

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 4-86944- -14-0 Fecha: 2011-03-31 08:30:41
Trámite : 11 PATENTE IYII
Evento : 379 FASE NACIONAL I
Actuación : 432 COMUNICACIÓADM
Destinatario : MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO Folios 1

Señor (a) (es)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
CALLE 94 A NO. 7 A-09
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 17689
Fecha : 30/03/2011
Expediente : 4-86944
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 28- 55 Int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 018000-810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

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

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 recondita 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 ~~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

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 anillo 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° 17314

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 recondita 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.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 04-086944

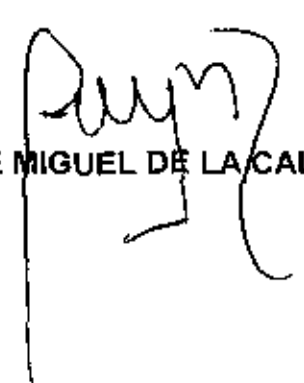
alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 MAR 2017

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

195

Señores
Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera
E. _____ S. _____ D. _____

Re: Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por las Resoluciones Nos. 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 17689 de 30 de marzo de 2011

DEMANDA

J. IAN RAISBECK, mayo de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.376.996 de Bogotá, abogado, portador de la tarjeta profesional No. 135.799 del C.S.J., obrando en representación de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG con domicilio en Basilea, Suiza, de conformidad con el documento de poder adjunto como ANEXO 11, manifiesto que presento DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por haber proferido la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010 y la Resolución No. 17689 de 30 de marzo de 2011.

TABLA DE CONTENIDO

2.	PRETENCIONES	2
3.	HECHOS	2
4.	FUNDAMENTOS DE DERECHO-NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTOS DE SU VIOLACIÓN	14
4.1.	Las normas violadas.....	14
4.2.	Concepto de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. Nivel inventivo.....	15
4.3.	Concepto de la violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000. Patentabilidad.....	25
5.	PRUEBAS.....	26
6.	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.....	28
7.	SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA.....	29
8.	COMPETENCIAS.....	29
9.	NOTIFICACIONES.....	29
10.	ANEXOS.....	30

1. PARTES

1.1. Es la parte demandante la titular de la solicitud de patente de invención negada, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (en adelante SYNGENTA AG), domiciliada en Basilea, Suiza y representada legalmente por el suscrito apoderado en el presente proceso.

1.2. Es la parte demandada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC), autoridad nacional competente que emitió las Resoluciones de negación de patente, entidad representada legalmente por el Superintendente de Industria y comercio, JOSE MIGUEL DE LA CALLE, o por quien haga sus veces.

1.3. Es imparcial el agente o delegado del MINISTERIO PÚBLICO que se adscriba por esa Corporación al proceso, quien deberá ser notificado para que actúe en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías procesales de las partes.

2. PRETENCIONES

2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010 mediante la cual la SIC decidió negar la solicitud de patente de invención No. 04-86944 titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS".

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17689 de 30 de marzo de 2011, mediante la cual la SIC decidió el Recurso de Reposición impuesto contra la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010, confirmando en su integridad la negación de la patente y agotando la vía gubernativa.

2.3. Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una Resolución en la que se conceda la patente de invención titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS" con base en el último Capítulo Reivindicatorio que reposa dentro del Expediente de la solicitud de patente No. 04-086944, para las reivindicaciones que de éste resulten patentables.

3. HECHOS

3.1. El 3 de septiembre de 2004, SYNGENTA AG solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC una patente de invención con 10 Reivindicaciones titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", que en resumen,

protectoras para las plantas y es adecuado contra infestaciones de microorganismos patógenos¹. En dicha solicitud se reivindicó prioridad sobre las solicitudes de patente de Gran Bretaña GB0205127.4 del 5 de marzo de 2002 y GB0300705.1 de 13 de enero de 2003.

3.2 Esta solicitud de patente de invención se tramitó dentro del Expediente No. 04-086944, la cual surtió todo su trámite de forma hasta ser publicada, en la gaceta de propiedad intelectual No. 561 el día 28 de febrero de 2006. Una vez publicada, la solicitud no fue objeto de oposiciones por parte de terceros y dentro del término prescrito por la ley fue solicitado el Examen de Patentabilidad el 10 de agosto de 2006.

3.3 El 20 de junio de 2008, mediante Oficio No. 8146 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC profirió un Examen de Patentabilidad sobre la invención de SYNGENTA AG.² En dicho examen de patentabilidad se realizaron las siguientes observaciones:

3.3.1 Con respecto al contenido de la solicitud, la SIC objetó el Capítulo Reivindicatorio argumentando que:

- La cantidad de sustituyentes es especulativa debido a que no se encuentran enteramente sustentados mediante los ejemplos presentados en la descripción, por lo tanto resulta demasiado amplia y especulativa la Reivindicación 1, al no haberse ensayado todas las posibilidades. De la misma manera, los sustituyentes que son restos de hidrocarburos con hasta 12 átomos de carbono son demasiados para la cantidad de ejemplos presentados.
- El método reivindicado no comprende etapas, ni pasos ni una sucesión lógica de actividades para obtener el producto, tan solo se describe el uso de destino final del compuesto.
- La palabra halo, sin anteponerla a un nombre químico como prefijo, da lugar a confusión.

3.3.2 La SIC objetó además la unidad de invención de la solicitud, dado que el proceso reivindicado para preparar el compuesto de la fórmula (II), compuesto

¹ANEXO 1: Copia simple del Capítulo Descriptivo Y Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado con la solicitud de patente.

