

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019877

; Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4799 del 26 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'FENIL-SULFONIL-UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN COMO AGENTES HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de abril de 2007, bajo el número 00-008334-00012-0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GmbH, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Respecto a la novedad, el recurrente afirma que "En primer lugar, el examinador establece que los compuestos reivindicados en la presente solicitud no son novedosos puesto que las anterioridades revelan compuestos similares. Sobre este punto quiero poner de presente que la evaluación de novedad implica el estudio en cuanto a la identidad de los compuestos y no la similitud entre los mismos.

"De acuerdo al Manual Andino de Patentes, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica. Igualmente, se deben comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica uno a uno a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones. Si una característica aunque sea banal no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva. De acuerdo a lo anterior, procederé a describir las diferencias existentes entre los compuestos reivindicados en las anterioridades (documentos D2 y D3) con los compuestos reivindicados en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

la presente solicitud con el fin de demostrar la novedad de los mismos".

Respecto de la anterioridad D2, el recurrente señala "En cuanto a los comentarios hechos por ese Despacho con respecto a la falta de novedad de la invención, insisto en que el documento D2 no afecta la novedad de la presente solicitud puesto que éste documento revela compuestos sulfonilureas donde R2 es H, Cl, Br, F alquilo C1-C3 a diferencia de la presente solicitud donde dicho radical corresponde a alquenol, alquinilo, alcoxi, haloalcoxi.

"Por su parte, el radical R3 es H, Cl, Br, F o CH3 mientras que en la presente solicitud dicho radical corresponde a un radical heterociclo cuando se encuentra unido a nitrógeno..

"R4 corresponde a H o CH3 mientras que en la presente solicitud corresponde a alquenilo, alquinilo, alqueniloxi, alquiniloxi

"R5 corresponde a H, CH3 u OCH3 mientras que en la solicitud corresponde a alquilo sustituido o no sustituido.

"De acuerdo a lo anterior, los compuestos reivindicados en la presente solicitud son novedosos en relación a los compuestos revelados en D2".

Sobre la anterioridad D3, el recurrente argumenta: "R1 en la presente solicitud corresponde a cicloalquilo, alcoxicarbonil no sustituidos o fenil sustituidos radicales que no se encuentran divulgados en D3.

"Por su parte el radical R3 revela un radical heterociclo el cual se forma con el átomo de nitrógeno del grupo NR2R3 a diferencia del radical R3 del documento D3 el cual revela C1-C3 alquilo, C1-C3 halogenalquilo, Alcoxi C1-C3, halogenoalcoxi C1-C3.

En conclusión, sobre la novedad señala el recurrente "es evidente que las anterioridades citadas por el señor examinador no contienen todas y cada una de las características de la presente invención (sustituyentes diferentes) y por lo tanto el objeto acá reivindicado es novedoso".

Respecto al nivel inventivo, el recurrente argumenta: "Con el fin de superar la objeción por nivel inventivo, me permito presentar a continuación los resultados experimentales en los cuales se demuestra la elevada actividad de los compuestos reivindicados en comparación con los compuestos reivindicados en las anterioridades.

"Dichos resultados muestran claramente la elevada actividad herbicida de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

compuestos reivindicados en comparación con la actividad mostrada por los compuestos reivindicados en las anterioridades. Quiero poner de presente que las sustituciones realizadas en el núcleo de los compuestos de la presente solicitud han demostrado tener efecto mejorado sobre la actividad de los mismos.

"De acuerdo al Manual Andino de Patentes, un indicio del nivel inventivo de una invención se caracteriza por el hecho del carácter inesperado del resultado que es lo que se observa en la presente solicitud dado el efecto herbicida mejorado de los compuestos reivindicados..." (a continuación ver Tablas 1 y 2).

