

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

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° 53760 del 30 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", 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 cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un compuesto sugerido por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de noviembre de 2010, con el número 04 086944 00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, 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:

La apoderada solicita se revoque la Resolución impugnada y se le de la oportunidad de presentar un pliego reivindicatorio limitado a compuestos particulares, cuya actividad mejorada con respecto al arte previo, está sustentada por los datos comparativos que anexa con el presente escrito.

Asimismo manifiesta que con el escrito de recurso anexa las reivindicaciones que *"el solicitante propone las cuales especifican compuestos de la invención en una forma más precisa y representan una reducción significativa del alcance de la presente solicitud. Estas reivindicaciones son ahora limitadas a un grupo más reducido y están basadas en los datos comparativos que se acompañan los cuales demuestran una eficacia superior sobre los compuestos descritos en D1. Los compuestos de D2 son muy alejados de los compuestos actualmente reivindicados y no existe sugerencia alguna o sugerencia en D1 o D2 que pueda guiar o motivar a una persona del arte para generar los compuestos de la presente de acuerdo con las limitaciones adjuntas. Más aún no existe enseñanza o sugerencia alguna de que los mismos puedan ser técnicamente superiores"*.

La recurrente agrega que se debe tener en cuenta que la descripción en las anterioridades D1 y D2 de un extenso número de compuestos no significa que todos los compuestos nuevos generados subsecuentemente carezcan de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

actividad inventiva, especialmente cuando los nuevos compuestos demuestran un efecto sorprendente como se muestra en la información que se acompaña.

Además, manifiesta que *"no es necesario proporcionar datos experimentales que demuestren que todos y cada uno de los compuestos muestran el efecto técnico de la invención por medio de una comparación con el arte previo y los compuestos de las reivindicaciones deben ser una generalización razonable de la materia descrita soportada por datos experimentales. Considero que las reivindicaciones modificadas reflejan un pequeño número de compuestos que son una generalización razonable de los ejemplos de compuestos provistos en los datos comparativos"*.

La apoderada realiza una comparación entre la presente solicitud y el arte previo y afirma que, tal como se evidencia en el paralelo, los resultados son indicativos de una actividad fungicida superior para los cuatro compuestos *"de acuerdo con la presente invención cuando se los compara con los compuestos descritos en EP-A-0-545099 contra Puccinia recóndita en segmentos de hoja de trigo a las tasas de aplicación ensayadas. A la luz de las similitudes estructurales ensayadas, es sorprendente la mejora en las propiedades fungicidas y además de ser completamente inesperado no puede haber sido predicho en forma alguna a partir del arte previo. Este comportamiento es muy importante ya que permite un control más eficiente de la condición a unas tasas de aplicación inferiores"*.

Finalmente, la recurrente concluye que es claro que si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la presente invención es reemplazado por hidrógeno, como en D1, la actividad fungicida del compuesto se reduce drásticamente.

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

En relación con la petición de la recurrente de revocar la decisión impugnada y que se le de la oportunidad de presentar un pliego reivindicatorio limitado a compuestos particulares, este Despacho manifiesta que la oportunidad establecida para realizar limitaciones a la solicitud, era en cualquier momento del trámite previsto en el capítulo IV de la Decisión 486, esto es con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo que decidió esta solicitud.¹

Por otra parte, en relación con la solicitud del recurrente de hacer un estudio de

¹ Sustenta la anterior posición el fallo del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera dictado dentro del expediente 7684 del 22 de octubre de 2004

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

17689
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

fondo al nuevo capítulo reivindicatorio, documento allegado con el recurso, cabe reiterar que no es procedente presentar modificaciones a las solicitudes de patente, con posterioridad al acto administrativo que se expide en aplicación del artículo 48 de la mencionada Decisión 486. En consecuencia, no procede la solicitud hecha por la recurrente en el sentido de revocar la Resolución y realizar un nuevo estudio de fondo al capítulo reivindicatorio allegado con el recurso.

Ahora bien, respecto a que se debe tener en cuenta que la descripción en las anterioridades D1 y D2 de un extenso número de compuestos no significa que todos los compuestos nuevos generados subsecuentemente carezcan de actividad inventiva, resulta pertinente precisar que, tal como se demostró en la Resolución de denegación, las enseñanzas del arte previo citado son suficientes para que un técnico medio planteara la materia objeto de esta solicitud (Fls. 162 y 163).

Tal como lo afirma la apoderada, las anterioridades D1 y D2 proporcionan una amplia enseñanza acerca de los compuestos tipo heterociclil-carboxamidas y es justamente a partir de esas enseñanzas que la persona medianamente versada en la materia puede derivar de manera obvia los compuestos aquí reivindicados. Sin embargo, contrario a lo que afirma la recurrente, el documento D2 no es lejano a la materia objeto de esta solicitud. Las enseñanzas de la anterioridad D2 son claras y suficientes (Fl. 129) para poder plantear el radical arilo orto-sustituido, unido al grupo amina, lo cual demuestra, además, que es una sustitución comúnmente utilizada en estructuras tipo carboxamidas.

Ahora bien, el capítulo reivindicatorio denegado corresponde a una amplia generalización sin suficiente sustento en la descripción. De manera que no es admisible concluir con base en estudios basados en sólo dos compuestos preferidos, que todos los demás compuestos reivindicados (aproximadamente 50) tienen la misma actividad 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 reclamados en el capítulo reivindicatorio denegado (Fls 162 y 163) .

De este modo, se le aclara a la recurrente que la sugerencia dirigida a presentar una generalización razonable de los estudios, se realiza con fin de superar problemas de concisión y con el fin de definir específicamente la materia de invención que provocó el efecto técnico sorprendente o lo que es lo mismo, aquella que provocó un salto cualitativo en la materia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

En cuanto a que los resultados son indicativos de una actividad fungicida superior para los cuatro compuestos *"de acuerdo con la presente invención cuando se los compara con los compuestos descritos en EP-A-0-545099 contra Puccinia recóndita en segmentos de hoja de trigo a las tasas de aplicación ensayadas"*, la Oficina sostiene que le asiste razón a la recurrente al afirmar que los cuatro compuestos estudiados tienen una actividad superior al compuesto de la anterioridad D1. No obstante, la materia-objeto de invención que fue denegada comprende no sólo esos cuatro compuestos sino más de cincuenta. Ahora bien, teniendo el mismo razonamiento de la solicitante, son estructuras tan similares que no se puede aceptar que todas ellas se comporten de la misma manera. Lo que es lo mismo, no hay evidencia para concluir que la generalidad reclamada tenga el mismo efecto.

Es así como no sólo son importantes los alegatos de la recurrente en cuanto a la generalidad de las reivindicaciones, sino también son cruciales las enseñanzas del arte previo citado (D1 y D3) que muestran un núcleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-4-carboxamida conocido y sustituciones o radicales tipo "orto" arilo sustituido comunes en esas estructuras, gracias a las cuales se tiene la actividad reclamada. Lo anterior, se traduce en información suficiente para que la persona medianamente versada en la materia derivara de manera obvia los compuestos presentados en el capítulo reivindicatorio denegado. En consecuencia, la materia objeto de esta invención, no representa un salto cualitativo en la técnica y, por lo tanto, no tiene nivel inventivo.

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° 53760 del 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS".

ARTÍCULO 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 no procede recurso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~17689~~
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 MAR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

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

202066