

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 376 0

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-086944

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de septiembre de 2004, con el número 04-086944, por la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB03/00687 del 21 de febrero de 2003.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

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 a la solicitante mediante Oficio No. 8146, notificado el 20 de junio de 2008 y Oficio No. 140, notificado el 8 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 28 de octubre de 2008 y el 20 de mayo de 2010, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 mencionado.

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 6, contenidas en los folios 162 y 163, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Página 1 de 7

53760

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

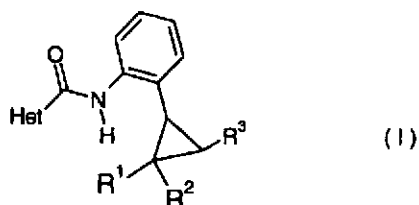
RESOLUCIÓN N° 53760
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-086944

6.1. Objeto de la invención

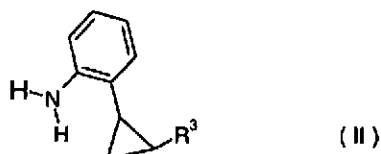
El objeto de la presente solicitud se refiere a un compuesto de fórmula (I) y a un compuesto de fórmula (II).

Específicamente, la reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I):



donde Het es pirrolilo, pirazilo o tiazolilo, cada uno sustituido con grupos R4, R5 y R6; R1 es hidrógeno; R2 es hidrógeno; R3 es alquilo C2-12, cicloalquilo C3-12 sustituido por alquilo C1-3, fenilo sustituido por halógeno y, R4, R5 y R6 se seleccionan de manera independiente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 alquilo (C1-4), con la condición que, por lo menos, uno de R4, R5 y R6 no sea hidrógeno.

La reivindicación 5 consiste en un compuesto de fórmula (II):



donde R3 se define en la reivindicación 1.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de marzo de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0205127.4. Adicionalmente, se reivindicó prioridad de la solicitud GB No. 0300705.1 del 13 de enero de 2003.

Las fechas de las prioridades fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en el folio 165 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 376 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-086944

siguientes documentos, anteriores a las fechas de las prioridades invocadas y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5,330,995	"Anilide derivatives and their use for combating botrytis"	1994-07-19
D2 (antes D3)	WO 0153259	"Pyrrolicarboxamides"	2001-07-26

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 "[s]e 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 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 recientemente ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone 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 resultar 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.

(...)


REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 376 0

Por la cual se deniega una patente de invención

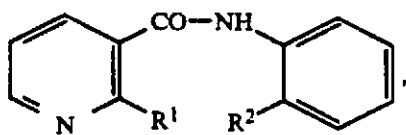
Rad. PCT/04-086944

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que 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 (...)` [Proceso 13-IP-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 31 de 2004. 31 de marzo del 2004]".¹

Visto lo anterior, se advierte que los compuestos reivindicados carecen de nivel inventivo porque, a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, la información obtenida a partir de las enseñanzas divulgadas por las anterioridades US 5,330,995 y WO 0153259, le sugiere los compuestos mencionados.

En efecto, la anterioridad D1 divulga compuestos de fórmula:



Cuando R² es cicloalquilo, es decir un ciclopropilo, la única diferencia entre este compuesto y los compuestos reivindicados por la solicitante es el significado de R³ en el objeto de la solicitud. En la solicitud, R³ puede ser alquilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂ sustituido por alquilo C₁₋₃ o fenilo sustituido por halógeno. En D1, el equivalente al sustituyente R³ de la solicitud puede ser alquilo, opcionalmente sustituido con halógeno. Por lo tanto, desde el punto de vista químico, los compuestos reivindicados en la solicitud estudiada son derivados de los divulgados previamente en D1. De hecho, la actividad cualitativamente es la misma, es decir, que tanto los compuestos reivindicados como los divulgados por

¹ Proceso 13-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 7 de 2010.
Página 4 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

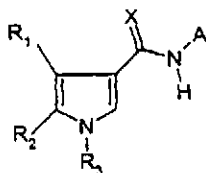
RESOLUCIÓN N° 53760

Por la cual se deniega una patente de invención

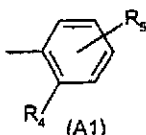
Rad. PCT/04-086944

D1 son fungicidas. De esta manera, los compuestos aquí reclamados no representan un salto cualitativo en la técnica, porque a una persona del oficio normalmente versada en la materia le habría resultado evidente derivar los compuestos de la solicitud a partir de las enseñanzas de D1, mediante una investigación rutinaria que involucra ensayar diversos posibles sustituyentes conocidos en el área de los pesticidas. Dichos sustituyentes, en el estado de la técnica, coinciden habitualmente con los significados dados por la solicitante al símbolo R3.

