

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-196473

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de octubre de 2012, con el N° 12-196473-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN PESTICIDA Y SU USO" que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/002414 del 25 de abril de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 657 del 30 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 17327, notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-196473-00003-0000 del 09 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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."

SEXTO: Que tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 3 a 5, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, porque aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'método', en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987

Por la cual se deniega una patente de invención

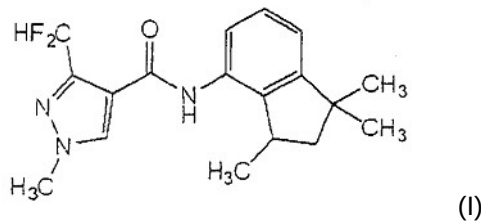
Rad. PCT/12-196473

realidad está(n) referida(s) al uso de la composición plaguicida definida en la reivindicación 1. Nótese que la(s) reivindicación(es) 3 a 5 claramente indica(n) “Un método para controlar plagas, caracterizado porque comprende una etapa de tratar una planta o el suelo donde una planta crece con una cantidad eficaz de un compuesto de carboxamida representado por la fórmula (1)... “ lo cual corresponde a un uso¹. Por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Por otra parte las reivindicaciones 1 y 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición pesticida que comprende un compuesto de carboxamida de fórmula (I) y sulfoxaflor.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar una composición que tenga un excelente efecto plaguicida. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición pesticida que comprende un compuesto de carboxamida de fórmula (I) y sulfoxaflor.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de abril de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2010040623	Pesticidal combinations containing sulfoxaflor	15/abril/2010
D3	WO9212970	3-difluoromethylpyrazolecarboxamide fungicides	6/agosto/1992

1 <http://www.wordreference.com/sinonimos/tratar>: usar, aplicar, manejar, manipular, emplear, utilizar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-196473

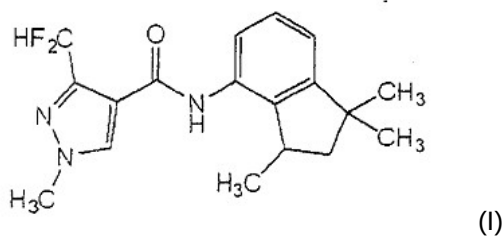
El documento D1² divulga combinaciones pesticidas sinérgicas que contienen sulfoxaflor y otro ingrediente activo agroquímico.

El documento D3³ divulga derivados de 3-difluorometil-pirazol-carboxamidas y su uso como fungicidas.

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”.

En el presente caso, la composición plaguicida en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Una composición plaguicida caracterizada porque comprende un compuesto de carboxamida representado por la fórmula (I) y sulfoxaflor”.



(Ver página 5 del radicado N° 12-196453-00003-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Características esenciales	Composición plaguicida	Compuesto de carboxamida de fórmula (I)	Sulfoxaflor
----------------------------	------------------------	---	-------------

2

http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2010040623&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

3

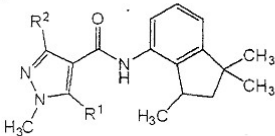
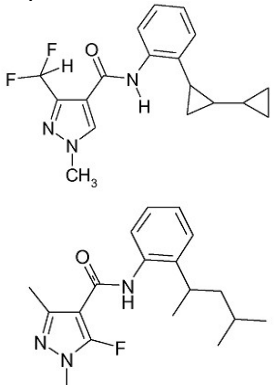
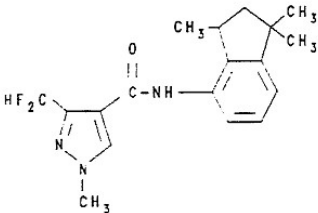
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO9212970&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-196473

			
D1	Composición plaguicida	Compuesto de carboxamida 	Sulfoxaflor
D3	Sugiere combinación con otros insecticidas	Compuesto de carboxamida 	No menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones pesticidas que comprenden sulfoxaflor y otro ingrediente activo que es un compuesto de carboxamida (ver tabla). Asimismo, divulga su método de aplicación el cual incluye la etapa de tratar el suelo, la planta o el material de propagación con dicha composición, preferiblemente la aplicación de realiza a las semillas. Menciona además que dicha composición es útil para el control de diversas plagas como por ejemplo *Rhizoctonia solani* en plantas y/o semillas entre las cuales se incluyen plantas de soja (ver reivindicación 1, pág.12 - línea 31, pág.15 - línea 28, pág.16 - línea 12, pág.18 - línea 16).

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que la anterioridad D1 no incluye el mismo derivado de carboxamida de fórmula (I), sino que incluye otros derivados de carboxamida fungicidas, por ejemplo el sedaxene.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia, dado que desde D1 se había enseñado que las composiciones que contiene sulfoxaflor y un derivado fungicida del tipo pirazol-4-carboxamida, presentaban una actividad plaguicida mejorada y eran especialmente útiles para la aplicación en semillas (por ejemplo de plantas de soja), para el control de diversas plagas (por ejemplo *Rhizoctonia solani*).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-196473

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener composiciones plaguicidas alternativas a las conocidas desde D1 que incluyan como componentes sulfoxaflor y un derivado fungicida tipo pirazol-4-carboxamida?

Sin embargo, el documento D3 ya había dado a conocer el compuesto 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il)pirazol-4-carboxamida que corresponde al mismo derivado de carboxamida de formula (I) de esta solicitud y que es útil para el control del mismo tipo de plagas. Asimismo, el documento D3 ya había sugerido la posibilidad de combinar dicho derivado de carboxamida con compuestos insecticidas conocidos, con el fin de mejorar actividad.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en al materia tiene información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3, para plantear composiciones plaguicidas que incluyan sulfoxaflor (insecticida) y un derivado de pirazol-4carboxamida (fungicida) como en D1, pero esta vez empleando otro derivado de carboxamida conocido como el divulgado en D3, con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad plaguicida de la composición resultante.

De esta manera, esta Oficina considera que la materia de esta solicitud, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y por lo tanto las reivindicaciones 1 y 2 carecen de nivel inventivo.

Esta Oficina aclara a la solicitante que la materia reclamada no se considera inventiva, no solamente porque la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3 la hacen obvia, sino porque además, la composición de interés no demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica. Se aclara que la eventual actividad mejorada mostrada en los ejemplos estrictamente no demuestra sinergismo, y de ser así, este sería un efecto esperado toda vez que desde el documento D1 se sabía que una combinación entre sulfoxaflor y un derivado de carboxamida podría mostrar actividad sinérgica.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9987

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-196473

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN PESTICIDA Y SU USO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Sumitomo Chemical Company, Limited., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez