

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8068**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/13-110649

**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 2 de mayo de 2013, con el N° 13-110649-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Dow Agrosiences LLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES PESTICIDAD Y PROCESOS RELACIONADOS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/058571 del 31 de octubre de 2011.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 674 del 30 de agosto de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10360, notificado por fijación en lista el 26 de agosto de 2014, 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° 13-110649-00006-0000 del 31 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Adicionalmente el 5 de enero de 2015, presenta(n) la(s) solicitud(es) divisional(es) radicada(s) bajo el N° 15-001258-00000-0000, la(s) cual(es) será(n) estudiada(s) en trámite(s) independiente(s) y decidida(s) en el (los) respectivo(s) expediente(s).

**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.*"

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) 51 a 65 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 13-110649-

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8068**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/13-110649

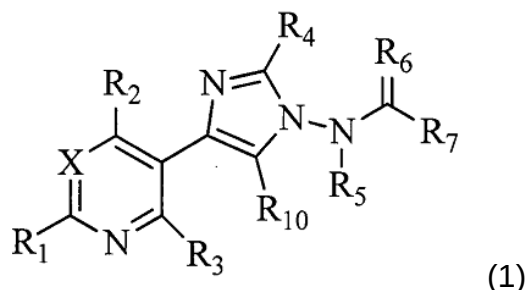
00000-0000 del 2 de mayo de 2013 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'proceso', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición de la(s) primera(s) reivindicación(es). Nótese que la(s) reivindicación(es) 51 a 65 claramente indica(n) como paso único del supuesto método "*la aplicación de una composición de acuerdo con la reivindicación 1...*" y la aplicación corresponde a un uso<sup>1</sup>; por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Se aclara a la solicitante que ni plaga tratada, ni las plantas tratadas, ni el objetivo final del tratamiento representan características técnicas de un eventual método

**SEXTO:** Que las reivindicaciones 1 a 50, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**6.1. Objeto de la invención**

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición que comprende la molécula de fórmula (1).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos pesticidas que presenten mejor actividad sobre todo contra plagas resistentes. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición que comprende la molécula de fórmula (1).

**6.2. Determinación del estado de la técnica**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de noviembre 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

1 <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicaci%C3%B3n>: uso, empleo, práctica, menester, usanza, modo, manejo, utilidad, servicio, destino, utilización, disfrute

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

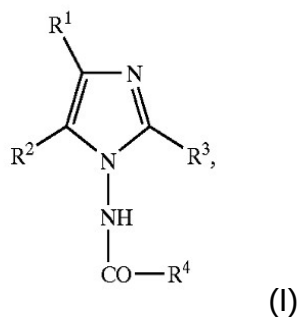
**RESOLUCIÓN No:8068**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/13-110649

| Nº        | Documento    | Título                         | Fecha de publicación |
|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>D1</b> | US2004248958 | Heterocyclic amide derivatives | 2004-12-09           |

El documento D1<sup>2</sup> divulga compuestos de formula (I) que tiene actividad pesticida.

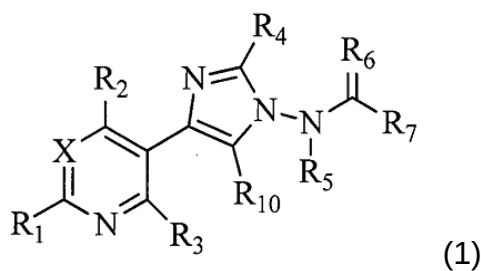


### 6.3. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

#### 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 reclamado(a) en la solicitud tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) está(n) referida(s) a: “Una composición que comprende una molécula de acuerdo con la fórmula uno: ...” (Ver radicado 13-110649-00000-0000)



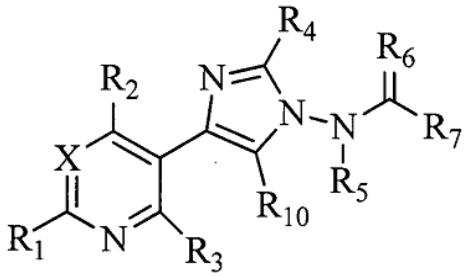
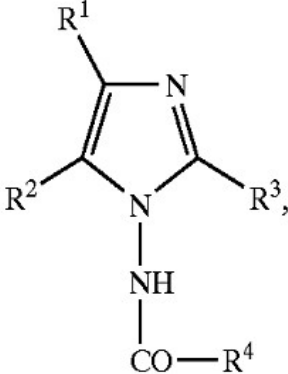
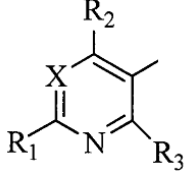
**Tabla 1**