En conclusión, el recurrente señala que "la presente invención sí tiene nivel inventivo puesto que ni cada uno de los documentos citados como anterioridad ni ninguna combinación de los mismos llevaría a una persona versada en la materia a incluir los sustituyentes de la forma reivindicada en la presente solicitud de tal forma que tengan efecto mejorados sobre la actividad herbicida de los mismos".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

El artículo 16 de la Decisión 486 reza: "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...."

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

19877
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a compuestos de fórmula I del tipo de las fenil-sulfonilureas, o una de sus sales; compuestos de fórmula II* y VIII y un procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las plantas con compuestos de fórmula I o sus sales.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que "el examinador establece que los compuestos reivindicados en la presente solicitud no son novedosos puesto que las anterioridades revelan compuestos similares."

Al respecto cabe anotar que de acuerdo con la Resolución impugnada, la novedad se afectó no por similitud de los compuestos, como lo afirma el recurrente, sino porque en los documentos 2 y 3 se divulgan compuestos de sulfonil urea como los revelados en la solicitud en estudio.

Respecto de lo señalado por el memorialista en el sentido que "se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. Además se debe comparar elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.", cabe indicar que la comparación elemento por elemento para las estructuras químicas no se realiza tomando los radicales literalmente, según se designen con letras o con letras y superíndices, sino que la comparación de dichos radicales o sustituyentes se debe hacer con relación a su posición dentro de la estructura molecular; de manera que el argumento del recurrente basado en la comparación de los compuestos reivindicados en la solicitud en estudio, con relación a los compuestos divulgados en las anterioridades D2 y D3, no es correcto justamente porque no se puede entrar a comparar los significados de radicales que no son equivalentes, en razón a que no ocupan la misma posición dentro de la estructura molecular.

Por su parte, en el memorial de recurso, el recurrente compara R2 del documento D2 con R2 de la solicitud en estudio, y dado que en D2 dicho grupo está directamente unido al anillo aromático, mientras que en la solicitud se une al nitrógeno que va unido al anillo, es claro que no corresponden al mismo grupo sustituyente, de igual forma sucede con el radical R3. Con respecto a R4, en D2 está ubicado sobre el "N" que se une al grupo sulfonilo de la urea, mientras que en la solicitud R4 es un grupo que se une al anillo aromático, por lo tanto no es posible afirmar que existen diferencias entre los respectivos compuestos, puesto que la comparación no es válida dado que se ha hecho con base en comparaciones de acuerdo con los literales con los cuales se han designado los diferentes sustituyentes, pero no de acuerdo con su posición dentro de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19877

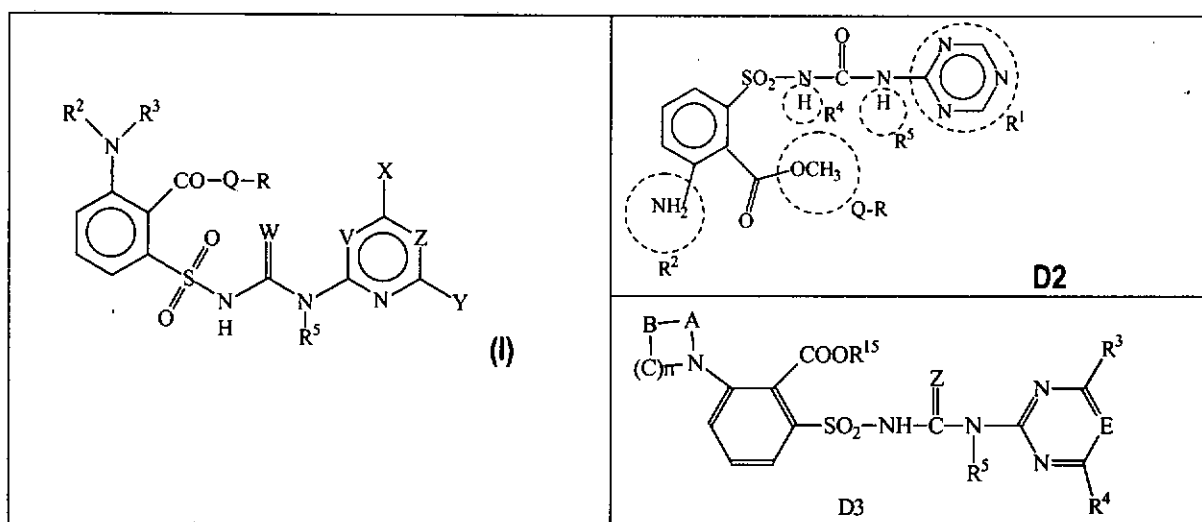
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

estructura.