²ANEXO 2: Copia simple del primer examen de fondo expedido por la SIC el 20 de junio de 2008, mediante

198

intermedio para la preparación de la fórmula (I), no presenta unidad de invención con la fórmula (I) que es el objeto de la solicitud. Es decir, este proceso no conlleva necesariamente a la obtención de la fórmula (I).

3.3.3 La SIC encontró los siguientes documentos que afectarían la patentabilidad de la invención reivindicada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US5330995	Anilide derivatives and their use for combating botrytis	1994/07/19
D2	JP2129171	Pirazolecarboxanilida derivative and agent for controlling harmful life	1990/05/17
D3	WO0153259	Pyrrolecarboxamides	2001/07/26

La SIC establece que cada una de las anterioridades D1 a D3 afectarían la novedad del compuesto (I), argumentando que D1 por ejemplo, describe un compuesto (I) que comprende un heterociclo de seis miembros con un átomo de nitrógeno y un radical R2 correspondiente al R3 de la solicitud.

Adicionalmente, la SIC menciona que los documentos D1 a D3 afectarían el nivel inventivo, debido a que estos sugieren el uso de compuestos del mismo tipo que los compuestos de fórmula (I) como plaguicidas, específicamente como fungicidas y establece que las diferencias serían insignificantes derivadas de manera evidente por un técnico versado en la materia.

3.4. El 28 de octubre de 2008, SYNGENTA AG radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC su respuesta al Oficio No. 8146,⁹ aportando un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, ahora constituido por ocho reivindicaciones.

3.4.1. Con el fin de superar las objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio, SYNGENTA GA presentó un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, donde se limitó la

Reivindicación 1 a los radicales pirrolilo, pirazolilo, tiazolilo sustituidos. Los términos "halo" y "opcionalmente sustituidos" fueron reemplazados por sus significados específicos. Además, se adiciona una nueva Reivindicación 6 que hace referencia a un compuesto específico, presente en la descripción. La Reivindicación 10 fue eliminada.

3.4.2. En tanto la Reivindicación 8 fue eliminada, se supera la objeción de unidad de invención.

3.4.3. En cuanto a la novedad de la invención, SYNGENTA AG argumentó que la Reivindicación 1 presenta una selección extremadamente limitada a lo divulgado en D1, incluyendo sustitución específica no divulgado ni sugerido por D1 ni por ninguno de los documentos del arte previo.

3.4.4. En relación con el nivel inventivo, SYNGENTA AG argumenta, en particular sobre D1, que la diferencia entre los compuestos divulgados en este documento y los compuestos de la solicitud radica en la presencia de un sustituyente en el grupo ciclopropilo, y menciona que estos compuestos son superiores a los mostrados por D1 debido a la presencia de estos sustituyentes, más efectivos.

3.4.5. Adicionalmente SYNGENTA AG incluyó en su respuesta, el resultado de ejemplos biológicos que definitivamente demuestran la superioridad de los compuestos de la solicitud de patente en cuestión.

3.4.5.1 En los ejemplos comparativos se ensayó la actividad fungicida contra *Puccinia Recondita* (roya marrón), una de las enfermedades de trigo más significativas en el mundo. Se comparó la actividad fungicida de los compuestos donde "Het" es pirazol. La actividad del compuesto número 2.36 de la presente invención (tabla 2, páginas 6-9 de la descripción)⁴ y el compuesto A ([2-(2-etil-ciclopropil)-fenil] amida del ácido 5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, incluido en la presente invención), es comparado con la actividad del compuesto número 10.50 de D1. La diferencia estructural entre los compuestos de la solicitud y el compuesto del arte previo es la presencia del sustituyente ciclopropilo en la posición *orto*. Se utilizó una metodología para evaluar la acción contra *Puccinia recondita* (roya marrón) en trigo, donde se demostró la actividad fungicida superior del compuesto 2.36 y el compuesto A, mientras que el compuesto 10.50 del arte

⁴ Ver ANEXO 1: Copia simple del Capítulo Descriptivo Y Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado

previo es totalmente inefectivo en las concentraciones más bajas (20 y 5 ppm) usadas en el ensayo⁵.

3.4.5.2 Se aportaron también resultados de un ensayo comparativo donde se evaluó la actividad de los compuestos de la presente solicitud de patente donde "Het" es tiazol. La actividad de los compuestos 4.20 y 4.1 de esta solicitud (ver tabla 4, páginas 10 a 12 de la descripción)⁶ se compararon con la actividad del compuesto 9.50 de D1. La diferencia estructural entre estos compuestos de la solicitud con el del arte previo es la presencia de un sustituyente ciclopropilo en posición orto. Con este ensayo se concluye que si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la solicitud es reemplazado por hidrógeno, como el compuesto mostrado en D1, la actividad fungicida del compuesto es reducida drásticamente. Esta información muestra que de manera sorprendente e inesperada la presencia de un anillo ciclopropilo sustituido lleva a una actividad sustancialmente mejorada.

3.5. El 8 de enero de 2010, mediante el oficio No. 140, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió un segundo examen de patentabilidad sobre la invención de SYNGENTA AG⁷, donde se realizaron las siguientes observaciones:

3.5.1 La SIC no acepta el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, argumentando que se estaría introduciendo materia no divulgada en la solicitud original, donde los sustituyentes R3 de la fórmula (I) fueron cambiados por grupos que no se mencionan en el Capítulo Reivindicatorio inicial ni en el Capítulo Descriptivo. Tales sustituciones constituirían una ampliación a la materia a proteger.

3.5.2. Al no aceptar el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado la SIC reitera las objeciones expuesta en el primer examen de patentabilidad, donde establece que la cantidad de sustituyentes es especulativa ya que no se encuentran enteramente sustentados por los ejemplos de la descripción. El método reivindicado no comprende etapas o una sucesión lógica de actividades para obtener un producto, solo se menciona el

⁵ Ver ANEXO 3: Copia simple de la respuesta presentada por SYNGENTA AG ante la SIC el 28 de octubre de 2008.

