

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32788
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/05-066876

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de julio de 2005, con el No. 05 - 066876, por el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de BAYER CROPSCIENCE GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE BENZOILO SUSTITUIDOS COMO HERBICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/014129 del 12 de diciembre 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 3 de abril de 2008, informó el cambio de razón social de Bayer CropScience GmbH a Bayer CropScience AG., el cual se encontró que reúne los requisitos legales.

CUARTO: 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 mediante Oficio No. 10924, notificado el 29 de agosto de 2008, Oficio No. 715, notificado el 23 de enero de 2009 y Oficio No. 168, notificado el 8 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 21 de noviembre de 2008, el 16 de abril de 2009 y el 26 de marzo de 2010, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Con la respuesta del 16 de abril de 2009, 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

32788

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32788

Por la cual se deniega una patente de invención

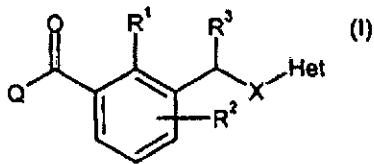
Rad. PCT/05-066876

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en los folios 219 y 220, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

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



Específicamente, las reivindicaciones 1 a 3 consisten en una fórmula general (I) o sus sales, con sus respectivos sustituyentes.

Según el capítulo descriptivo "[e]l invento se refiere al sector técnico de los herbicidas, en particular al de los herbicidas seleccionados entre el conjunto formado por benzoil-ciclohexanodionas y benzoil-pirazoles para la represión selectiva de las malezas y malas hierbas en cultivos de plantas útiles, en particular en cultivos de arroz".

7.2 Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de enero de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 103 01 110.2.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en el folio 237 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32788
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/05-066876

documento WO 02/18331 A1, titulado "HERBICIDAL BENZOYL CYCLOHEXANDIONA", con fecha de publicación del 7 de marzo de 2002, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

7.3. 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 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32788
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-066876

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]¹

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

En efecto, la anterioridad D1 divulga compuestos derivados de benzoilciclohexanodionas, de la fórmula estructural (1). Este documento enseña la estructura básica de los compuestos de fórmula 1, presentados en la solicitud, ya que divulga el grupo 2-(fenilcarbonil) ciclohexano-1,3 diona (figura 1).

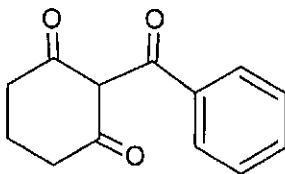


Figura 1

Adicionalmente, las sustituciones presentadas en la solicitud, para el fenilo, coinciden con las sustituciones planteadas por D1, ya que en la solicitud se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32788
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/05-066876

presentan los radicales sustituyentes R1 y R2, los cuales pueden tomar el significado de halógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo y funciones que involucran el grupo sulfonil, al igual que en la anterioridad D1.

Por lo tanto, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, es posible deducir los compuestos que se presentan en la solicitud a partir de las enseñanzas divulgadas en la anterioridad D1.

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

7.4. 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 en su respuesta presenta unos datos biológicos y al respecto argumenta que “[l]os ejemplos comparativos se llevaron a cabo utilizando las mismas condiciones reveladas en la solicitud. Estos ejemplos demuestran que los compuestos acá reivindicados presentan elevada actividad herbicida contra un amplio rango de malezas en relación a los compuestos conocidos en el arte previo (...)”.

Cabe anotar, que ciertamente el solicitante allega una serie de ensayos comparativos entre los compuestos revelados en D1 con respecto a los compuestos más semejantes presentados en la solicitud. Sin embargo, en dichos ensayos, solamente se consideran compuestos que poseen el radical tetrahidrofurano a manera del radical “Het”, sin tener en cuenta las otras opciones de sustitución que se plantean, como son tetrahidropirano y 1,3 dioxano-5-il, Y-S(O)_n como significado de “X”, ni se consideran las otras sustituciones para el radical R2, que no presentan el grupo sulfa. Por lo tanto, dichos ensayos no constituyen evidencia suficiente para establecer que los compuestos de la invención representan un salto cualitativo en el estado de la técnica, razón por la cual la solicitud definitivamente carece de nivel inventivo.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° — 3 2 7 8 8
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-066876

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE BENZOILO SUSTITUIDOS COMO HERBICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de BAYER CROPSCIENCE 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 **25 JUN 2010**
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá D.C.

202067