De la misma forma ocurre con el documento D3, donde según lo indicado por el recurrente se compara R^1 de la solicitud en estudio que se encuentra unido al grupo $-COQ R^1$, grupo que va unido al anillo aromático de la estructura, con R^1 de los compuestos de fórmula I de acuerdo con D3 donde dicho radical se encuentra directamente unido al anillo aromático de la estructura molecular, posiciones que no son equivalentes. Igual ocurre con R^3 , puesto que si bien en la solicitud en estudio dicho radical puede formar un heterociclo junto con R^2 , es claro que el radical en mención se encuentra unido a un átomo de N que a su vez se une al anillo aromático, mientras que el radical R^3 de acuerdo a lo divulgado en el documento (3) se encuentra como sustituyente en el anillo triazina; por lo tanto, tampoco es correcta dicha comparación pues, como ya se indicó, no se están comparando realmente sustituyentes equivalentes, teniendo en cuenta que en una estructura molecular los elementos o sea los grupos sustituyentes a comparar se dan de acuerdo a las posiciones que deben ser equivalentes, para poder afirmar que se trata del mismo elemento y así determinar de acuerdo a su significado si ello conduce o no a la misma estructura molecular.

Ahora bien, para mayor claridad se hace una comparación de los compuestos de acuerdo a las siguientes estructuras que contemplan un compuesto de fórmula I de acuerdo con la solicitud en estudio y un compuesto del documento D2 y uno de D3.



Por ejemplo de acuerdo a la fórmula estructural (I) del compuesto de la solicitud en estudio, cuando R^2 y R^3 son H se forma un grupo amino, comparable con su equivalente radical R^2 del compuesto de la anterioridad D2, puesto que ocupa la misma posición en el anillo que el grupo amino de la solicitud, cuando tiene como significado $-NH_2$, el grupo $-QR$ en ambos casos puede ser $-CH_3$, en ambos casos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

los sustituyentes sobre los nitrógenos del grupo de la sulfonilurea pueden ser H, de la misma forma este grupo se une, en ambos casos, mediante el "N" a un anillo de triazina; valga anotar que R¹ de acuerdo al documento D2 puede ser una triazina no sustituida, dado que X e Y pueden ser H. Finalmente (R⁴), para el compuesto de la solicitud en estudio puede no estar presente en el anillo aromático cuando l=0, de manera que como se muestra en las estructuras para este caso el compuesto de la solicitud en estudio se encuentra comprendido en el documento (2). Este es tan solo un ejemplo de los varios compuestos comprendidos en las reivindicaciones de la solicitud en estudio que se encuentran divulgados en el arte previo (D2), por esta razón se objetó la novedad de los compuestos de fórmula I, de acuerdo con lo comprendido en dicho documento, pues existe solapamiento de los compuestos reivindicados.

Ahora bien con respecto al documento D3, se advierte en los compuestos allí divulgados (ver fórmula estructural) que el radical 'X' puede ser un heterociclo, equivalente al heterociclo que se forma cuando en el grupo amino de la solicitud en estudio R² y R³ forman un heterociclo; R¹ en D3 puede significar -COQ R¹⁵ donde Q=O y R¹⁵ puede ser haloalquilo, este grupo equivale al sustituyente -COQ R¹ donde Q=O y R¹ = haloalquilo; R² = H en D3 equivalente a (R⁴), para el compuesto de la solicitud en estudio que puede no estar presente en el anillo aromático cuando l=0, en ambos casos se une el anillo aromático con el anillo triazina mediante un grupo sulfonil urea en el cual los sustituyentes sobre el "N" son "H", finalmente el anillo de la triazina puede estar sustituido con un grupo haloalquil cuando R³ en D3 toma este significado y X en la solicitud en estudio es igualmente haloalquilo, y R⁴ hidrógeno en D3 y su equivalente 'Y' en la solicitud corresponde a 'H'; de manera que en dicho documento también se divulgan compuestos que se solapan con los de la solicitud en estudio.