⁶ Ver ANEXO 1: Copia simple del Capítulo Descriptivo Y Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado con la solicitud de patente.

⁷ ANEXO 4: Copia simple del segundo examen de fondo expedido por la SIC el 8 de enero de 2010, mediante

uso de destino final del compuesto (I). Al igual que continúa la objeción respecto a la palabra "halo".

3.5.3 Las objeciones respecto a la unidad de invención continúan, debido a que no se aceptaron las modificaciones del Capítulo Reivindicatorio.

3.5.4 La SIC establece como documentos relevantes dentro del estado de la técnica, que pueden afectar la patentabilidad, los siguientes:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5330995	Anilide derivatives and their use for combating botrytis	1994/07/19
D2	JP 2129171	Pyrazolecarboxanilida derivatives and agent for controlling harmful life	1990/05/17
D3	WO 0153259	Pirrolecarboxamides	2001/07/26

Los argumentos del primer examen fueron reiterados y adicionalmente establecieron que, incluso los compuestos que quedaron fuera del alcance de la protección solicitada debido a la modificación realizada, muestran una actividad similar a la de los compuestos reivindicados.

La SIC expone que D1 divulga un compuesto cuyas características son muy similares a los de la solicitud y adicionalmente, presentan actividades similares. En cuanto a D2, los compuestos descritos pueden adoptar significados muy cercanos a los que tiene el compuesto reivindicado en la presente solicitud, presentando actividades equivalentes. Finalmente, los compuestos divulgados en D3 coinciden con los de la presente solicitud y presentan una actividad similar.

De lo anterior la SIC concluye que los compuestos reivindicados en la presente invención se derivan de manera evidente del estado de la técnica, ya que su estructura principal, así como los posibles sustituyentes se sugieren en los documentos citados.

Adicionalmente, respecto a los argumentos presentados por SYNGENTA AG frente al primer examen de fondo, la SIC establece que son el resultado de un solo ensayo para cada uno de dos tipos de compuesto en el que se ha modificado el sustituyente en el

707

ciclopropilo, pero no pueden extrapolarse estos resultados a todos los compuestos reivindicados, mencionando que en la descripción se habla que los compuestos reivindicados muestran "fuerte eficacia" sin relacionarla de manera alguna con las concentraciones. Por último la SIC concluye que las pruebas allegadas apuntan a un problema técnico distinto del que se había propuesto originalmente en la solicitud que le dan un giro inesperado a la solicitud y que, para que los ensayos que argumenta el solicitante sean válidos deben ser realizados por una tercera parte.

3.6. El 5 de abril de 2010, SYNGENTA AG radicó ante la División de Nuevas Creaciones su respuesta al Oficio No. 140⁸, donde proporcionó los siguientes argumentos:

3.6.1. SYNGENTA AG proporcionó un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado compuesto por 6 reivindicaciones, el cual fue drásticamente restringido, al limitar los sustituyentes; el sustituyente "Het" ha sido limitado a pirrololo, pirazolilo o tiazolilo, limitación que se encuentra sustentada en la descripción, página 3, líneas 20-22.

3.6.2. La Reivindicación 4 se encuentra sustentada en el compuesto 2.34 divulgado en la tabla 2 y 7 de la descripción.

3.6.3. Con el ánimo de superar la objeción respecto a la Reivindicación 10, esta fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio.

3.6.4. Respecto a la unidad de invención, SYNGENTA GA argumenta que esta objeción queda superada, en cuanto se eliminó la Reivindicación 8.

3.6.5. En cuanto a la novedad de la solicitud, se argumentó que el examen emitido por la SIC no evaluó la novedad de la presente invención. Sin embargo, en la conclusión aparece afectada la novedad. SYNGENTA AG pide se tengan en cuenta los argumentos presentados en la respuesta anterior, los cuales demuestran la novedad del compuesto de fórmula (I).

D1 describe carboxianilidas donde A se selecciona de 8 sistemas de anillos, incluyendo pirazoles y tiazoles, y los sustituyentes orto R cubren una gran variedad de radicales (ver columna 1, línea 38). Respecto a este documento del estado de la técnica, SYNGENTA AG

70

argumenta que los compuestos de la presente invención son una selección extremadamente limitada de lo divulgado en D1 y modificando y restringiendo ciertos sustituyentes; en particular, el sustituyente orto de la anilida es un grupo ciclopropilo sustituido, siendo esta una sustitución específica de los compuestos de la presente invención y no divulgada ni sugerida por el arte previo, D1 -D3, citado por el Examinador. De esta manera, los compuestos de esta invención son novedosos.

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes⁹ establece que "para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica." Teniendo en cuenta lo anterior, la presente invención es novedosa debido a que el patrón de sustitución específica característica de los compuestos de la presente invención no es divulgado por ninguna de las anterioridades.

3.6.6. En cuanto al nivel inventivo de la presente solicitud, SYNGENTA AG argumenta que, contrario a lo expuesto por el Examinador en su segundo examen, la descripción sustenta completamente desde el momento inicial que "los nuevos compuestos se distinguen por su excelente actividad a bajas proporciones de aplicación". Adicionalmente, los datos presentados son una muestra de la eficacia de los compuestos de la presente invención, y no es necesario estipular las concentraciones en el capítulo reivindicatorio, esto es solo una demostración de la actividad que puede ser obtenida a una menor tasa lo que es deseable para los agroquímicos.

