

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16858

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 034536

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 54151 de 30 de septiembre de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ÁCIDO CARBOXÍLICO α -OXIGENADOS O α -TIOLADOS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de julio de 2010, con el número 04-034536 00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente expresa su inconformidad, frente al análisis de la novedad realizado por este despacho, argumentando que:

"En su Resolución NO. (sic) 54151, el examinador objeta la novedad de la presente solicitud, ya que es posible realizar las siguientes sustituciones sobre la fórmula (I) reclamada donde:

*A es fenilo
X es oxígeno
R3 es metilo
n es 0
B1 es (CH₂)
B2 es CH₂ - CH₂*

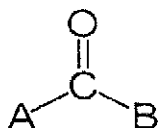
Para obtener un compuesto que se encuentra comprendido dentro de la anterioridad D1. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que el examinador está equivocado en su apreciación de los sustituyentes de D1 y los de la presente solicitud. Como se estableció en respuesta al oficio No. 2950, se está confundiendo un grupo carbonilo se (sic) fórmula general:

XC
16858

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16858
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 034536



Con ninguno de los grupos reclamados para B₁, a saber $-(CH_2)_2$ o Z-(CH₂) donde Z es -O-, -S-, o -CO-. De igual manera, el técnico en cuestión tampoco confundiría el grupo metileno de D1 con ninguno de los sustituyentes de B₁ reclamados, como se establecen arriba. El solicitante insiste en que no es posible sustituir la fórmula (I) como se reclama de una manera que permita obtener un compuesto de D1, y mucho menos sustituir la fórmula de D1 de manera que se pueda obtener uno sólo de los compuestos de la presente solicitud".

Por esta razón, la recurrente manifiesta que es indiscutible que se ha realizado un indebido análisis de novedad a la solicitud, pues no todas las características novedosas del compuesto de la reivindicación 1 de la solicitud se encuentran comprendidas en el compuesto develado por la anterioridad D1.

De otra parte, con relación al nivel inventivo, la apoderada manifiesta que el solicitante desea saber cuáles son los motivos de esta Oficina para que el examinador mencione que "los compuestos de la presente solicitud tienen todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad de fungicida a este tipo de compuestos", toda vez que la anterioridad D1 define concretamente cuales componentes son los que confieren la actividad biológica como fungicidas a los compuestos que allí enseñan. Por esta razón, la afirmación del examinador no goza de fundamento técnico alguno.

De la misma manera, la recurrente afirma que, en relación con lo manifestado por el examinador y expuesto en el párrafo anterior, se está realizando un análisis retrospectivo de la presente solicitud, pues para el técnico medianamente versado en la materia no le es posible establecer a partir del documento D1 cuáles de las sustituciones que se pueden obtener son las que ofrecen una actividad biológica fungicida. Agrega, que "el técnico con habilidad ordinaria en la materia no tendría ningún motivo o razón para escoger unas sustituciones por sobre otras, a menos que se estudie la presente solicitud de manera retrospectiva".

Así mismo, la apoderada menciona que "la única forma en que las sustituciones reclamadas en la solicitud en estudio resulten obvias para el técnico con habilidad ordinaria en la materia, es sólo conociendo la presente solicitud, ya que nada en D1 enseña o sugiere tal posibilidad. Se le recuerda al examinador que el estudio retrospectivo no es una manera aceptable de establecer la falta de altura inventiva de una solicitud, por lo que se está realizando un indebido análisis de la altura inventiva".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 16858
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

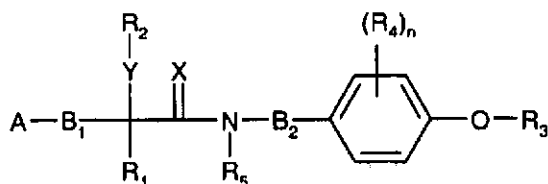
Rad. PCT 04 034536

Por último, la recurrente señala que para el examinador puede resultar obvio que el objeto de la solicitud se derive del documento D1, sin valorar el trabajo realizado por el solicitante y su capacidad inventiva para poder llegar a la solución del problema planteado; por esto, considera la recurrente que el mencionado examinador no efectuó el análisis partiendo del problema que existía en la técnica al momento en que el solicitante enfoca sus estudios para descubrir una solución, sino que lo estudia desde el momento en que el problema ya fue resuelto.

Por todo lo mencionado anteriormente, la apoderada afirma que para una persona versada no hubiese podido ser obvia la diferencia entre el compuesto de la invención y el señalado en la anterioridad D1, como ciertamente lo quiere anotar el examinador.

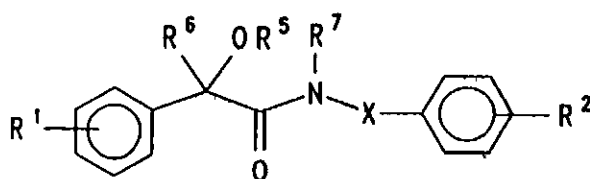
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos.

Como primera medida, en relación con la inconformidad del solicitante frente al análisis de novedad realizado, el Despacho observa que en los compuestos reclamados se encuentra, entre otros sustituyentes el grupo carbonilo para B₁, que corresponde al citado por el recurrente, como se desprende de la simple observación de la fórmula (I), reivindicación 1



cuando B₁ es -Z-(CR₁₂R₁₃) y Z significa -CO- y R₁₂ y R₁₃ son H, se tiene el grupo carbonilo A-CO-CH₂- que se une al resto de la estructura, el cual corresponde a un grupo carbonilo como el indicado por la recurrente.