Nuevamente traemos a colación el siguiente ejemplo (incluido en el concepto técnico anterior que obra a folio 342) para demostrar la falta de novedad del objeto ahora reivindicado: de acuerdo con el documento (2) se revelan compuestos de sulfonil urea con la misma estructura básica y con significados de sustituyentes que dan como resultado compuestos como los de la solicitud en estudio; así, cuando en los compuestos de fórmula I del documento (2) Q es O, R es alquil, R2 es -N(CH₃)₂, R3 es H y R1 corresponde a una triazina sustituida, donde Y es alquil y X es alquil.

También se revelan compuestos intermedios como los compuestos de fórmula II; con respecto al intermedio de fórmula VIII, éste corresponde a sulfonil ureas como las del documento (2) donde R₂ es un grupo nitro.

De la misma forma el documento (3) revela sulfonil ureas de fórmula (I) con la misma estructura base de las sulfonilureas de la solicitud en estudio, de manera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

que por ejemplo cuando en los compuestos de fórmula I de D2, X es $-NR_6R_7$, R1 es $-COQR_{15}$, R2 y R5 son hidrógeno, Z es O, E es -N- y R3 y R4 son alquil, los compuestos corresponden a los compuestos de sulfonilurea de la solicitud en estudio. También se divulgan compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonil urea como por ejemplo los compuestos de fórmula II*.

De esta forma, de la comparación de la fórmula estructural de los compuestos de formula I con compuestos divulgados en los documentos D2 y D3, con base en los diferentes grupos sustituyentes equivalentes de acuerdo a la posición dentro de la estructura molecular, se puede observar que se están reivindicando compuestos que se encuentran en el estado de la técnica. Cabe aclarar que sólo se ha tomado un ejemplo de los varios que pueden resultar de la materia reivindicada en la solicitud en estudio, frente a lo divulgado en los documentos 2 y 3, dado que los diferentes grupos sustituyentes cubren una amplia gama de significados de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, por lo tanto se están reivindicando compuestos que se solapan con los divulgados en el arte previo y, en consecuencia, no cumplen con el requisito de novedad.

Adicionalmente, los documentos citados como referencia del estado de la técnica revelan también la aplicación como herbicida de dichos compuestos.

Respecto del argumento del recurrente sobre el nivel Inventivo donde señala "Con el fin de superar la objeción por nivel inventivo, me permito presentar a continuación los resultados experimentales en los cuales se demuestra la elevada actividad de los compuestos reivindicados en comparación con los compuestos reivindicados en las anterioridades. Dichos resultados muestran claramente la elevada actividad herbicida de los compuestos reivindicados en comparación con la actividad mostrada por los compuestos reivindicados en las anterioridades. Quiero poner de presente que las sustituciones realizadas en el núcleo de los compuestos de la presente solicitud han demostrado tener efecto mejorado sobre la actividad de los mismos...", cabe indicar que las tablas presentadas por el recurrente no son claras por cuanto no se señala cuál es el significado o qué se quiere expresar con los resultados de las columnas encabezadas como "ALOMY" o "AMARE", ahora, para la tabla I, se está indicando que VI corresponde al compuesto 126 de US 4892946 (Levit) = D1, lo cual no es congruente con los documentos citados como anterioridad por cuanto este no corresponde a D1 sino que es un documento equivalente a D2, de otra parte en dicho documento no se puede determinar cuál es el compuesto 126. Con relación al compuesto VII (1.26) de EP0116518=D2, se aclara que este documento fue citado en el concepto técnico como D3.