SYNGENTA AG, ratifica sus argumentos expuestos en la primera respuesta, los cuales establecen que los compuestos estructuralmente más cercanos del documento D1, no presentan un sustituyente en su grupo ciclopropilo. Adicionalmente, se presentan ensayos comparativos donde se evalúa la actividad fungicida contra la *Puccinia Recondita* (roya marrón) en trigo, demostrando que el compuesto divulgado en D1 es totalmente inefectivo a las concentraciones usadas en la presente invención, y que sorprendente e inesperadamente la presencia de un anillo ciclopropilo sustituido en los compuestos de la presente solicitud conlleva a una actividad sustancialmente mejorada¹⁰.

⁹ Manual Andino de Patentes. Análisis de Novedad. Página 65.

704

Por otra parte, como los compuestos de la fórmula (I) no presentan nivel inventivo, tampoco lo tienen los compuestos intermedios para llegar al mismo.

Respecto a los ensayos biológicos aportados por SYNGENTA AG, se considera inaceptable concluir con base en un experimento con dos compuestos que los demás compuestos descritos en esta solicitud, presentan las mismas características, es decir no hay ninguna certeza que el resultado obtenido para dos compuestos pueda extenderse a los aproximadamente 50 compuestos reivindicados. Adicionalmente, con el fin de guardar la imparcialidad y la ausencia de conflicto de intereses, los ensayos mencionados anteriormente se debieron realizar por algún laboratorio de tercera parte totalmente independiente de los intereses del solicitante. Finalmente, la SIC concluye que el solicitante no demostró el nivel inventivo de los compuestos reivindicados.

3.8. El 3 de noviembre de 2011, estando dentro de término legal, SYNGENTA AG interpuso un Recurso de Reposición contra la Resolución No 53760 del 30 de septiembre de 2010.¹² En este Recurso se expusieron nuevamente argumentos técnicos y jurídicos con los que se insistía que la posición de la SIC es equivocada y que la invención es patentable.

3.8.1. Se presentó un Capítulo Reivindicatorio reducido significativamente, el cual contiene 3 reivindicaciones, que se basan en los datos comparativos los cuales demuestran una eficacia superior sobre los compuestos descritos en D1. Adicionalmente, se insiste en que los compuestos descritos en D2 son muy alejados de los compuestos actualmente reivindicados y no existe sugerencia alguna, en ninguno de los documentos citados por el examinador que motive a una persona medianamente versada en el arte a generar los compuestos de la presente invención, más aún, no existe enseñanza alguna de que los mismos puedan ser técnicamente superiores.

3.8.2. Se argumenta 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, además los compuestos de las reivindicaciones deben ser una generalización razonable de la materia soportada por datos experimentales.

705

materia objeto de la invención comprende no solo esos cuatro compuestos, sino más de cincuenta y no existe evidencia alguna para concluir la generalidad reclamada.

3.9.5. Establece adicionalmente, que las enseñanzas del arte previo citado, D1 y D3, muestran un núcleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-a-carboxamida conocido y sustituciones o radicales de tipo orto arilo sustituido comunes en esas estructuras, lo cual se traduce en información suficiente para que una persona medianamente versada en el arte derivara de manera obvia los compuestos presentados por la presente invención. Por lo tanto no se considera que la invención sea un salto cualitativo en el estado de la técnica, concluyendo de lo anterior que definitivamente la solicitud carece de nivel inventivo.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO - NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTOS DE SU VIOLACIÓN

Los actos administrativos cuya nulidad se demanda en virtud de lo dispuesto por el artículo 85 del C.C.A. son ilegales como consecuencia de su falsa motivación, la cual deriva en la violación de la ley, particularmente del Régimen Andino de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 486 de 2000, artículos 18 y 14.

4.1. Las normas violadas:

4.1.1. Con respecto al nivel inventivo como requisito de patentabilidad aplicable en Colombia como país miembro de la Comunidad Andina, se viola el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. Este artículo establece lo siguiente:

"Artículo 18.- 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 una manera evidente del estado de la técnica."

4.1.2. Con respecto a las invenciones que son patentables en Colombia como país miembro de la Comunidad Andina, se viola el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000. Este artículo establece lo siguiente:

708

"Artículo 14.- 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."

4.2. Concepto de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. Nivel inventivo.

4.2.1. Además de ser nueva (que la misma no haya sido idénticamente revelada en el arte previo de manera que pueda reproducir la invención en cuestión), para que una invención sea patentable debe tener nivel inventivo. Esto quiere decir, que la invención no se haya derivado de manera evidente, partiendo desde el estado del arte, para un técnico medianamente versado en el arte. Para determinar si una invención tiene nivel inventivo, se debe comparar la misma con el estado del arte que le sea más cercano o relevante a la invención, con el fin de determinar si dicho estado del arte, en el momento en el que se desarrolló la invención, hubiese permitido a una persona con conocimientos ordinarios en dicha área de la tecnología, derivar la invención de manera evidente o ser obvia.

Partiendo de la base de que lo inventivo es necesariamente nuevo, se puede concluir que en una invención con nivel inventivo hay algo distinto a lo que ya existe. Para determinar esa diferencia con lo que ya existe se requiere una comparación fáctica entre lo que se reivindica en la invención (lo que se quiere patentar) y el arte previo. En algunos casos, incluso diferencias mínimas pueden permitir diferenciar la invención del arte previo y producir un avance en un respectivo campo.

Determinando aquello que es diferente con respecto al arte previo (es decir, la novedad), es muy importante que quien examine la materia de la solicitud de patente la analice como un todo. No es dable a quien examina una patente simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego empezar a buscar referencias en el estado del arte que incluyan dichos elementos, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. Esto no es posible puesto que todas las invenciones se derivan de alguna manera del estado del arte, pues nada sale de la nada, pero lo que se debe determinar es si dicha derivación es evidente u obvia para un técnico medianamente versado en el arte. Si se construyera el análisis de nivel inventivo simplemente buscando los elementos de la invención individualmente en otros documentos, no habría ninguna

705

pretende refutar subjetivamente los argumentos presentados y sustentados por SYNGENTA AG, a lo largo del trámite administrativo.

