

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47001**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la presente solicitud de patente de invención número 01002407A es divisional de la solicitud número 01002407 radicada el 15 de enero de 2001, y por tanto se beneficia de la citada fecha de presentación. La presente solicitud divisional tiene como título: "4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS".

SEGUNDO: Que en cuanto a la publicación de la presente solicitud divisional, en la oportunidad legal establecida para el efecto fue publicado el extracto de la solicitud original n° 01002407, de la cual se derivó la presente solicitud.

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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

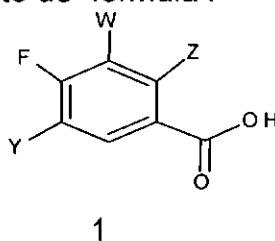
CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 29 de febrero de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se adecuaba a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

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 nuevas reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 299 a 300, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone un compuesto de fórmula I



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47001
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

donde Y representa el halógeno; Z representa halógeno; y, W corresponde a un grupo $-NR_1R_2$; y, un compuesto donde Y y Z representan cloro y R_1, R_2 representan hidrógeno.

También, se propone una composición herbicida que comprende de 0,0001 a 98 por ciento en peso de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula I; y, la composición herbicida que contiene ácido 4-amino-3,6-dicloro-5-fluoropiridina-2-carboxílico o una sal, éster o amida agrícola aceptable del mismo.

El problema planteado es la necesidad de compuestos del tipo de los 4-aminopicolinatos más potentes, más selectivos o de espectro más amplio.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de enero de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/176.720.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 303 del expediente en estudio.

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:

	Documento	Título	Fecha
D1	BE788756	Acides 4-amino-3,5-dihalo-6-alkylpicoliniques	13-03-73
D2	US3325272	Plant growth control methods and compositions	13-06-67
D3	US3285925	Amino-trichloropicolinic acid compounds	15-11-66
D4	GB1082763	Herbicidal compositions	13-09-67

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47001
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

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 reiteradamente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla 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 que hubiese resultado 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."*¹

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma.

En efecto, en el estado de la técnica, según lo evidencia D3 y D4, se divulgan compuestos herbicidas, como el ácido 4-amino-3,5,6- tricloropiridin-2-carboxílico, compuesto muy próximo a los de la solicitud en estudio, que presenta halógeno en posición 3,5,6, donde el halógeno en posición 5 es flúor. De tal suerte, la única diferencia entre los compuestos del arte previo (D3 y D4) y los de la solicitud radica en que en la posición 5 se cambia un átomo de cloro por un átomo de flúor.

Y con respecto a D1 y D2, igualmente se divulgan compuestos del ácido picolínico con sustitución 3,5-dicloro y en la posición 6 con un grupo metilo ó hidrógeno, por tanto cambiar un cloro por un flúor en posición 5, e introducir otro halógeno en posición 6, cuando se conoce del arte previo que existen compuestos derivados del ácido picolínico con sustitución 3,5,6, con propiedades herbicidas, se deriva evidentemente del arte previo, en razón a que solo se está intercambiando un halógeno como cloro por un flúor para obtener compuestos con alguna diferencia estructural, conservando sus propiedades herbicidas. Por lo demás, los compuestos del arte previo presentan un grupo amino en posición 4, y un grupo -COOH ó -COOR' en posición 2 del anillo al igual que los compuestos de la solicitud en

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47 001**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

estudio, de manera que se trata de compuestos muy próximos a los de la presente solicitud que se derivan del arte previo. Ahora bien, tampoco existe sustento técnico en la solicitud, que demuestre que los compuestos posean un efecto inesperado frente a los más próximos del arte previo.

Con respecto a la composición, tal como se reivindica consiste en compuestos de fórmula I, en un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador agricolamente aceptable, lo cual realmente no define específicamente una composición en términos de componentes y proporciones de los mismos, de tal manera que se trata simplemente del compuesto activo en combinación con cualquier adyuvante o portador, donde los porcentajes reivindicados para el componente activo entre 0,0001 y 98%, cubren toda la gama posible de porcentajes. Así pues, no existe una composición específica que presente características diferentes a la forma usual de formulación de éste tipo de principios activos, de manera que la composición se puede derivar del arte previo

De tal suerte, la respuesta *al problema técnico* que se pretendía resolver, resulta obvia para el *experto medio* partiendo de las anterioridades citadas, de tal manera que la materia reclamada no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, resulta pertinente hacer las siguientes consideraciones:

Con respecto al método '*problema solución*' para el análisis de nivel inventivo a que se refiere el solicitante, vale la pena anotar que la calificación de tal requisito no depende de seguir un método determinado, pues hay otros procedimientos que son válidos para la evaluación de tal requisito. Por ejemplo, para un buen análisis, se puede inicialmente determinar el estado de la técnica previo al de la invención en cuestión, luego se identifican las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, para finalmente valorar la obviedad de esas diferencias.