Con respecto al grupo metileno, si bien no se establece específicamente este significado para B₁ dentro de los posibles sustituyentes para los compuestos de fórmula (I), sí es posible derivar los compuestos de la solicitud en estudio de D1, por ejemplo a partir de lo divulgado en la tabla 1 y de acuerdo con la siguiente fórmula estructural



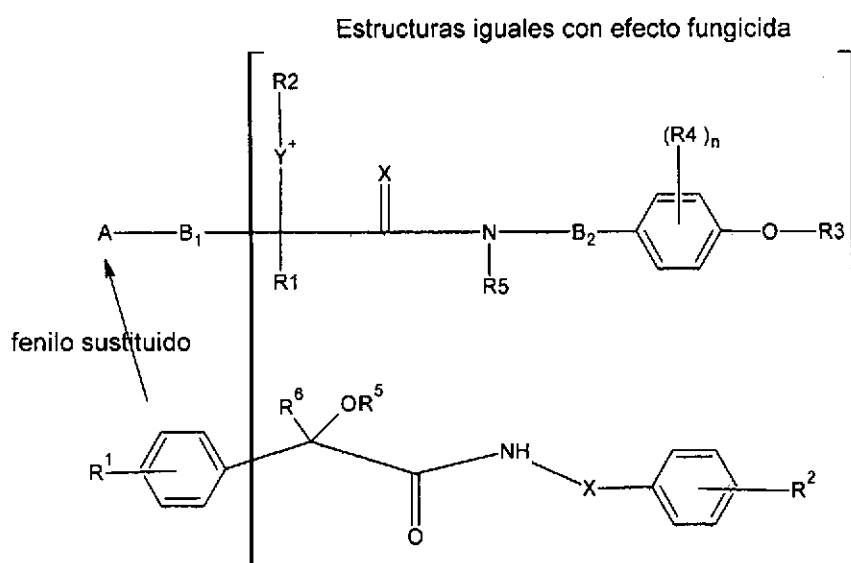
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16858
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 034536

Cuando R_6 , R_5 y R_7 son H, X puede ser $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ y R_2 es 3,4-(OMe) $_2$, compuestos cuya estructura básica corresponde a fenil amidas como las de la solicitud, con actividad fungicida.

En cuanto a los argumentos en relación con el nivel inventivo, esta Oficina menciona que las fenil amidas cuya estructura básica, como se muestra en D1, y que corresponden a las de la solicitud en estudio, poseen actividad fungicida, de tal manera que las variaciones realmente entre compuestos de D1 y los de la solicitud en estudio radican en B_1 , lo cual no aporta ningún efecto sorprendente o inesperado frente a fenilamidas de fórmula estructural análoga o próxima, cuya actividad sigue siendo fungicida, como se puede ver a partir de la comparación de las fórmulas estructurales de los compuestos de la solicitud frente a compuestos de D1 (tabla I):



De manera que cuando R_1 , R_2 , y R_5 son H, Y y X son O, B_2 es $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, R_3 es $-\text{CH}_3$ y R_4 es metoxi, para los compuestos de la solicitud de acuerdo a la fórmula estructural superior y cuando para la fórmula estructural compuesto de D1, es decir, la fórmula inferior R_5 y R_6 son H, X es $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ y R_2 es 3,4-(OMe) $_2$.

Por lo anterior, este Despacho observa que se tiene una estructura básica idéntica que proporciona la actividad fungicida, de manera que la parte restante equivale a un sustituyente sobre dicha estructura que realmente corresponde a un fenilo sustituido en ambos casos. Por tanto, como ya se había indicado, la diferencia entre unos y otros radica en B_1 , que sirve de puente o enlace para el fenilo sustituido y la cual no aporta ningún efecto sorprendente, como se puede establecer de acuerdo a la actividad reportada; es más, no se presenta ninguna

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 16858

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 034536

variación, aún dentro de los mismos compuestos reivindicados, cuando se tiene diferentes significados para los respectivos radicales; cabe resaltar que los sutiles cambios en los compuestos de la solicitud se hacen por extrapolación de los compuestos del arte previo, para evitar cambios en la actividad de la molécula original.

De la misma manera, se observa que el recurrente reconoce que la solución está dada por cualquier combinación de sustituyentes o sea que todos los del ámbito de la solicitud caen dentro de la actividad fungicida y, por lo tanto cualquier combinación de sustituyentes resulta obvia.

Ahora bien, en lo relacionado con los argumentos de la apoderada referentes al análisis retrospectivo de la solicitud y a que para un técnico medianamente versado en la materia no es posible establecer a partir de D1 cuáles de todas las sustituciones que se pueden obtener son las que ofrecen una actividad biológica fungicida, la Oficina estima que resulta obvio seleccionar dichos sustituyentes en razón a que, como lo afirma la misma recurrente, en D1 todos los compuestos son fungicidas al igual que en la solicitud en estudio, compuestos reivindicados que, como ya se indicó, no muestran ningún efecto sorprendente o inesperado.

Por último, respecto a la forma de realizar el análisis del nivel inventivo que aduce la recurrente, este Despacho resalta que el nivel inventivo no se tiene por el hecho de realizar un trabajo, en general, para establecer propiedades y la actividad de este tipo de compuestos, pues para esto se parte de ensayos y pruebas rutinarias; además, lo que se pretende en la solicitud objeto de reclamo es proporcionar compuestos con actividad fungicida para prevenir infestación de plantas, al igual que en el arte previo y no existe evidencia que demuestre un efecto inesperado o sorprendente frente a compuestos próximos del estado de la técnica.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 54151 de 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'aleman, en su calidad de apoderada de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 16858
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 034536

la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los **29 MAR 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'aleman.
Carrera 11 No 86 -53 piso 6.
Bogotá D. C.

2020103