4.2.3. En primer lugar, la SIC argumenta que los documentos del arte previo citados son suficientes para que un técnico medianamente versado en la técnica planteara la materia objeto de la solicitud en cuestión (ver punto 3.11.2. arriba).

Este planteamiento no solo no es cierto, en tanto que las anterioridades citadas de ninguna manera siquiera sugieren cuáles sustituyentes han de modificarse para obtener compuestos con mayor efectividad, sino que la SIC no ha fundamentado de manera técnica esta falsa aseveración. La SIC simplemente indica que para una persona de la técnica media habría sido evidente hacer investigación para determinar las posibles modificaciones que se pudiesen hacer, probarlas y así llegar a los compuestos de la presente invención. Este argumento usado por la SIC para negar el nivel inventivo es absolutamente errado y falta a la lógica, puesto que si efectivamente una persona medianamente versada en el arte, con base en el estado de la técnica, debe probar indiscriminadamente posibles cientos o miles de sustituyentes para ver si funcionan o no, o inclusive si funcionan determinar si funcionan mejor o peor que aquellos del arte de los cuales parte, esto indiscutiblemente quiere decir que no eran obvios o se derivan de manera evidente cuáles sustituyentes proporcionarían una mayor efectividad.

Los compuestos de la presente invención son un grupo muy específico y reducido de aquellos divulgados por D1, y de ninguna manera son sugeridos por dicho arte previo como superiores por ser efectivos en concentraciones bajas. ¿Dónde acaso en las anterioridades citadas se indica que pueden existir compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? ¿Dónde en las anterioridades citadas se indica cuáles sustituciones deben hacerse para obtener compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? La respuesta es: en ninguna parte, reforzando la conclusión que los compuestos de la presente invención son no solo novedosos sino comprenden nivel inventivo.

crea
efec

Contrario a lo establecido por la SIC, el documento D1, aunque expone una serie amplia de compuestos usados como fungicidas, de ninguna manera indica qué sustituyentes específicos tendrían que escogerse para proporcionar una mayor efectividad en concentraciones bajas. Adicionalmente, aunque se describen compuestos que presentan un anillo orto-sustituido, nunca se sugiere que la presencia de un ciclopropilo sustituido en

invención que constara con nivel inventivo, pues todos los elementos de las invenciones salen de elementos existentes, por lo que, de nuevo, nada sale de la nada.

Como lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *"el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge por consiguiente, un requisito adicional al de novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ella, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso."*¹⁵

Si la invención, como un todo, proporciona una diferencia con respecto a lo que existía en el área técnica y quien la examina encuentra que dicha diferencia no era obvia o evidente para una persona medianamente versada en la materia, dicha invención amerita ser protegida por el sistema de patentes. Este es un estándar generalmente aceptado por las oficinas de patentes a nivel global. Es más, es precisamente éste el que el artículo 18 de la Decisión 486 establece como estándar para analizar el nivel inventivo.

4.2.2. En el presente caso el Honorable Consejo de Estado se encuentra frente a una invención que, siendo patentable, por contar, entre otras, con el nivel inventivo requerido por la normativa Andina, fue negada debido a un análisis inapropiado de la SIC. La SIC, no entra a motivar técnicamente cómo se deriva de manera evidente la invención en cuestión del estado del arte previo, es decir, nunca establece cuáles apartes o elementos del arte previo siquiera sugieren efectuar las modificaciones en los sustituyentes que presenta la presente invención y que le impartirían, como efectivamente lo hacen, una mayor efectividad en dosis bajas de aplicación. La SIC se limitó a identificar elementos coincidentes de la invención con el arte previo. Esto se evidencia cuando en la Resolución No. 17689, que confirma la denegatoria de la solicitud No.04-86944, la SIC

dicha posición orto del arilo pudiera generar compuestos activos que demostraran de manera sorprendente una buena actividad a menores concentraciones a las normalmente usadas.

Cuando la SIC establece "(...) si el resultado a bajas concentraciones de pesticida es tan diferente en compuestos 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"¹⁶, es claro que de ninguna manera resulta evidente, para una persona versada en el arte, que compuestos similares a los descritos en el arte previo puedan llegar a tener actividades tan sorprendentes. Es así como la misma SIC estaría mostrando que para una persona medianamente versada en la técnica, no se derivaría de manera evidente u obvia, partiendo de los compuestos existentes en el estado del arte, que los compuestos de la presente invención mostrarían mayor efectividad a concentraciones más bajas.