Lo importante es tener presente lo que sobre el análisis de nivel inventivo ha reiterado, en múltiples oportunidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

'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...en el...(nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47001**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención²

Con respecto a los antecedentes presentados por el Examinador en el estudio de patentabilidad, conviene aclarar que se pueden citar varios documentos sin que ello signifique que deban combinarse necesariamente todos para afectar el nivel inventivo. Además, cada documento *individualmente* puede llegar a afectar el nivel inventivo.

Adicionalmente, en el Oficio 13517, notificado al solicitante el 25 de octubre de 2007, para cada documento se citó el compuesto más próximo al compuesto de la solicitud en estudio, dado que se trata de compuestos cuyas diferencias estructurales son secundarias, como por ejemplo: el ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxílico del estado de la técnica, (D3 y D4), frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloro-5-fluoropiridina-2-carboxílico de la solicitud en estudio, los cuales, presentan la misma actividad herbicida, además respecto de lo cual no existe ningún sustento técnico que demuestre una mayor efectividad o efecto inesperado. También puede combinarse D1 o D2 con cualquiera de los otros documentos que presentan sustitución en 3, 5 y 6 con halógeno; de hecho, lo que enseña el arte previo son compuestos del tipo de los 4-amino-picolinatos sustituidos en las posiciones 3,5 ó 3,5 y 6 del anillo.

Así pues, los compuestos de la solicitud se derivan del arte previo, dado que se divulgan igualmente compuestos sustituidos por halógeno en posición 3, 5, 6, donde la diferencia radica en que se cambia el cloro de la posición 5, por un flúor; o, en compuestos del arte previo sustituidos por halógeno en posición 3,5 del anillo, para los compuestos de la solicitud se introduce un átomo de halógeno en posición 6 y se cambia un halógeno como cloro por otro halógeno como flúor en posición 5, donde se conservan sus propiedades herbicidas, las cuales son inherentes a éstos compuestos.

Sobre el ejemplo comparativo presentado junto con el memorial de respuesta, cabe anotar que comprende materia que no había sido contemplada originalmente en la solicitud. Por lo demás, no resulta representativa, pues solo se indica que X= F para los compuestos de la solicitud, pero no se especifica a cual o cuales compuestos corresponde, de la misma forma sucede con los compuestos del arte previo. De otra parte, no existe un sustento real, para demostrar que todos los compuestos que se reivindican, presenten una mayor efectividad o actividad inesperada frente a los del arte previo.

Ahora bien, con respecto a que en el ejemplo comparativo se "...reporta el

² PROCESO 88-IP-2005, ya citado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **47 001**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

efecto técnico sinérgico inesperado del compuesto 5-F de la presente invención sobre el compuesto 5-CL de la anterioridad”, es de anotar que dicho argumento carece de fundamento, debido a que no se trata de mezclas o combinaciones de principios activos, sino de compuestos los cuales independientemente no pueden presentar sinergismo.

Como se puede determinar, de acuerdo a las diferencias indicadas en el punto anterior entre los compuestos del arte previo y los de la solicitud en estudio, éstos se pueden derivar del estado de la técnica. De otra parte, no existe sustento técnico suficiente que demuestre que los compuestos de la solicitud presentan una mayor efectividad frente a los compuestos más próximos del arte previo, pues originalmente no se incluyó en la solicitud ningún dato comparativo representativo del comportamiento de los compuestos del arte previo frente a los compuestos de la solicitud en estudio, los cuales, como ya se demostró, presentan la misma actividad herbicida, lo que necesariamente indica que no hay un efecto inesperado.

Con respecto a la composición, no existe tampoco diferencia entre lo reivindicado y el arte previo, en razón a que no se está definiendo en forma específica la composición, dado que las proporciones están en un rango que va de 0,0001% a 98% de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula I, lo cual, es demasiado amplio, pues el porcentaje de ingrediente activo en la composición puede ser cualquiera, o sea, no es específica la formulación, lo que ocasiona que cualquier composición del arte previo se encuentra comprendida dentro del rango de porcentaje de ingrediente activo reivindicado en la solicitud en estudio.

Sobre las tablas presentadas, es necesario anotar nuevamente que dentro del documento no se incluyeron dichos ensayos comparativos. No obstante, dichas tablas no resultan representativas, debido a que no se especifican ni los compuestos, ni la forma como se efectuaron los ensayos.

Así mismo, como se puede observar, si bien en cierta forma se limitaron los compuestos y se colocó específicamente un átomo de flúor en posición cinco, los compuestos de la solicitud se pueden derivar de los del arte previo, tal como ya se explicó anteriormente.

Además, acerca del efecto sinérgico sorprendente, es importante reiterar que no es cierto que un sustituyente en un compuesto proporcione un efecto sinérgico al mismo, el efecto sinérgico es el resultado de la potenciación de la actividad de un principio activo cuando se combina con otro(s) principios activos.

En conclusión, se observa que los comentarios del solicitante de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad oportunamente trasladadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 47001

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01002407A

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Dow Agrosciences LLC, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

21 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.