Respecto de la tabla 2 presentada por el recurrente, no se especifica a qué corresponde el compuesto VI, se menciona un compuesto VIII que no aparece

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 60019877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

reportado en la tabla y nuevamente se cita el compuesto VII como perteneciente a EP0116518 = D2 y realmente corresponde al documento D3.

De otra parte, dichas tablas no se encuentran sustentadas en la solicitud, y no son representativas considerando que en el capítulo reivindicatorio se comprende un sinnúmero de compuestos, de manera que no es posible afirmar con los datos reportados en dichas tablas, que todos los compuestos que se pretenden proteger presenten la actividad que se les atribuye, y menos aún que su efecto herbicida sea mejor que el de los compuestos próximos que se encuentran en el estado de la técnica. Finalmente si se comparan los resultados reportados de acuerdo a la tabla I para el compuesto VII, cuando se aplica en una cantidad de (80 - 20 gAL/ha) con lo reportado en la columna 'ALOMY' (30 - 0), frente a lo reportado en la tabla 2 para el mismo compuesto, en las mismas dosis e igualmente para "ALOMY" que indica en la dicha columna como resultado (60-20), se puede observar que son totalmente inconsistentes los datos consignados en dichas tablas y no representan datos confiables ni pueden considerarse como soporte para demostrar una mejor actividad de los compuestos de la solicitud frente a los del arte previo. También es necesario considerar que como existen compuestos de la solicitud que se solapan con los compuestos del estado de la técnica, o sea son los mismos, estaríamos simplemente frente a compuestos con la misma actividad. Por lo anterior se reitera lo dicho con respecto al nivel inventivo del objeto reivindicado, dado que:

El documento (1) enseña compuestos herbicidas del tipo de las sulfonilureas que poseen la misma estructura básica de los compuestos de sulfonilureas de la solicitud en estudio y donde los sustituyentes tienen significados iguales o muy próximos, de manera que los compuestos son análogos y además no presentan ningún efecto inesperado puesto que tienen igualmente actividad como herbicidas. De la misma forma los documentos (2) y (3) enseñan compuestos del mismo tipo de las sulfonil ureas, estructuralmente muy próximos en razón a que poseen la misma estructura básica, al igual que su aplicación como herbicidas. Los compuestos intermedios para la obtención de los compuestos de sulfonilureas igualmente se encuentran muy próximos a los de la solicitud en estudio.

Por lo anotado se reitera que los compuestos de las sulfonilureas de la solicitud en estudio, donde se presenta la misma estructura básica y donde los significados de los diferentes radicales están igualmente contemplados en dichos documentos, son una derivación evidente de los documentos citados, lo cual hace que en su mayoría la diferencia sea simplemente con respecto a un sustituyente. De otra parte, dada la amplia variedad de compuestos, no existe ningún sustento técnico que demuestre no solo su actividad herbicida sino su posible 'efecto inesperado' frente a los divulgados en el estado de la técnica donde se divulga que este tipo de compuestos de sulfonil ureas presenta actividad herbicida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19877

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-008334

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente los de novedad y nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

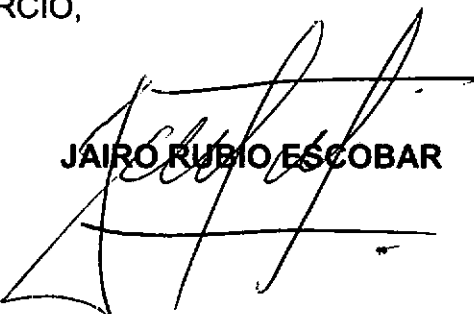
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4799 del 26 de febrero de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 JUN. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Luis Patiño Leyva
Carrera 11ª No 94 – 76, Ofc. 308
Bogotá D. C.
rc

202067