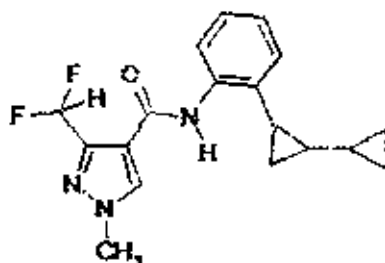
Ahora, en la misma cita anterior, la SIC está indicando que aunque existen resultados que demuestran la superioridad de 2 compuestos, teniendo en cuenta la cercanía estructural de los compuestos de las anterioridades, no se podría extender este resultado a los demás compuestos no probados y que están incluidos en la Reivindicación 1. Me permito rebatir este argumento de la SIC al plantear que las pruebas que un solicitante de una patente, a manera de ejemplo, proporcione, deben ser analizadas como representativas de todo el grupo reclamado, como la misma SIC acepta de manera general para las patentes en química, mientras sea razonable esperar que los demás compuestos reclamados actúen de manera similar. En el presente caso, el solicitante proporcionó los resultados de 2 experimentos comparativos, cada uno de dichos experimentos comprendía a su vez 2 compuestos de la presente invención y 1 compuestos de la anterioridad D1. La idea de estos 2 experimentos era demostrar que independientemente de las sustituciones indicadas para el radical "Het" de la presente invención (el mismo radical "A" de D1 por su posición), en donde se utilizaría el mismo sustituyente para los compuestos de la presente invención y los del arte previo D1, la presencia de un grupo ciclopropilo sustituido en la posición orto del grupo arilo en los compuestos de la presente invención, versus un grupo ciclopropilo no sustituido de D1 (compuestos más cercanos de D1 a la presente invención), proporcionaría compuestos con mayor actividad en concentraciones bajas. Es así como se

¹⁶ Ver ANEXO 8: Copia auténtica con constancia de ejecutoria de la Resolución No 17689 de 30 de marzo de 2011

comprobó, por efecto de los resultados de dicho experimentos, la gran importancia de la sustitución del grupo ciclopropilo para proporcionar los compuestos más efectivos de la presente invención, con independencia de la sustitución que se efectuara para "Het" de la presente invención, que es el grupo "A" del documento D1. Así las cosas, sería absolutamente razonable concluir de los experimentos, que cuando se reclaman los compuestos de la Reivindicación 1 pendiente, en donde el grupo "Het" puede variar según lo indicado, pero se requiere la presencia de un grupo ciclopropilo sustituido (sustituido por R1, R2 y R3) en la posición orto del grupo arilo, se abarca lo concluido por los experimentos y se espera razonablemente que todos los compuestos indicados que tengan una sustitución de las indicadas en dicho grupo ciclopropilo tendrían la misma actividad superior.

Tanto es así, que en la presente demanda se adjunta una declaración juramentada por parte del solicitante, que incluye un nuevo experimento sobre el compuesto específico reclamado por la Reivindicación 4, en donde se vuelve a llegar a los mismos resultados, es decir, que independientemente del grupo particular escogido en la posición "Het", la sustitución del grupo ciclopropilo en posición orto del arilo es la que permite dar la mayor efectividad al compuesto. Este resultado adicional no solo demuestra la mayor efectividad de dicho compuesto particular, sino que, de nuevo, confirma una vez más la regla de la necesidad de la sustitución del grupo ciclopropilo, confirmando la razonabilidad de dichos ahora 5 resultados para generalizar sobre todos los compuestos reclamados en la Reivindicación 1. La declaración mencionada se adjunta como ANEXO 9.

Ahora, en el caso remoto que el H. Magistrado no llegara a la misma conclusión, es decir, que no se pudiese extender razonablemente lo estipulado por la regla creada de la necesidad de la sustitución del grupo ciclopropilo para obtener mayor eficacia en los compuestos del mismo tipo más allá de los compuestos específicos cuyos resultados de pruebas han sido aportados, lo que no se podría rebatir es que el compuesto de la Reivindicación 4, es decir,



que es objeto de la declaración mencionada, no solo sí es más efectivo sino que está reclamado en una reivindicación independiente, la Reivindicación 4, por lo que puede sobrevivir independientemente. Es decir, habría resultados comprobados sobre la superioridad de dicho compuesto de la Reivindicación 4, resultados superiores que como se ha dicho, no se derivan de manera evidente del estado del arte, y por lo tanto comprenden nivel inventivo. Así las cosas tendría que otorgarse el privilegio de patente por lo menos a este compuesto comprendido por la Reivindicación 4.

En cuanto a D2, como lo señala el Examinador en la Resolución de confirmación de la negación de la presente invención, este documento enseña la presencia del radical arilo orto-sustituido, pero en ningún momento enseña que la sustitución misma del ciclopropilo es absolutamente requerida para proporcionar superioridad en la actividad fungicida.

La SIC parece no entender que la sustitución específica requerida en el grupo ciclopropilo, en ningún momento evidenciada por el arte previo, pero descrita por la solicitud en litigio, conlleva a un efecto sorprendente. Esta actividad superior no se esperaría, puesto que supuestamente el núcleo activo de los fungicidas de esta familia ya se encuentra ampliamente descrito en el arte previo, por lo que podría esperarse que todos los compuestos con este núcleo actuaran de manera similar, lo cual definitivamente no es el caso, como lo demuestra únicamente la presente invención. El Manual Andino de Patentes (en adelante MAP) establece que pueden existir invenciones de selección, donde los compuestos reivindicados muestren una acción inesperada. Las invenciones de selección surgen cuando se reivindica un grupo más reducido dentro de un grupo mucho más amplio ya divulgado de manera general y adicionalmente éste presenta efectos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica; este grupo reducido reivindicado posee altura inventiva¹⁷.

Adicionalmente, establece el Tribunal de Justicia Andina lo siguiente:

"Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar". Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente,

¹⁷ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. ISBN: 9978-43-855-6.

*es también obvio. 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 ejecutar lo sugerido por las anterioridades para llegar a ella; es decir, de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica."*¹⁸

De lo anterior resulta que la solicitud en litigio, significa claramente un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, porque aunque existe un amplio estado de la técnica que define los compuestos fungicidas, algunos divulgando compuestos con núcleos iguales, con esta invención se encontraron características específicas no antes evidenciadas, como que la presencia de la sustitución específica del grupo arilo en la posición orto con un grupo ciclopropilo a su vez sustituido, presenta una actividad fungicida mucho mayor a bajas concentraciones. Esto significa que se encuentra un núcleo más específico que el existente, obteniéndose compuestos capaces de tener una actividad fungicida a bajas concentraciones, característica ideal para este tipo de sustancias. Adicionalmente, como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los inventos constituyen una derivación del estado de la técnica, pero sin que ésta resulte de manera evidente¹⁹.

