

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-086402- -00017-0000

Fecha: 2010-09-02 16:34:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 04.086.402

Solicitud de Patente de Invención titulada:
"Difluormetiltiazolilcarboxanilidas"

Solicitante: Bayer CropScience AG

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer CropScience AG, domiciliada en Monheim, Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 39736 de fecha 30 de julio de 2010, notificada por edicto desfijado el 26 de agosto de 2010, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 39736 de fecha 30 de julio de 2010, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 13).

2. ANTECEDENTES

Traducción Oficial Inglés-Español

Bayer CropScience AG

Poder de Abogado
Ver Traducción al español en el documento original adjunto.
Dado y firmado en
El 12 de Marzo de 2008

No. 388 del registro del documento para el 2008

Por la presente verifico las firmas de

Dr. Robert Krieg
y
Dr. Alexander Nowak

cuya dirección registrada es como sigue:

Bayer CropScience AG
Planificación y Administración de Negocios
Legales & Patentes
Patentes y Licencias
Building 6100
Alfred-Noble Straße 50
40789 Monheim, Alemania

quienes son individualmente representantes autorizados de Bayer CropScience AG y a
quienes conozco personalmente

que fueron suscritas ante mí en la página anterior debajo del nombre impreso de la
compañía; y confirmo que después de inspeccionar el registro comercial del tribunal
local de Düsseldorf, están registrados en la Sección HRB 46985 como representantes
individualmente autorizados.

También certifico que Bayer CropScience AG, involucrada en esta certificación, es una
compañía activa y existente como entidad legal.

Leverkuseen, Marzo 12 de 2008

Sellos: 1) sello lacrado blanco en alto relieve que dice: KLAUS STRIEWSKI –
NOTARIO EN LEVERKUSEN
2) sello impreso en azul que dice: KLAUS STRIEWSKI –
NOTARIO EN LEVERKUSEN

Signe Aposillado en alemán con traducción oficial adjunta



Resolución
6694/78
Minjusticia

Clamanda Parada Tejeda
TRADUCTORA OFICIAL
ENGLISH · FRENCH · SPANISH
ANGLAIS · FRANÇAIS · ESPAGNOL

3
370
361

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Rep. Federal de Alemania

El presente documento público

2. ha sido firmado por Klaus Striewski

3. actuando en calidad de: notario público

4. lleva el sello / estampilla de: notario Klaus Striewski en Leverkusen

Certificado

5. en: Colonia

6. el: 20 de marzo de 2008

7. por: el vicepresidente del Tribunal Regional de Colonia

8. bajo el No.: 1424/08

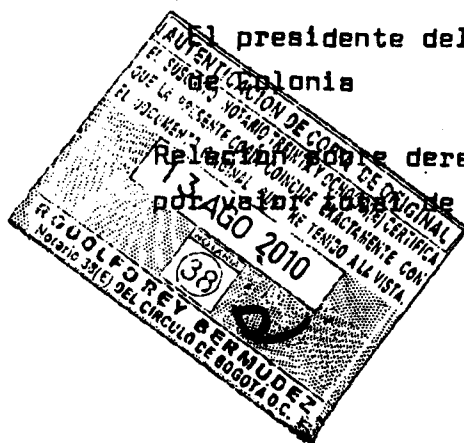
9. Sello:

10. Firmado:

El presidente del Tribunal Regional
de Colonia

Caliebe

Relación por derechos judiciales
potestativa de 69.02 Euros *



Adolf Watzke

Adolf Watzke
Traductor oficial
Res. 2433 Min. Justicia

**POWER OF ATTORNEY**

The undersigned.

BAYER CROPSCIENCE AG

domiciled in

Alfred-Nobel-Strasse 50,
40789 Monheim Am Rhein
Germany

declares that it hereby grants to

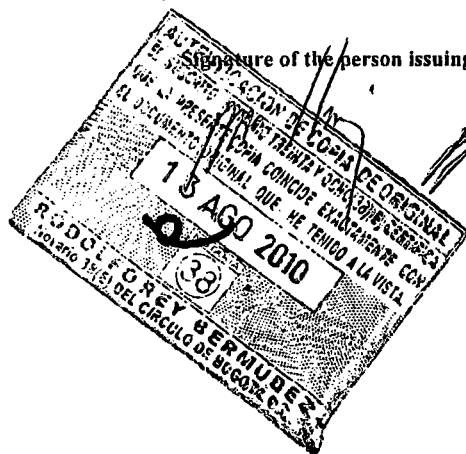
**ALVARO CORREA-ORDOÑEZ and/or
OLGA GEORGETTE OTERO and/or
RICARDO METKE and/or
JUAN PABLO CONCHA**