Por otra parte, la anterioridad D2 (antes D3) divulga compuestos de la fórmula:



donde A es un arilo ortosustituido (posiblemente por ciclopropilo) y X es oxígeno. De esa manera, los compuestos divulgados en D2 coinciden con los compuestos divulgados en la presente solicitud en estudio y presentan actividad fungicida. Además, cuando el sustituyente A es igual a:



R5 es hidrógeno y R4 es igual a un cicloalquilo de C3 a C7, sustituido a su vez con R3=alquilo de C1 a C4, está contenida en la definición de los compuestos de la reivindicación 1. Por lo tanto, esto constituye una sugerencia directa para que una persona normalmente versada en la materia técnica derive, de manera evidente, todos los compuestos de la solicitud, donde R3 es alquilo C2-12.

Así las cosas, los compuestos reivindicados se derivan de manera evidente del estado de la técnica, porque tanto su estructura principal como sus posibles sustituyentes son sugeridos por los documentos citados.

Por otra parte, si los compuestos de fórmula I de la solicitud no tienen nivel inventivo, tampoco tiene altura inventiva un compuesto que sea intermediario para llegar al mismo y que no presenta de por sí actividad inventiva alguna.

En consecuencia, las composiciones reivindicadas carecen de nivel inventivo a partir de las enseñanzas divulgadas en los documentos US 5,330,995 y WO 0153259, por lo tanto no cumplen con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 376 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-086944

6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

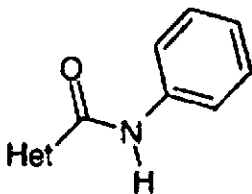
Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante afirma que *"en la página 29 de la descripción se establece lo siguiente (...): 'Los nuevos compuestos se distinguen por su excelente actividad a bajas proporciones de aplicación' Por lo tanto, este objeto si (sic) se había planteado inicialmente en la solicitud. Adicionalmente, los datos previamente presentados son muestra de la eficacia de los compuestos de la invención, por ejemplo, los compuestos son igualmente efectivos a concentraciones más bajas"* (Fl. 153).

Al respecto, se llama la atención de la solicitante sobre el hecho que, para un técnico versado en la materia, los compuestos reivindicados están sugeridos de manera directa en D2 y podían derivarse también de los compuestos enseñados por D1 mediante una investigación rutinaria, la cual da como resultado un cambio cuantitativo, pero no cualitativo, en la actividad de los compuestos.

La solicitante señala que *"la única diferencia estructural entre dichos compuestos [10.50 y 9.50 de D1] y los compuestos de la presente invención es la presencia de un sustituyente en el grupo ciclopropilo"* (Fl. 154).

Sobre lo anterior, cabe indicar que dicha diferencia es derivable, evidentemente, del estado de la técnica por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, ya que la actividad pesticida se debe al siguiente grupo funcional:



el cual había sido revelado en D1 y D2.

Con respecto a los ejemplos biológicos presentados por la solicitante (Fl. 155, 156 y 157), es preciso señalar que no resulta procedente concluir, con base en unos experimentos con dos compuestos de la solicitud, que todos los demás compuestos reivindicados en la misma (aproximadamente 50) tienen la misma característica obtenida de dichos experimentos. Es decir, si el resultado a bajas concentraciones de pesticida es tan diferente en compuestos tan similares, no hay ninguna certeza de que el resultado obtenido para dos compuestos, pueda extenderse a los aproximadamente 50 compuestos reivindicados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53760
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-086944

Finalmente cabe señalar, que la solicitante no se manifestó de manera alguna sobre los compuestos del documento D2, en los que se sugieren directamente muchos de los compuestos reivindicados por la solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

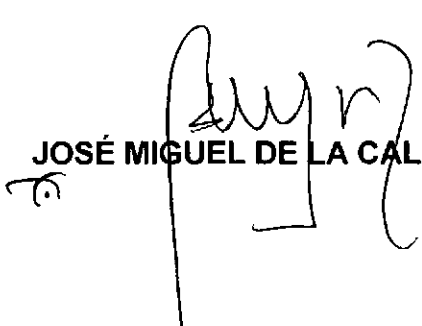
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

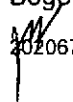
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá D.C.


202067

Página 7 de 7