4.2.4. Respecto a lo establecido por la SIC, en cuanto a la generalización de las reivindicaciones, (ver arriba 3.11.3.) el Examinador no ha tenido un claro entendimiento de las nuevas reivindicaciones, las cuales fueron reducidas al máximo, con la finalidad de no solo de superar las objeciones planteadas por el Examinador sino para dar claridad a la nueva regla química en donde independientemente de la sustitución del radical "Het" dentro de las posibilidades contempladas, se requiere que el grupo arilo esté sustituido en su posición orto con un ciclopropilo sustituido. Es claro que aunque la Reivindicación 1 es la más amplia, definitivamente no es una generalización exagerada como lo establece el Examinador, puesto que contempla la regla ya descrita de manera muy específica. De cualquier manera, las reivindicaciones dependientes limitan aún más la materia objeto de invención y deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un examen de patentabilidad. Para este caso particular, los compuestos específicos reivindicados son limitantes de las reivindicaciones y adicionalmente son novedosos, lo que debió ser tenido en cuenta por

¹⁸ Interpretación prejudicial, Proceso 36-IP-2010.

213

parte del Examinador. El Examinador de la SIC, por alguna razón nunca se pronunció de manera específica sobre las demás reivindicaciones dependientes o independientes, en particular la Reivindicación 4 que es independiente.

Los ejemplos comparativos, son evidencia de la superioridad que presentan los compuestos de la presente invención, es decir muestran el efecto sorprendente, y teniendo en cuenta que el estado de la técnica en este campo es tan amplio que el núcleo central ya es conocido, diferencias pequeñas en la estructura representan saltos en la técnica cuando se encuentran resultados sorprendentes como sucede en este caso. Adicionalmente, con estos ensayos, como se argumentó en el Recurso de Reposición, es claro que si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la presente invención es removido (es decir, se remplazan los todos sustituyentes por hidrógeno, como en D1) la actividad fungicida del compuesto se reduce drásticamente a bajas concentraciones, como lo demuestran los experimentos comparativos aportados.

4.2.5. Aunque la SIC acepta que los compuestos de la presente invención tienen una actividad superior, continúa insistiendo en que la materia descrita es demasiado general, para asumir que se comportan de la misma manera:

*"En primera instancia el solicitante tiene razón de afirmar que los cuatro compuestos estudiados tienen una actividad superior al compuesto de D1. No obstante la materia objeto de la invención que fue denegada comprende no solo esos cuatro compuestos, sino más de cincuenta. Ahora bien, teniendo el mismo razonamiento del 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."*²⁰

Tal como lo reconoce la SIC es evidente la superioridad de estos compuestos en cuanto a su actividad y como lo he referido anteriormente, la solicitud en litigio presenta unas reivindicaciones reducidas que describen las características específicas de los compuestos que representan la regla generada (se requiere que el grupo arilo de tales compuestos este

²⁰ Ver ANEXO 8: Copia auténtica con constancia de ejecutoria de la Resolución No 17689 de 30 de marzo de

sustituido en la posición orto por un ciclopropilo a su vez sustituido), en particular la Reivindicación 4 independiente, que incorpora un solo compuesto.

4.2.6. Desde el primer examen de patentabilidad, la SIC mantiene el argumento de que los documentos D1 y D2 (D3 en el primer examen de patentabilidad) muestran enseñanzas suficientes, como lo es el núcleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-carboxamida y las sustituciones o radicales orto arilo sustituido comunes en esa estructura, para el desarrollo de manera obvia los compuestos de la solicitud en litigio. En este caso, el Examinador no tiene en cuenta que el sustituyente específico requerido por la presente invención, muestra un salto en la técnica, ya que era una parte de la estructura química fundamental para obtener una mejora sustancial en la actividad fungicida, que no se conocía y no se hacía evidente del estado del arte. Esta nueva regla va a hacer que sea una estructura preferida para el desarrollo de fungicidas más efectivos.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, con el ánimo de sustentar la superioridad de la actividad fungicida de los compuestos de la presente solicitud en litigio, SYNGENTA AG muestra los ensayos comparativos entre sustancias más cercanas del arte previo y las aquí divulgadas para mostrarle a la SIC la superioridad en la actividad de los compuestos aquí descritos.

4.2.7. En resumen antes de la fecha de prioridad de la solicitud colombiana en litigio existían varios obstáculos que debían ser superados por la persona medianamente versada en la técnica a fin de arribar al presente invento.

-Ningún documento del arte previo sugería el uso de una sustitución específica en la posición orto del anillo aromático comprendida por un grupo ciclopropilo a su vez sustituido.

-El uso del núcleo 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-a-carboxamida es comúnmente usado en compuestos de tipo fungicida, por lo que pequeños cambios específicos (de muchas posibilidades), que presenten actividad sorprendente, llevan a un salto en la técnica.

-Una persona medianamente versada en el arte hubiera esperado de D1 que todas las posibilidades descritas de manera teórica allí, presentarían el mismo nivel de

actividad fungicida, lo cual ya sabemos por la presente invención que no es el caso para los compuestos reclamados por la presente solicitud de patente en litigio.