2 <https://register.epo.org/application?number=EP11838616&lng=en&tab=main>

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8068  
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-110649

| Características <b>esenciales</b>                                                   | <b>D1</b>                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |
| R7 = arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido                                   | R4 = arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido                                   |
| R6 = O                                                                              | O                                                                                   |
| R5 = H                                                                              | H                                                                                   |
| R4 = arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido                                   | R3 = arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido                                   |
| R10 = H, alquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, heterocíclico                        | R2 = H, alquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, heterocíclico...                      |
|  | R1= H, alquilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, cicloalquilo, heterocíclico        |

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de amida heterocíclicos de formula (I), que tiene actividad pesticida, asimismo hace referencia a composiciones que los contienen y a métodos de aplicación de los mismo para el control de diversas pestes.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el documento D1 radica en la sustitución de la posición 4 del anillo de imidazol, el documento D1 no contempla una sustitución de arilo o heteroarilo.

No obstante, no se observa algún efecto técnico debido a dicha diferencia, toda vez que se siguen obteniendo compuestos con actividad pesticida, equivalente a lo divulgado en el documento D1. Se reitera que los ejemplos presentados utilizan los compuestos y no combinaciones de ellos con otros ingredientes activos, asimismo se recuerda que los estudios presentados son insuficientes para sustentar la generalidad reclamada, no sustentan ninguna composición y demuestran además que algunos compuestos cubiertos por el alcance reclamado no tienen actividad.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8068**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/13-110649

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las amidas heterocíclicas conocidas, para obtener estructuras alternativas que igualmente tengan actividad pesticida?

No obstante, las modificaciones químicas sobre un núcleo central conocido, que tiene una actividad biológica reconocida, es una práctica común en síntesis química y en minería de nuevas moléculas<sup>3</sup>. Así entonces, la inclusión de un grupo heteroarilo en la posición 4 del anillo de imidazol, puede considerarse una modificación evidente para una persona medianamente versada en este campo de la tecnología.

Así las cosas, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene toda la información suficiente, a partir del documento D1 y su conocimiento, para diseñar un compuesto como el de la reivindicación 1 y su composición, con la plena expectativa de éxito de obtener una excelente actividad pesticida. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la presente 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 carece de nivel inventivo.

Se le reitera a la solicitante que la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel inventivo, puesto que no demostró algún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica.

Pero además debe tenerse en cuenta la clara falta de concisión del capítulo reivindicatorio, en donde se evidencian extrapolaciones que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción. Tal como se indicó en el estudio anterior, son tantas las posibles estructuras para el compuesto de fórmula (1) que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia contenida en las reivindicaciones.

Asimismo, tampoco se encuentra ningún soporte técnico para reclamar, cualquier sal agrícolamente aceptable, hidrato, derivado éster, polimorfo cristalino, etc. Aun menos, se encuentra soporte técnico para la generalidad reclamada en cuanto a las posibles combinaciones con los múltiples ingredientes activos mencionados dentro del capítulo reivindicatorio. La solicitante hizo caso omiso de todas estas recomendaciones hechas por este Despacho y decidió no modificar el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado.

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,

**3 The scaffold hopping potential of Pharmacophores.** Gerhard Hessler, Karl-Heinz Baringhaus, *Drug Discovery Today: Technologies* Vol. 7, No. 4 2010.

**Data structures and computational tools for the extraction of SAR information from large compound sets.** Mathias Wawer et. al., *Drug Discovery Today* Volume 15, Issues 15–16, August 2010, Pages 630–639

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8068**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/13-110649

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES PESTICIDAS Y PROCESOS RELACIONADOS".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Dow Agrosiences LLC., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**, [cavelier@cavelier.com](mailto:cavelier@cavelier.com)

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: José Luis Londoño Fernández