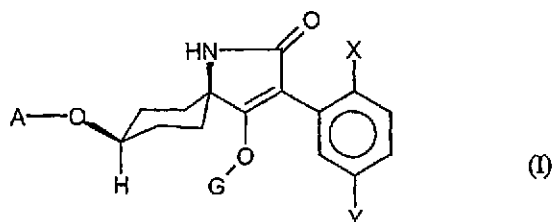
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

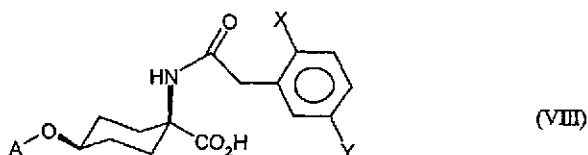
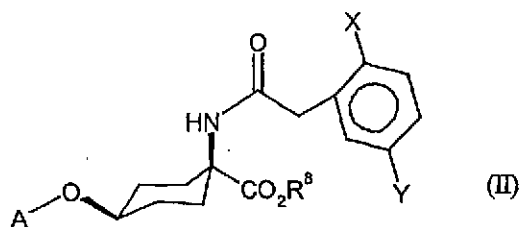
6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a compuestos de fórmula (I):



En la que X, Y, A, G, M, R1 y R2 tienen los significados indicados en el folios 258 del expediente.

También se reivindican compuestos de las fórmulas (II) y (VIII):



6.2 Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 102 31 333.4.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 264 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1 (antes D3)	WO 98/05638	2- and 2,5 substituted phenylsketoenols	1998-02-12
D2	WO 01/74770	C2-Phenyl-substituted cyclic keto-enols	2001-10-11

6.3. 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 conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 286.561

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

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:

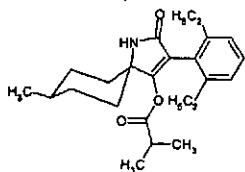
'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica...'. [9]

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]'

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

En efecto, la anterioridad D2 divulga un compuesto de fórmula:



(Véase página 157 de D2).

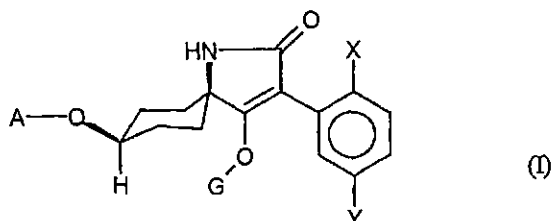
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656

Por la cual se deniega una patente de invención

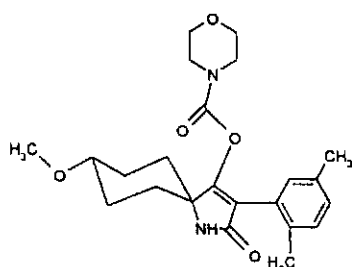
Rad. PCT/05-011651

Al comparar este compuesto con el compuesto de fórmula (I) reivindicado,



las diferencias residen en el sustituyente O-A y G. No obstante, O-CH₃ (alcoxi), en la solicitud estudiada y CH₃ (metilo), en D2 pueden llegar a ser equivalentes, ya que en la propia solicitud los sustituyentes X e Y pueden ser indiferentemente alquilo o alcoxi. Además, en el mismo documento D2 se habían sugerido significados para los sustituyentes del anillo de hexano muy cercanos a O-A, como el grupo metilo y coincidentes para el caso del sustituyente que corresponde al sustituyente G en la fórmula I de la solicitud, ya que G puede ser hidrógeno o incluso un grupo OC(CH₃)₂, como el que aparece en D2.

Por su parte, en la anterioridad D1 (antes D3) se había divulgado un compuesto de la fórmula:



Fórmula en la cual el sustituyente O-CH₃ del hexano equivale a O-A en la solicitud. X e Y de la fórmula (I) de la solicitud coinciden con los sustituyentes del compuesto divulgado en D1. La diferencia reside en el significado de G, sin embargo en D2 se sugiere tal significado.

Es decir, a partir de las enseñanzas de D1 y D2 un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud. La configuración cis o trans o mezcla racémica del hexano en la fórmula (I) de la solicitud existe de manera independiente como una posibilidad real desde hace mucho tiempo, desde cuando se dilucidaron las propiedades químicas de los isómeros cis y trans de los cicloalcanos.

Por lo tanto, usar la configuración cis o la configuración trans o la mezcla

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 286561

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

racémica es parte del conocimiento básico de un técnico medianamente versado en la materia. Es decir, un técnico medianamente versado en la materia sabe que los cicloalcanos presentan isomería cis y trans y la separación de dichos isómeros se realiza regularmente mediante procesos conocidos que no representan un salto cualitativo en la técnica. La actividad de los compuestos mostrados del estado de la técnica es cualitativamente igual a la de los reivindicados en la solicitud estudiada.

En consecuencia, los compuestos reivindicados en la presente solicitud carecen de nivel inventivo, razón por la cual no cumplen con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

El solicitante argumente que *"en el presente caso, el documento D3 [ahora D1] revela compuestos de fórmula (I) en forma de mezclas de isómeros cis/trans con proporciones variables de dichos isómeros, mientras que los compuestos de la presente solicitud son isómeros cis puros. En D3 se menciona que los compuestos de fórmula (XXIa) en los cuales A y B forman un anillo, se obtienen de manera general por medio de la síntesis Bucherer-Bergs o de la síntesis Strecker. De acuerdo con las condiciones de la síntesis Bucherer-Bergs, se obtienen principalmente isómeros-β, esto significa que hay un excedente de cis-isómeros pero no de la forma cis-pura. 'Principalmente' en este contexto significa que el contenido de cis-isómero es mayor al 50%. Por el contrario, la presente solicitud revela un 100% de cis-isómero. A este respecto, es relevante poner de presente que una persona medianamente versada en la materia sabe que la revelación de una mezcla de isómeros no anticipa la forma de isómero pura"*.

Al respecto, cabe mencionar que la obtención de un 100% de isómero cis no representa un salto cualitativo en la técnica, porque para un técnico medianamente versado en la materia ya eran conocidos los métodos físico-químicos de separación y purificación de estos isómeros. A diferencia de lo afirmado por la solicitante, relacionado con que una persona medianamente versada en la materia sabe que la revelación de una mezcla de isómeros no anticipa la forma de isómero pura, es preciso puntualizar que es previamente conocido que las formas cis y trans del ciclohexano pueden separarse, de manera tal que ello no implica un reto tecnológico alguno. Esto se confirma en la misma solicitud en estudio cuando se explica que *"se separan las mezclas de isómeros cis/trans...con procesos de separación físicos tal como por ejemplo mediante*

Página 6 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

cromatografía en columna o cristalización fraccionada", además no se dan mayores detalles sobre alguna nueva tecnología para separar y purificar los isómeros cis, porque de antemano se sabía que dicha purificación ya era conocida en el estado de la técnica.

El solicitante señala que *"la persona medianamente versada en la materia sabe que el comportamiento químico y físico de una mezcla cis/trans es completamente diferente al de una forma cis-pura"*.

Cabe indicar, que no es lo mismo una mezcla racémica cis/trans a un isómero puro cis o un isómero puro trans. De lo que se trata aquí, es que un técnico medio en la materia sabe que si una sustancia contiene un cicloalcano con sustituyentes deben existir necesariamente isómeros y ese técnico sabe como aislarlos. Luego, independientemente de las propiedades físicas y químicas, el técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

El solicitante anota que *"la actividad biológica del compuesto cis-puro es superior"*, lo cual se comparte siempre que no se pierda de vista que se pueden obtener resultados cuantitativamente mejores más no cualitativamente mejores, luego una mejora numérica no es un salto cualitativo en la técnica.

Adicionalmente, el solicitante informa que las solicitudes equivalentes a la presente solicitud fueron concedidas en Australia, Canadá, China, Egipto, India, Rusia y Sudáfrica.

Al respecto es necesario traer a colación los principios de territorialidad y de autonomía que rigen en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio significa que: *"cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta"*².

² Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de paris, el Dr. Guillermo Cabanellas.
Página 7 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

"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 y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina".

De acuerdo con lo anterior, se considera que cada oficina de patentes es autónoma al realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual la concesión de un derecho de patente de invención en un país determinado no implica el otorgamiento automático en otro país, ni sugiere el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada.

De otro lado, es preciso resaltar que el solicitante en algunos de sus argumentos trajo a colación apartes del Manual Andino de Patentes. Sobre el particular, la Superintendencia ha sostenido que dicho manual 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. 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 normas complementarias.

Finalmente, el solicitante señala que *"en caso de que se considere necesaria cualquier aclaración a este respecto y conforme al artículo 45 de la Decisión 486, solicitamos la expedición de una nueva acción oficial para atenderla".*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 28656
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-011651

Al respecto es preciso decir, que en el presente caso no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a que ya se dio oportunidad al solicitante de controvertir las objeciones formuladas y existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso en el numeral 6.3. de la presente resolución.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del 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 ESPIROCICLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUBSTITUIDOS COMO AGENTES PESTICIDAS".

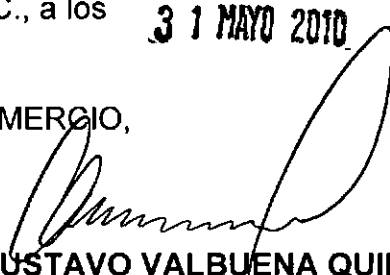
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de BAYER CROPSOURCE AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, 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

31 MAYO 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4ª No. 72 - 35.
Bogotá D.C.

202067

Página 9 de 9