

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

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 43508 del 30 de octubre del 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'TIENIL (AMINO) SULFONILUREAS SUBSTITUIDAS, MÉTODO PARA PREPARAR DICHOS COMPUESTOS Y HERBICIDAS QUE LOS CONTIENEN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de diciembre de 2008 bajo el número 00 058177 00015 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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:

Manifiesta el recurrente que en este caso se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486, el cual transcribe, y pone de presente que "el examen de nivel inventivo, está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado de la técnica, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia.

"Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe simplemente verificar las enseñanzas del arte previo, es decir, el estado de la técnica, analizar la invención y determinar si ésta representa un avance en la ciencia frente a los inventos existentes. Todo lo anterior sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

"En el presente caso, el Examinador arbitrariamente ha recogido varios elementos aislados revelados en D1, D2 y D3 y combinando dichos elementos para llegar a la molécula de fórmula I en donde el sustituyente A representa N y donde el anillo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

tienilo se encuentra sustituido en las posiciones 2, 4, pero ésta específica revelación no aparece enseñada o sugerida ni en D1, ni en D2 ni en D3. Lo entendido por el examinador al leer el documento D1, D2 y D2 (sic) es incorrecto y claramente corresponde a un análisis ex-post facto de la presente invención.

"Sin embargo, aún con dicha combinación ex post facto de los elementos encontrados en D1, D2 y/o D3 no se podría llegar a la presente invención, pues para llegar a este fin el examinador necesitaría saber que el patrón de sustitución específico 2,4 genera una mayor eficacia contra múltiples malezas bajo esquemas de aplicación pre y post-emergencia...

"En primer lugar, de manera muy respetuosa no estoy de acuerdo con el Examinador en lo referente a que la combinación de las enseñanzas de D1, D2 y D3 motivaran al técnico medio en la materia a elegir el patrón de sustitución 2,4 en el anillo tienil. Lo anterior, por cuanto las anterioridades, como bien lo advierte el Examinador no revelan en forma específica dichas posiciones y mucho menos el hecho que pueda atribuirse a la estructura con dicho patrón de sustitución determinado, una eficacia mejorada contra múltiples malezas relevantes bajo esquemas de aplicación pre y post-emergencia.

"A este respecto me permito llamar la atención del Examinador sobre el hecho que la mejoría en la eficacia aparte de estar demostrada en las Tablas (presentadas junto con el memorial de fecha 6 de febrero del 2007) frente a los compuestos que ese Despacho había establecido que eran los más cercanos en el estado de la técnica (D1), también queda probada en los resultados de prueba adjuntos a este Recurso de Reposición, frente a una selección representativa de los compuestos revelados por D2.

"Inicialmente, con el objeto de reconocer la altura inventiva de la presente invención, se debe tener en cuenta que el estado del arte representado también por el documento D2 (US 4,481,029) revela los compuestos denominados en las tablas adjuntas como PA1 y PA2, los cuales difieren entre sí, únicamente en los sustituyentes del grupo triazinil. P2 muestra dos grupos etoxi mientras que PA1 muestra un grupo metil y un grupo metilo.

"En los resultados de prueba adjuntos, los compuestos PA1 y PA2 son comparados los compuestos Inv. 1 a Inv. 5 en donde la única diferencia entre los conocidos y los compuestos de la presente invención es respecto del sustituyente del grupo tienilo que corresponde a R⁴.

"Con relación a las tablas presentadas anteriormente, es necesario anotar que los resultados allí revelados comprueban la eficacia mejorada de los compuestos reivindicados cuando el anillo tienilo se encuentra sustituido específicamente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

las posiciones 2, 4.

"Por su parte, las tablas que ahora se allegan adjuntas muestran que la actividad herbicida de los compuestos de la presente invención (inv. 1 a inv. 5) es inesperadamente alta, especialmente a una baja dosis de 20 g/ha, en comparación con los compuestos conocidos en el estado del arte.

"Así entonces, en virtud de las disposiciones del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, parágrafo 10.7, atentamente solicito se sirva tener en cuenta tanto la información complementaria (ejemplos comparativos) que mi Representada aportó oportunamente en respuesta a la Acción Oficial 10971 de 2006, información que obra en el Expediente de la solicitud en trámite, así como la que se presenta adjunto, como prueba para apoyar el nivel inventivo de la materia para la cual se pretende protección.

"Por lo anterior, resulta evidente que los compuestos reivindicados caracterizados porque su anillo tienilo tiene un patrón de sustitución 2,4 y por sus sustituyentes específicos en la posición R⁴, no pueden ser derivados de forma obvia a partir de las anterioridades citadas.

"Así entonces, podemos concluir que los documentos D1, D2 y D3 no enseñan ni sugieren el principio técnico ni la materia revelada en las cláusulas 1 a 4 de la presente invención, y en consecuencia no se puede decir que la materia aquí revelada sea obviamente derivable del estado del arte y por lo tanto cumple con el requisito de altura inventiva.

"Ahora bien, como los compuestos de acuerdo con la presente invención son diferentes desde un punto de vista estructural de aquellos conocidos en el estado del arte y debido a que su actividad herbicida mejorara (atribuida por el patrón de sustitución 2,4 en el anillo tienilo, así como a los sustituyentes específicos en la posición R⁴), no podría haber sido determinada a priori a partir del estado de la técnica, resulta claro que las composiciones que los comprenden tampoco habrían podido ser realizadas por cuanto el compuesto que las caracteriza y al cual le deben su efecto mejorado, no existía antes del desarrollo de la presente invención. En consecuencia, la composición de acuerdo con la composición 12 también cumple con el requisito de nivel inventivo.

"Finalmente con respecto a las reivindicaciones de método 5 a 12, me permito insistir sobre el hecho que la definición de los pasos allí reivindicados es suficientemente clara como para llevar a cabo un análisis de nivel inventivo riguroso, de tal forma que para mi Representada no es suficiente que se resuelva negar el privilegio de patente únicamente argumentando que: 'los procesos de la solicitud en estudio se derivan de procesos divulgados en el arte previo, en razón

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN-# 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

a que en ellos se muestran reacciones de síntesis que comprenden reacción entre aminoazinas y tienilsulfonilisocianatos que ocurren de la misma forma, o aminoazinas y derivados de tiofeno... Por lo tanto, atentamente solicito se evalúe mediante una comparación elemento por elemento de la reivindicación 5, frente a los tres documentos citados por ese Despacho, esto último con el objeto de vislumbrar las diferencias y así poder reconocer la actividad inventiva involucrada en dichos procesos de síntesis."

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".

Con relación al nivel inventivo 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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituyen 'nuevas tienil (amino)sulfonilureas substituidas, método para preparar dichos compuestos y herbicidas que los contienen'.

El problema técnico planteado lo constituye la necesidad de nuevos compuestos herbicidas con una actividad más satisfactoria.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que "el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe simplemente verificar las enseñanzas del arte previo, es decir, el estado de la técnica, analizar la invención y determinar si ésta representa un avance en la ciencia frente a los inventos existentes. Todo lo anterior sin adoptar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente."

Con respecto a la evaluación del nivel inventivo de la materia reivindicada cabe señalar que además de la aproximación problema-solución que menciona el recurrente existen metodologías alternativas y no hay limitación legal en este sentido, pudiendo optar el examinador por una de las metodologías conocidas. Por lo demás, el Tribunal Andino de Justicia en diversos procesos ha señalado los aspectos más relevantes de la evaluación de nivel inventivo sin entrar a establecer de manera absoluta la aplicación de una u otra metodología para la valoración del nivel inventivo.

Con referencia al Manual Andino o cualquier otro Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes, cabe anotar que no constituyen un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, comoquiera que se trata sólo de Guías prácticas para la realización del examen de las solicitudes de patente, dirigidas principalmente a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás, la regulación que obliga en materia de patentes es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En cuanto al señalamiento de que "el Examinador arbitrariamente ha recogido varios elementos aislados revelados en D1, D2 y D3 y combinando dichos elementos para llegar a la molécula de fórmula I en donde el sustituyente A representa N y donde el anillo tienilo se encuentra sustituido en las posiciones 2, 4, pero ésta específica revelación no aparece enseñada o sugerida ni en D1, ni en D2 ni en D3...", cabe aclarar que tal apreciación no resulta acertada, puesto que los documentos citados como antecedentes, por sí solos, divulgan los compuestos ahora reivindicados, con la misma estructura molecular y conservando su actividad herbicida, y donde, además, se sugiere la sustitución 2, 4 en el anillo tienilo, como se puede observar a folio 361.

Ahora bien, con relación a la sustitución específica en la posición 2 y 4 del éster de la porción tienilo, el documento D1 enseña un anillo tienilo (ver el anillo II folio 179), donde se tiene un grupo éster en posición 2, el sustituyente B en posición 3, que puede ser triazina opcionalmente sustituida y un sustituyente A' que puede ubicarse en la posición 4 ó 5 del anillo. Igualmente enseña un anillo tienilo III (folio 179) donde se encuentra sugerido que el grupo A' podría ubicarse en la posición adyacente a la del heteroátomo, tal como en los compuestos de la solicitud en estudio, de manera que correspondería a la misma sustitución 2,4.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

Por lo tanto, dicho documento ya divulga que el anillo tienilo presenta sustitución en posición definida, básicamente un grupo éster, tioéster o derivados de los mismos, y se sugiere dentro de dicho documento otro grupo sustituyente que se puede ubicar en las posiciones libres del anillo, posiciones que sólo permiten dos posibilidades de sustitución, entre las cuales se encuentra la sustitución 2,4. De hecho la numeración de la posición de los sustituyentes en el anillo es relativa, pues depende de la forma como se ubiquen los sustituyentes respecto al heteroátomo, no obstante en D1 se contemplan las diferentes posibilidades de sustitución, lo cual se ve más claramente en las fórmulas específicas que se enseñan a folio 362.

Allí se observa que se divulgan compuestos con porción tienilo disustituida y anillo triazina, como se muestra en las estructuras respectivas. Ahora, en relación con la posición de los sustituyentes, realmente el anillo tienilol presenta un grupo sustituyente A', que puede ubicarse en las posiciones libres del anillo que permite sólo dos opciones de sustitución una de las cuales corresponde a la sustitución 2, 3, como la de la solicitud en estudio; por lo tanto, se encuentra sugerida en dicho documento la posición de los sustituyentes.

Así las cosas, en dicho antecedente se enseñan compuestos como los de la solicitud en estudio, con actividad herbicida y en los cuales la posición 2,4 se encuentra sugerida. Ahora, si bien en la solicitud en estudio se presentan algunas tablas que muestran la actividad de un par de compuestos, uno con anillo pirimidínico y otro con anillo triazina, dichas tablas no resultan representativas dado que no se muestra la efectividad frente a los compuestos del arte previo.

Por otra parte, no es acertado afirmar que se ha encontrado que la sustitución 2,4 en el anillo tienilo presenta un efecto inesperado, dado que aún dentro de las mismas tablas se muestra que existe variación en la efectividad para un mismo compuesto y aún para compuestos que presentan igualmente sustitución 2,4, por tanto no se puede afirmar que dicha sustitución es la que produce un efecto inesperado. Además, cabe anotar que dicha sustitución se encuentra sugerida en el documento y el determinar su mayor o menor actividad frente a diferentes tipos de cultivos no significa un salto cualitativo en la regla técnica.

Con relación al antecedente D3 (EP 0097122) debe decirse que el hecho de que no se indique expresamente la sustitución 2,4 no significa que el patrón de sustitución sea diferente al de los compuestos de la solicitud en estudio, pues como se puede observar de la forma como se representan estructuralmente los compuestos de fórmula I de dicho documento, se puede determinar que cubre las diferentes posibilidades de sustitución, entre ellas la posición 2,4 e igualmente se conserva la actividad herbicida de dichos compuestos. (Ver folio 363)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

Por lo anterior, se puede determinar que todos los documentos citados como referencias del estado de la técnica presentan la misma estructura básica, inclusive los mismos grupos sustituyentes en el anillo tienilo, donde se cubre entre otras la posición 2,4 en el mencionado anillo. Ahora bien, el hecho de determinar una mayor o menor actividad de los compuestos que se encuentran sugeridos en el arte previo no representa un salto cualitativo en el estado de la técnica. Si en el arte previo se revelara en forma específica la mencionada sustitución, entonces la patentabilidad estaría afectada por falta de novedad.

