

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

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 12 de septiembre de 2007 con el N° 07-094235-00000-0000, por la doctora Luz Clemencia de Páez de la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXILICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2006/050962 del 15 de febrero de 2006.

**SEGUNDO:** Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 18550, notificado el 01 de diciembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad y de nivel inventivo, conforme lo establecen los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 anteriormente mencionada.

**CUARTO:** Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-094235-00003-0000 del 23 de febrero de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 9 (Fls. 206 y 207) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la 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 reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 206 y 207, no cumplen con el requisito de nivel inventivo y la reivindicación 9 contenidas en el folio 207 no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**6.1. Objeto de la invención.**

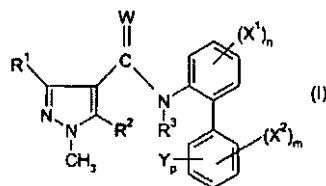
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

El objeto de la invención consiste en suministrar anilidas de ácido pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con los compuestos ya conocidos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona anilidas de ácido pirazolcarboxílico de la fórmula I.



## 6.2. Reivindicaciones relativas a un uso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que “[l]os 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”.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán “para las invenciones, sean de producto o de procedimiento”, campo dentro del cual no caben los usos.

En el presente caso, pese a que en el preámbulo de la reivindicación 7 se reclama un procedimiento, dicha reivindicación hacen referencia es al uso del compuesto de fórmula I para combatir hongos nocivos fitopatógenos. La etapa: “tratar con una cantidad efectiva” se refiere a la forma de usar dicho compuesto, y un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, la cual se considera un uso no protegido vía patente de invención.

Por tal motivo, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del ámbito de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la norma supranacional andina.

## 6.3. No es una invención

Señala el artículo 20, en su literal c), que no serán patentables “las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.”

Al respecto cabe indicar, que la reivindicación 8 reclama las semillas las cuales hacen parte de una planta, por lo tanto están inmersas bajo el alcance del artículo 20 de la

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

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

Decisión 486, siendo materia excluida de patentabilidad.

Por tal motivo, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del ámbito de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la norma supranacional andina.

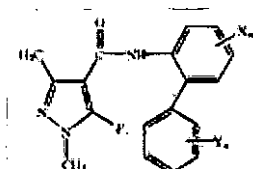
**6.4. Determinación del estado de la técnica.**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de febrero de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de reivindicación de prioridad, relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

| No. | Documento | Título                           | Fecha de publicación |
|-----|-----------|----------------------------------|----------------------|
| D1  | US6369093 | Pyrazole carboxanilide fungicide | 9/Abril/2002         |

El documento D1<sup>1</sup> divulga una pirazol-carboxanilida de fórmula:



En la cual X, Y y n son definidas en la descripción, además se divulga un proceso para preparar estas sustancias y su uso para controlar microorganismos indeseables (columna 6, renglones 60 – 67; columna 9, renglones 5 – 11 y 65 – 67; columna 10, renglones 1 – 5; columna 26 – 30, reivindicaciones).

**6.5. Novedad**

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

<sup>1</sup>[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020409&CC=US&NR=6369093B1&KC=B1)

[DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20020409&CC=US&NR=6369093B1&KC=B1](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020409&CC=US&NR=6369093B1&KC=B1)

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19455  
Por la cual se deniega una patente de invención

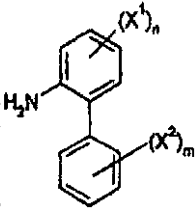
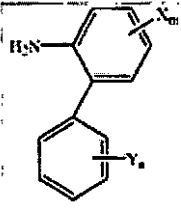
PCT/07-094235

"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".

En el presente caso, los compuestos de anilinas de fórmula III no son nuevos, teniendo en cuenta que, la reivindicación 9 está referida a: "Anilinas de fórmula III en donde las variables n, m, X<sup>1</sup> y X<sup>2</sup> tienen los significados indicados en la reivindicación 1" (Fl. 207).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

| Características esenciales del objeto reivindicatorio                                          | D1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilinas de fórmula (III)                                                                      | Derivados de anilina                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                   |
| n es cero                                                                                      | m es 0 ó 1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m es 3                                                                                         | n es 2 o 3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| X <sup>2</sup> es halógeno pudiendo los radicales X <sup>2</sup> tener diferentes significados | Y representa un halógeno, nitro, ciano, alquilo C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , halógenoalquilo C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> y 1-4 átomos de halógenoalcoxi C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , halógenoalcoxi C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> y 1-5 átomos de halógeno |

Las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un derivado de anilina de formula (III) (columna 29, renglones 28-42), donde m representa 0, n representa 2 ó 3, Y representa halógeno, nitro, ciano, hidroxil, carboxil, alquil C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, X representa cloro, bromo, ciano, hidroxil, carboxil, alquil C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> (columna 26, renglones 53-67 y columna 27 renglones 1-15, 50-67).