with domicile at Av. 82 No. 10 - 62, 6Th floor, of Bogotá D. C., Colombia, a full and sufficient power of attorney to obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) Obtainment of patents, utility models, industrial designs, integrated circuits, layout-designs and vegetal varieties; the registration of trademarks, denominations of origin, commercial names, trade emblems, slogans and domain names; its renewal, assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Processes of protection to the consumer, unfair competition, oppositions, cancellations, nullity, precautionary injunctions, infringement, granting of licenses, writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, an administrative processes relating to those rights. And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

I hereby ratify all actions previously taken on behalf of this company by the aforementioned attorneys with respect to the mentioned matters.

Done and subscribed in

On the 12th day of March of 2008

**PODER DE ABOGADO**

La abajo firmada,

BAYER CROPSCIENCE AG

domiciliada en

Alfred-Nobel-Strasse 50,
40789 Monheim Am Rhein
Alemania

declara por el presente que otorga a

**ALVARO CORREA-ORDOÑEZ y/o
OLGA GEORGETTE OTERO y/o
RICARDO METKE y/o
JUAN PABLO CONCHA**

con domicilio en la Av. 82 No. 10 - 62 Piso 6 en Bogotá D. C., Colombia, poder especial amplio y suficiente, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera autoridades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso-administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y variedades vegetales; el registro de marcas, denominaciones de origen, nombres comerciales, enseññas, lemas comerciales y nombres de dominio; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Los procesos para la protección del consumidor, competencia desleal, oposiciones, cancelaciones, nulidades, medidas cautelares, infracciones, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general procesos civiles, penales, administrativos relacionados con estos derechos. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del caso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Igualmente, ratifico todo lo actuado hasta el momento en los mismos asuntos, por cualquiera de los mencionados apoderados en representación de ésta sociedad.

Dado y firmado en

A los 12 días del mes de Marzo de 2008

Firma de la persona que firma el Poder

5
392
363

No. 388 of the document register for 2008

herewith verify the signatures of

Dr. Robert Krieg
and
Dr. Alexander Nowak

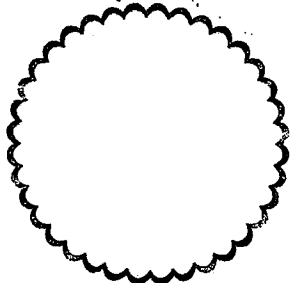
of the following business address:
Bayer CropScience AG
Business Planning and Administration
Law & Patents
Patents and Licensing
Building 6100
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim, Germany

who are severally authorised representatives of
Bayer CropScience AG and are known personally to me

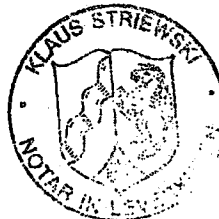
which were subscribed today in my presence of the previous page beneath the typewritten
company name and confirm that, having today inspected the commercial register of the local
court in Düsseldorf, are recorded in Section HRB 46985 as severally authorised
representatives.

I verify that Bayer CropScience AG involved in this certification is active and exists as legal
entity.

Leverkusen, den 12. März 2008



Notary Public



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von **Klaus Striewski**

3. in seiner Eigenschaft als **Notar**

4. Sie ist versehen mit dem Siegel des ^{Stempel}
Notars Klaus Striewski in Leverkusen

Bestätigt

5. in Köln

6. am 20.03.2008

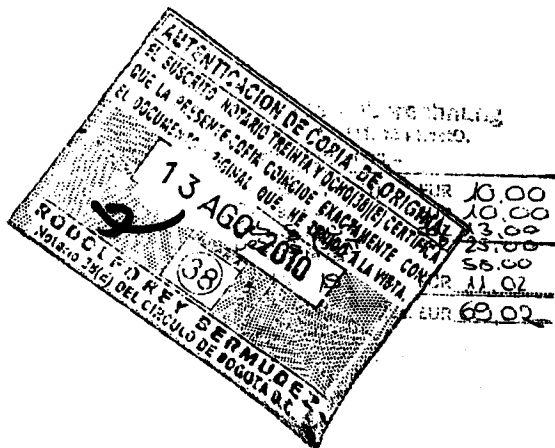
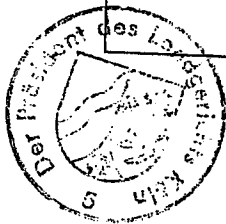
7. durch den Vizpräsidenten des Landgerichts Köln

8. unter Nr. 1424/08

9. Stempel

10. Unterschrift

Caliebe
Caliebe



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

Radicación N° 04-86402

Clasificación internacional: C07D 277/56, A 01N 43/78

Concepto Técnico N° 899

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Descripción: Folios: 55 a 101.

Reivindicaciones: Folios: 102 a 109, 196 a 202, 312 a 317 y 333 a 334 (13 reivindicaciones)

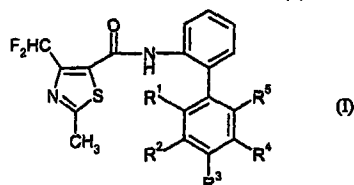
Prioridad: 4 de Febrero de 2002, Alemania, No. solicitud. 10204391.4

Memorial del recurso de reposición de fecha 2010-09-02: folios 357 a 365

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

Título de la solicitud: "Difluormetiltiazolilcarboxanilidas".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en difluormetiltiazolilcarboxanilidas de la fórmula (I)



el significado de los respectivos sustituyentes aparece en el folio 102. También se había reivindicado el producto que contiene compuestos de fórmula (I).

Clasificación Internacional de Patentes: C07D 277/56, A 01N 43/78

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

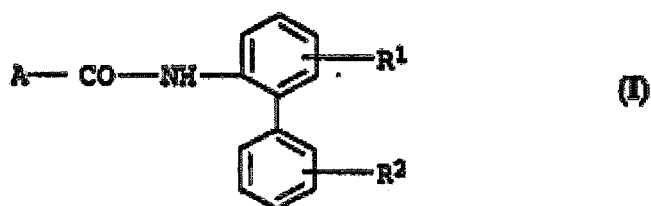
Afirma la recurrente en su memorial que *"contrario a lo que plantea el examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos WO 97/08148 (D1), WO 01/42223 (D2) y JP 2001302605 (D3), por cuanto la presente invención describe unas difluorometiltiazolilcarboxanilidas novedosas y además inventivas"*.

Añade la recurrente que esta oficina *"no provee ninguna evidencia o explicación que sustente su afirmación; (...) únicamente se limita a hacer un análisis conocido como ex post facto, en donde partiendo del conocimiento que se tiene de los novedosos e inventivos compuestos reclamados por el solicitante y teniendo en cuenta los compuestos del arte previo realiza un ejercicio de análisis químico buscando cuales (sic) sustituyentes se ajustarían a las nuevas difluorometiltiazolilcarboxanilidas para posteriormente afirmar de manera errada que como estas se parecerían, entonces, resultan obvias"*.

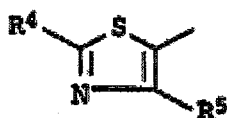
"En este sentido, es evidente que su Despacho ha pasado por alto que no es lícito ni

corresponde a un análisis juicioso ni aceptable el incluir en el análisis los nuevos compuestos de la invención (toda vez que se supone que el examinador no sabe a que (sic) compuestos se debe llegar) para precisar que de manera obvia podrían obtenerse los compuestos de la solicitud que nos ocupan, que a la fecha no eran conocidos. Por el contrario (...) en el presente caso el examinador empleó como punto de partida las enseñanzas de la anterioridad y teniendo al lado la fórmula Markush de las nuevas difluorometiltiazolilcarboxanilidas, estableció que (sic) sustituyentes deberían ir donde (sic) para que las dichas fórmulas fueran parecidas, lo que a todas luces es un análisis inadecuado e incorrecto." A continuación la recurrente cita el documento llamado "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina" en relación con este tema y concluye que "es claro que el análisis realizado por su Despacho adolece de fallas notorias y no ha suministrado evidencia clara, concisa y precisa que sustente la negación"

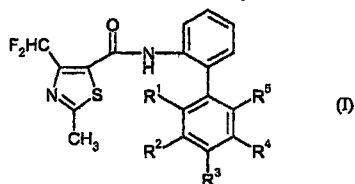
Para responder a la recurrente es preciso analizar los argumentos aducidos por esta oficina en la resolución impugnada. Allí se afirma que en el documento WO970814 se divulgan compuestos derivados de bifenilamida sustituidos de fórmula (I)



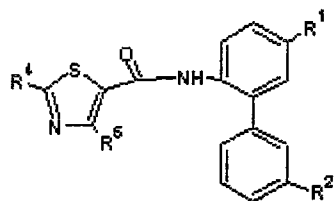
Al considerar el sustituyente (A2) como A



en la fórmula I D1 revela los mismos componentes principales de los compuestos de fórmula I de la solicitud ya que éstos se componen de los dos anillos de bifenilo, de la función amida y del heterociclo de cinco miembros. Con respecto a los radicales sustituyentes para el heterociclo, en D1 éste tiene el grupo metilo en común y el grupo CHF₂, al igual que los radicales sustituyentes para este heterociclo en los compuestos de la solicitud. Por su parte los sustituyentes para el bifenilo, la anterioridad D1 considera los halógenos e hidrógeno al igual que en la anterioridad. Los documentos D1 y la solicitud denegada solo difieren en algunos sustituyentes para este bifenilo, tales como los grupos alquilo en el caso de la solicitud. Por lo tanto, para una persona medianamente versada en la materia, este análisis de la similitud entre los compuestos de la anterioridad y los compuestos de la solicitud es suficiente para entender que dicha similitud podía ser derivada del estado de la técnica. Es decir que para un técnico en la materia, los compuestos de fórmula



, de la solicitud son tan similares a los compuestos de fórmula

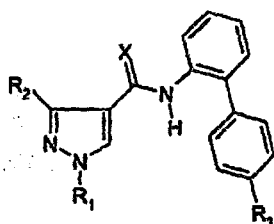


, de D1, que pueden derivarse de manera evidente de éste último ya que en D1 el significado de R⁵ es CHF₂, el de R⁴ es CH₃, el de R¹ es F y el de

R^2 es hidrógeno o halógeno. En la fórmula I de la solicitud R^1 , R^2 , R^3 , R^4 y R^5 pueden significar hidrógeno aunque no todos simultáneamente; es decir, cuatro pueden ser hidrógeno y uno puede ser, por ejemplo, halógeno. Por lo tanto, la única diferencia entre estas dos fórmulas (la de la solicitud y la de D1) es que la fórmula en D1 tiene una sustitución en uno de los anillos fenilo, en donde en lugar de un hidrógeno se encuentra un flúor. Para cualquier técnico medianamente versado en la materia esta sustitución es obvia y evidente, ya que en el campo de los pesticidas se suele emplear halógenos como sustituyentes de los anillos del bifenilo. De hecho, los compuestos de la solicitud también contienen sustituciones de halógeno en el otro anillo del bifenilo.

El argumento de la recurrente en el sentido de que el examinador parte de los compuestos de la solicitud no tiene fundamento. Lo que se evidencia de la comparación de la materia divulgada en D1 y en la solicitud es que existe una gran similitud y que la única diferencia se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tampoco puede perderse de vista que tanto los compuestos de la solicitud denegada como los compuestos divulgados en D1 tienen una actividad fungicida; es decir, sirven para lo mismo. Por lo tanto, un análisis de las similitudes y diferencias entre la materia reivindicada en una solicitud de patente y la materia divulgada en el estado de la técnica de ninguna manera puede considerarse un análisis "ex post facto".

Aparte de una diferencia tan obvia entre la materia de D1 y la materia de la solicitud en estudio, esta oficina citó el documento D2 (WO 01/42223 del 14 de junio 2001) en donde se había publicado la existencia de compuestos de fórmula



Aquí se puede ver claramente que en el anillo fenilo no se encuentra un flúor. Luego, aparte de que estos compuestos también son muy similares a los reivindicados en la solicitud denegada, esta sugerencia habría bastado para que un técnico versado en la materia derivara los compuestos de la solicitud de manera evidente.

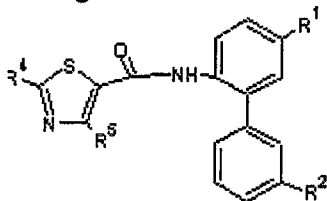
Argumenta además la recurrente que el "examinador no realizó un análisis de patentabilidad adecuado toda vez que (i) en ningún momento hace referencia a la motivación del inventor para llegar a los nuevos compuestos y (ii) jamás se ha pronunciado sobre el efecto notoriamente mejorado de los nuevos compuestos en relación con el efecto de los compuestos del estado de la técnica". En respuesta a este argumento de la recurrente, esta oficina llama la atención sobre la existencia de una bibliografía extensa en el diseño de nuevos compuestos químicos, pero fundamentalmente los investigadores se basan en los compuestos ya conocidos del estado de la técnica. En el caso que nos ocupa, la principal motivación que tiene un técnico versado en la materia para derivar los compuestos reivindicados en la solicitud denegada a partir de D1 es que son casi idénticos. La única diferencia reside en una sustitución por flúor en un anillo del bifenilo que tienen los compuestos de D1. Para generar actividad biológica (fungicida en este caso), el rol de un sustituyente como flúor no es grande ya que en la misma solicitud los sustituyentes pueden ser halógeno, ciano, alquiltio o pueden estar ausentes; es decir, puede no haber sustituciones en cuatro casos de cinco. La misma conclusión puede hacerse de la lectura de D1: en el segundo anillo de bifenilo las sustituciones pueden ser con halógeno cualquiera o pueden estar ausentes. Es decir, por lo menos de D1 un versado en la materia sabe que las sustituciones en el anillo fenilo de las bifenilcarboxanilidas son opcionales y van dirigidas más bien a ciertas propiedades físicas que a la actividad fungicida. Por lo tanto, la motivación de una persona versada en la materia para derivar del estado de la técnica los compuestos de la solicitud denegada está dada en la manera opcional en

que se pueden hacer sustituciones en los anillos de bifenilo de los compuestos en cuestión.

Con respecto al efecto mejorado de los nuevos compuestos. En primer lugar, estos compuestos también tienen actividad fungicida. No hay un cambio cualitativo en comparación con los del estado de la técnica. En segundo lugar, no se han encontrado ensayos comparativos entre los compuestos de D1 y los compuestos de la solicitud denegada en los que pueda evidenciarse un mejoramiento cualitativo. Por lo tanto, el argumento de una mejoría significativa no es de recibo por esta oficina.

Solicita la recurrente que "se realice de nuevo el análisis de la manera correcta y que, adicional a ello, su Despacho se pronuncie sobre aspectos fundamentales como las mejoras sustanciales de los efectos que demuestran las nuevas difluorometiltiazolilcarboxanilidas de la presente invención".

Prosigue la recurrente afirmando que "el documento D1 describe bifenilcarboxanilidas; en la tabla 2, página 8, compuesto 1.63 a la página 9, compuesto 1.95 se describen bifenilcarboxanilidas que son sustituidas con un grupo trifluorometilo en la posición 4 y un grupo metilo en la posición 2 del grupo tiazolilo. El bifenilo está sustituido una vez con un flúor en el primer anillo en diferentes posiciones y el segundo anillo está sustituido una vez con una variedad de sustituyentes diferentes como alquilo, halógeno, alcoxi". En respuesta a este argumento, esta oficina se permite citar el artículo 16 de la decisión 486 que es la legislación vigente en Colombia para la concesión de patentes de invención: *"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 este artículo debe resaltarse la palabra "todo" ya que de otra manera sería válida la apreciación de la recurrente en la cual el estado de la técnica relevante se reduce a las tablas del documento D1. Esta oficina entiende que todo el documento D1 hace parte del estado de la técnica, incluida la fórmula Markush que se divulgó en dicho documento. Esta fórmula Markush

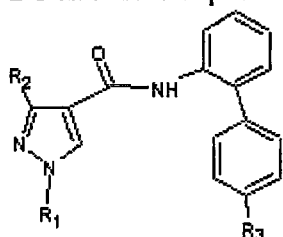


divulga que, cuando el significado de R^5 es CHF_2 , el de R^4 es CH_3 y el de R^2 es hidrógeno o halógeno, la única diferencia con la fórmula de la solicitud denegada es la presencia de un flúor en el anillo de bifenilo. Ese es el estado de la técnica y cualquier persona versada en la materia entiende que los dueños de la patente D1 tienen derecho a todos y cada uno de los compuestos que pueden formarse de esas sustituciones, independientemente de si hayan sido incluidas en las tablas o no, porque en patentes los ejemplos no son limitantes de la protección otorgada.

Continúa la recurrente que "el documento D2 presenta bifenilcarboxamidas en donde la parte ácida está sustituida por pirazol y la parte bifenilo se debe sustituir en la posición 4' por flúor, cloro o bromo." "El documento D3 enseña bifenilcarboxamidas en donde la parte ácida está sustituida por pirazol, la parte bifenilo se debe sustituir en la posición 6 por alquilo o haloalquilo, la posición 3-5 está opcionalmente sustituida por 1-3 átomos de flúor y la posición 2'-6' está opcionalmente sustituida por 1-5 sustituyentes, escogidos de forma independiente entre halógeno o alquilo." "Su despacho menciona que los compuestos que se presentan en D2 y D3 se diferencian de la presente solicitud porque presentan diferentes partes ácidas. Aunque dicha afirmación es correcta, me permito señalar que existen otras diferencias importantes entre dichos compuestos pues la sustitución de la parte bifenilo también es diferente entre otros documentos y la solicitud en referencia. De acuerdo con lo anterior, los compuestos que

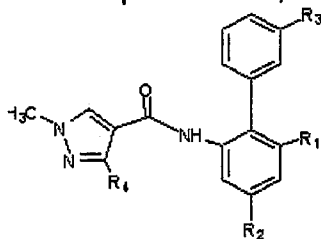
se mencionan en D2 y D3 se diferencian de los reivindicados en la presente invención en varios aspectos y por lo tanto, no se puede considerar como obvia la eficacia fungicida de los compuestos que presenta mi representada con respecto a los que se describen en D2 y D3 debido a sus diferencias estructurales y por consiguiente dichas referencias no pueden emplearse para afectar el nivel inventivo de la solicitud."

La recurrente afirma los compuestos que se mencionan en D2 y D3 se diferencian de los reivindicados en la presente invención en varios aspectos, pero no indica en cuáles. De la lectura que hizo esta oficina, D2 divulgó compuestos de fórmula



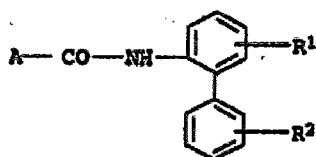
Donde R^1 = alquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 ; haloalcoxi C_1-C_3 ; R^2 = haloalquilo C_1-C_3 ; R^3 : halógeno. Cuando R^3 toma el significado de halógeno se tienen las mismas sustituciones que en los compuestos de la solicitud para el radical bifenilo. Luego, por lo menos para ese caso D2 es relevante para que combinado con D1 se desvirtúe la actividad inventiva.

Con respecto a D3, donde se divulgan compuestos de fórmula



R^1 es alquilo y R^2 es flúor, R^3 es alquilo de C_1-C_{10} . Es decir que uno de los anillos del radical bifenilo tiene los mismos sustituyentes que en la solicitud, pero el otro anillo presenta un sustituyente que no tienen los compuestos de la solicitud. Por lo tanto, en este caso, esta oficina está de acuerdo con la recurrente en que las diferencias con el objeto de la solicitud ya no son tan obvias, por lo cual el documento D3 no se tomará más en cuenta para el análisis de nivel inventivo de la solicitud denegada.

Argumenta la recurrente que ese "Despacho menciona que los compuestos que se mencionan en D1 son muy similares a los de la presente invención. Sin embargo, tal como puede verificarse al realizar un análisis concienzudo de dicho documento y de la presente solicitud, la sustitución en las partes bifenilo es diferente pues en D1 la parte bifenilo se debe sustituir por un sustituyente flúor en la posición 3,4,5, ó 6 y la posición 2'-6' puede no estar sustituida o estar monosustituida. Por su parte, en la presente solicitud la posición 3-6 no está sustituida y la posición 2'-6' debe estar sustituida por más de 5 sustituyentes siendo entonces claro que el patrón de sustitución de las partes bifenilo es bastante diferente para los compuestos contemplados (de D1 y de la presente invención). En consecuencia, las considerables diferencias existentes constituyen evidencia irrefutable de que los compuestos de la presente invención no pudieron haberse derivado de manera obvia de las enseñanzas del documento D1". Esta oficina revisó nuevamente las enseñanzas de D1 y llegó a la siguiente conclusión: en dicho documento se divulgan compuestos de la siguiente fórmula:

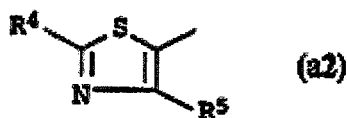


(I)