Con relación al número de documentos citados para afectar el nivel inventivo del objeto reivindicado cabe aclarar que el hecho de citar más de dos documentos no significa que todos deban combinarse para obtener la materia a patentar, por lo demás no hay limitación normativa al respecto.

Con respecto a las tablas presentadas el 6 de febrero de 2007 que menciona el recurrente, es necesario reiterar que con el documento no se incluyeron ensayos comparativos; además, dichas tablas no resultan representativas por cuanto solo se comparan compuestos de D1 y no se toman en cuenta compuestos del arte previo donde el equivalente a R⁴ en el anillo tielino sea diferente de hidrógeno, dado que en las anterioridades se divulgan sustituyentes en dicho anillo tienilo diferentes de hidrógeno, que pueden ubicarse incluso en la misma posición y que igualmente pueden ser alógeno o alquilo. En cuanto a las tablas presentadas junto con el memorial de recurso, se advierte que corresponden a materia nueva que no hacía parte del expediente para el momento del examen definitivo de la solicitud.

Es importante resaltar, no obstante, que aún dentro de los mismos compuestos de la invención se presenta variación en la actividad a pesar de la sustitución 2,4 presente en todos ellos, razón por la cual no se puede afirmar que la actividad de los compuestos mejore sorprendentemente debido a dicho patrón de sustitución, patrón que como ya se señaló se encuentra sugerido en el arte previo.

En relación con la composición debe decirse que al igual que los compuestos reivindicados se derivan del arte previo.

Finalmente, en cuanto tiene que ver con el proceso de obtención de los compuestos, el análisis se realizó con base en el contenido de las reivindicaciones que sólo enuncian los compuestos reaccionantes y son tan generales las condiciones que se unifican para los diferentes procesos (a, b, c y d) en un listado amplio de diluyentes, agentes auxiliares, temperaturas y presión. Reacciones que igualmente se divulgan en los documentos citados, para la obtención del mismo tipo de compuestos como se encuentra en: D1 pág. 30 y siguientes, D2 columnas 15 a 20 o en D3 págs. 7 y 8.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

Con base en lo anterior, se reitera que los compuestos de la solicitud en estudio se derivan de manera evidente de los documentos citados como antecedentes, dado que tanto en D1 como en D2 se revelan compuestos tienil sulfonilureas, de manera que los compuestos de la solicitud presentan la misma estructura básica y conservan las propiedades herbicidas de los compuestos ya conocidos. Adicionalmente, el patrón de sustitución se sugiere en dichos documentos y no se puede afirmar que la sustitución 2,4 proporcione un efecto inesperado, porque como ya se explicó no existe sustento técnico dado que de la simple comparación de las actividades de los compuestos reportados en la solicitud en estudio se advierte que existe variación en cuanto a la efectividad, a pesar de que todos presenten la sustitución 2,4.

De la misma forma, el antecedente D3 contempla las diferentes opciones de sustitución en el anillo tienilo, conservándose la estructura básica y la actividad herbicida del compuesto. Como se dijo, en la solicitud en estudio no existe ningún sustento técnico que demuestre específicamente que dicha posición 2,4 en los compuestos que se pretende proteger proporcione una mayor efectividad frente a los compuestos del arte previo. Con relación a las tablas presentadas, se repite, no se allegaron los ensayos comparativos que menciona el recurrente y, además, dichas tablas no resultan representativas, por cuanto sólo se comparan compuestos de D1 y no se toman en cuenta compuestos del arte previo donde el equivalente al radical R⁴ de la solicitud, sea diferente de hidrógeno.

Así las cosas, si los compuestos reivindicados con la solicitud actual se encuentran sugeridos en el arte previo, determinar su efectividad no proporciona un salto cualitativo en el estado de la técnica. De igual manera, el proceso de obtención de los compuestos es algo que para una persona normalmente versada en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, dado que allí se sugieren los compuestos de sulfonilurea, sus propiedades, su actividad herbicida y su proceso de obtención, independientemente de que se indique expresamente cuáles son más o menos activos, puesto que la determinación de la mayor o menor actividad corresponde a ensayos rutinarios, por lo tanto no constituye un salto cualitativo frente a la regla técnica conocida.

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

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-058177

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 43508 del 30 de octubre de 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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

11 SET. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No 72-35
Bogotá D. C.