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

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

**6.6. 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"*.

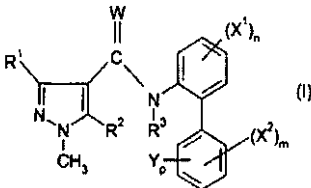
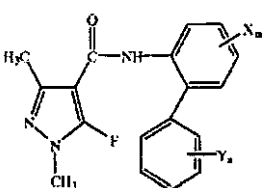
En el presente caso, los compuestos de pirazolcarboxanilidas de fórmula I reclamados en la solicitud carecen de nivel inventivo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: "anilidas de ácido pirazolcarboxílico de la fórmula I, en la que las variables tienen los significados siguientes: n es 0, m es 3; X<sup>2</sup> es halógeno, pudiendo los radicales X<sup>2</sup> tener diferentes significados; p es cero; R<sup>1</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-haloalquilo; R<sup>2</sup> es hidrógeno o halógeno; R<sup>3</sup> es hidrógeno; W es oxígeno" (Fl. 206).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19455  
Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-094235

| Características esenciales del objeto reivindicado                                 | D1                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anilidas de ácido pirazolcarboxílico de fórmula (I)                                | Nuevas pirazol- carboxanilidas                                                                                                                                  |
|  |                                                                              |
| n es cero                                                                          | m es 0 ó 1                                                                                                                                                      |
| m es 3                                                                             | n es 2 o 3                                                                                                                                                      |
| X2 es halógeno pudiendo los radicales X tener diferentes significados              | Y representa un halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-C8, halógenoalquilo C-C6 y 1-4 átomos de halógeno alcoxi C1-C8, halógenoalcoxy C-C6 y 1-5 átomos de halógeno |
| p es cero                                                                          | 0                                                                                                                                                               |
| R1 C1-C4-haloalquilo                                                               | CH3                                                                                                                                                             |
| R2 es hidrógeno o halógeno                                                         | F                                                                                                                                                               |
| R3 es hidrógeno                                                                    | Hidrógeno                                                                                                                                                       |
| W es O                                                                             | O                                                                                                                                                               |

El estado de la técnica más cercano a la solicitud corresponde al documento D1, el cual divulga un pirazol carboxilanida con actividad microbici­da y que puede ser em­pelada para combatir microorganismos indeseables, los cuales pueden ser hongos (Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes) y bacterias (columna 26, renglón 53-67). Donde para los compuestos de fórmula I, m representa 0, n representa 2 o 3, Y representa halógeno, nitro, ciano, hidroxilo, carboxilo, alquilo C1-C8, X representa cloro, bromo, ciano, hidroxilo, carboxilo, alquilo C1-C8 (columna 27 renglones 1-15, 50-67). Pueden estar presentes en formulaciones mezcladas con solventes, tensioactivos, dispersantes, emulsificantes o formadores de espuma, entre otros (columna 9, renglones 5 – 11). Además, las formulaciones pueden ser empleadas en mezclas con conocidos fungicidas, bactericidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas (columna 9, renglones 65 – 67; columna 10, renglones 1 – 5).

Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que el radical R1 es C1-C4-haloalquilo, mientras que en el documento D1 esté radical es CH3.

No se logra evidenciar algún efecto generado por el hecho que el compuesto tenga como radical R1 un C1-C4-haloalquilo, ya que los compuestos revelados en D1 tienen la misma actividad contra hongos a lo revelado en la presente solicitud.

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

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

De esta manera, el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es plantear una alternativa a los compuestos de pirazol – carbozanilidas conocidos según D1 para mejorar la eficiencia contra hongos nocivos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia esperaría que el radical R1 siendo un C1-C4-haloalquilo tenga la misma actividad que cuando es CH3 como está divulgado en el documento D1. Por lo cual se considera obvia.

Por lo demás, como quiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

El solicitante argumentó que los compuestos de fórmula I tienen una mejor actividad en comparación con lo divulgado en D1, asimismo se menciona que en la tabla 9 los compuestos de la presente solicitud tienen una eficiencia mejor en comparación con un compuesto donde R1 es metilo, sin embargo los ejemplos de los compuestos de la presente solicitud con los que se hace la comparación el radical R1 es metilo. Por lo tanto, no aplica la demostración del efecto mejorado, ya que en los compuestos reivindicados (folio 206) el radical R1 es un haloalquilo y no se estaría demostrando dicho efecto mejorado. Por lo tanto, se considera que las modificaciones al capítulo reivindicatorio no son sustanciales para que cumplan con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, de manera que esta Superintendencia encuentra que no es necesario realizar un nuevo Art. 45.

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

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

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXILICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”.

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

**RESOLUCIÓN No: 19455**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

PCT/07-094235

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 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.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctora

**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

Carrera 4 N° 72 – 35.

Bogotá D.C.

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero ✓  
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓  
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