Como puede verse, los autores dejan abiertas las posibilidades de seleccionar una posición en el bifenilo para los sustituyentes R^1 y R^2 . En otras palabras, cualquier persona medianamente versada en la materia puede tomar las enseñanzas de D1 y seleccionar cualquiera de las posiciones de sustitución. Por lo tanto, si la solicitante seleccionó un patrón determinado de sustitución fue porque en el estado de la técnica se había sugerido que podía ser cualquiera y esto no tendría ningún efecto en la actividad fungicida, que es el problema técnico a resolver. Cualquier persona conocedora del tema de pesticidas puede constatar que los sustituyentes no suelen tener mayor impacto en la actividad biológica, aunque si pueden influir en una o varias propiedades físicas de la materia. Esta oficina se ve precisada a reiterar que las sustituciones mencionadas por la recurrente para los compuestos de D1 son solo las de los ejemplos, ya que en la definición de la fórmula (I) de D1 se puede ver claramente que las sustituciones pueden hacerse en cualquier posición del bifenilo. En la solicitud denegada solo una posición debe estar sustituida necesariamente y en ese caso coincide plenamente con D1.

Añade la recurrente que se *"sabe que un pequeño cambio en el patrón de sustitución puede llevar a grandes cambios en la eficiencia de los compuestos... no se puede considerar obvia la invención de mi representada dado que (i) no es válido afirmar... que dos moléculas que tengan alguna similitud indudablemente presentarán un comportamiento muy similar o incluso igual y (ii) en ninguno de los documentos del arte previo hay alguna enseñanza o sugerencia acerca de las modificaciones necesarias para alcanzar una eficacia fungicida que sea igual a la que presenta la materia reclamada por la solicitud que nos ocupa"*. Esta oficina concuerda con la recurrente en que, en términos generales, algunas veces, es correcto afirmar que las pequeñas sustituciones en moléculas de gran tamaño podrían ocasionalmente llevar a cambios, aunque no en la actividad biológica sino, más bien, en las propiedades físicas. Esto puede verse, para el caso que nos ocupa, en los documentos citados del estado de la técnica: todos los tres documentos revelan compuestos que tienen ciertas diferencias en los sustituyentes pero todos los compuestos son fungicidas. Con respecto a la eficacia es preciso resaltar que no se tienen datos comparativos entre los compuestos de D1 y de la solicitud denegada. No obstante, en D1, al igual que en la solicitud denegada, se reportaron resultados de hasta 100% de eficacia aunque para distintos hongos.

Finalmente declara la recurrente que "la presente solicitud describe bifenildifluorometiltiazolilcarboxanilidas en las que el primer anillo fenilo del bifenilo no está sustituido. El objetivo de la presente solicitud es suministrar nuevas tiazolilcarboxanilidas con una eficacia fungicida mejorada en comparación con las ya conocidas, el cual es resuelto al reducir el grupo trifluorometilo en el tiazolilo a un grupo difluorometilo. De ninguna manera puede considerarse que esta solución sea obvia dado que no existe ninguna indicación en el estado de la técnica de que la mencionada modificación es efecto incrementará la actividad fungicida." Esta oficina llama la atención de la recurrente sobre el significado de R^5 en la fórmula



De D1: véase el resumen en la primera página. R^5 es difluorometilo y es un sustituyente en el tiazolilo. Si la solicitante consideraba que el problema técnico de obtener una eficacia fungicida mejorada se resolvía reduciendo el grupo trifluorometilo en el tiazolilo a un grupo difluorometilo, los autores de D1 se anticiparon divulgando esta misma solución. Además, si bien en D1 los compuestos tienen un flúor como sustituyente en el primer anillo fenilo del bifenilo, en D2, que también divulga bifenil carboxanilidas con actividad fungicida, el primer anillo fenilo del bifenilo no está sustituido. Es decir, del estado de la técnica un experto en la materia sabía que el

primer anillo fenilo del bifenilo puede estar sin sustituir y presenta actividad fungicida.

Los datos biológicos presentados por la recurrente no son comparables con los compuestos de D1, porque éstos, al igual que los compuestos de la solicitud también tienen un grupo difluorometilo, mientras que los compuestos de dichos ejemplos comparativos, que no son de la solicitud, no contienen dicho grupo difluorometilo. Es decir, la recurrente no comparó la actividad biológica entre los compuestos de D1 y los compuestos de la solicitud denegada.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 2231 de junio 10 de 2010 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 13, folios 333 a 334 del expediente

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha: 2011-03-18
-------------------------------------	-------------------