4.2.8. También es importante mencionar que esta solicitud de patente ha sido otorgada en otras jurisdicciones, como son las siguientes:

PAÍS	FECHA	NÚMERO DE SOLICITUD	FECHA DE VENCIMIENTO
AT	27/06/2007	1480955	21/02/2023
AU	12/03/2009	2003208490	21/02/2023
BE	27/06/2007	1480955	21/02/2023
BG	27/06/2007	1480955	21/02/2023
CA	01/02/2011	2477931	21/02/2023
CH	27/06/2007	1480955	21/02/2023
CN	01/03/2007	ZL 03805172.9	21/02/2023
CY	27/06/2007	1480955	21/02/2023
CZ	27/06/2007	1480955	21/02/2023
DE	27/06/2007	60314600.7	21/02/2023
DK	27/06/2007	1480955	21/02/2023
EE	27/06/2007	1480955	21/02/2023
EG	12/07/2005	23424	13/01/2023
EP	27/06/2007	1480955	21/02/2023
ES	27/06/2007	1480955	21/02/2023
FI	27/06/2007	1480955	21/02/2023
FR	27/06/2007	1480955	21/02/2023
GB	27/06/2007	1480955	21/02/2023
GR	27/06/2007	3063101	21/02/2023
GT	06/03/2008	05205	04/03/2023
HK	10/08/2007	1079785	21/02/2023
HU	27/06/2007	1480955	21/02/2023
ID	11/09/2007	ID0019784	21/02/2023
IE	27/06/2007	1480955	21/02/2023
IL	01/02/2011	163692	21/02/2023
IT	27/06/2007	1480955	21/02/2023
JP	14/05/2010	4511191	21/02/2023

KE	09/01/2008	KE245	21/02/2023
KR	26/03/2008	818540	21/02/2023
LU	27/06/2007	1480955	21/02/2023
MC	27/06/2007	1480955	21/02/2023
MX	24/10/2007	250767	21/02/2023
NL	27/06/2007	1480955	21/02/2023
PH	24/02/2009	1-2004-501315	21/02/2023
PT	27/06/2007	1480955	21/02/2023
RU	10/05/2008	2323931	21/02/2023
SE	27/06/2007	1480955	21/02/2023
SI	27/06/2007	1480955	21/02/2023
SK	27/06/2007	1480955	21/02/2023
TR	27/06/2007	TR200706583	21/02/2023
TW	11/11/2010	1332820	05/03/2023
US	31/05/2011	7951752	08/01/2025
VN	10/06/2008	7109	21/02/2023
ZA	30/11/2005	2004/6395	21/02/2023

Aunque no presentamos evidencia de todas las patentes mencionadas, adjuntamos como ANEXO 11 una Certificación Notarial sobre los documentos de patente otorgados en Estados Unidos, Canadá, España y México, que son documentos accesibles al público en general desde las páginas de internet de las oficinas de patente de estos países, como ejemplo de lo que algunos otros países han considerado patentable sobre la presente invención.

4.3. Concepto de la violación del artículo 14 de las Decisión 486 de 2000. Patentabilidad.

La indebida aplicación dada por la SIC al artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, conlleva a la violación directa del artículo 14 de las misma Decisión, ya que este ordena a los Países Miembros otorgar patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial. Como se ha demostrado con los argumentos y se demostrará sobradamente con evidencias durante el proceso, la patentabilidad citada por SYNGENTA AG, contrario a lo manifestado por la SIC, cuenta con el nivel inventivo necesario para que se le garantice la protección.

217

4.4. Habiéndose demostrado cómo la invención de SYNGENTA AG constituye un avance en el estado de la técnica en materia de compuestos fungicidas y habiendo *demostrado que esta misma solicitud ha sido otorgada en un gran número de jurisdicciones*, debido a que cumple con todos los requisitos de patentabilidad, dentro de los que está el nivel inventivo, respetosamente solicito al Honorable Consejo de Estado anular las Resoluciones Nos. 53760 y 17689 proferidas por la SIC, y restablecer el derecho de SYNGENTA AG al ordenar a la SIC conceder la patente.

5. PRUEBAS

5.1 Documentales aportadas:

5.1.1. Copia simple de la solicitud de patente de invención titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDA" presentada por SYNGENTA AG ante la SIC y radicada bajo la solicitud número 04-086944.

5.1.2. Copia simple del capítulo descriptivo y Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado con la solicitud de patente (ANEXO 1).

5.1.3. Copia simple del primer examen de fondo expedido por la SIC el 20 de junio de 2008, mediante Oficio No. 8146 (ANEXO 2).

5.1.4. Copia simple de la respuesta presentada por SYNGENTA AG ante la SIC el 28 de octubre de 2008, con la que se aportan argumentos técnicos y jurídicos con los que se rebaten las objeciones de claridad, unidad de invención, novedad y nivel inventivo, realizadas por la SIC en el primer examen de fondo (ANEXO 3).

5.1.5. Copia simple del segundo examen de fondo expedido por la SIC el 8 de enero de 2010, mediante Oficio No. 140 (ANEXO 4).

5.1.6. Copia simple de la respuesta presentada por SYNGENTA AG ante la SIC el 5 de abril de 2010, con la que se aportan argumentos técnicos y jurídicos con los que se

rebaten las objeciones de nivel inventivo realizadas por la SIC en el segundo examen de fondo (ANEXO 5).

5.1.7. Copia auténtica con constancia de ejecutorio de la Resolución No. 53760 de 30 de septiembre de 2010 (ANEXO 6).

5.1.8. Copia simple del Recurso de Reposición presentado por SYNGENTA AG ante la SIC el 3 de noviembre de 2011 (ANEXO 7).

5.1.9. Copia auténtica con constancia de ejecutoria de la Resolución No 17689 de 30 de marzo de 2011 (ANEXO 8).

5.1.10. Declaración juramentada (ANEXO 9).

5.1.11. Certificación notarial (ANEXO 10).

5.2. Documentales solicitados:

5.2.1. Solicito respetuosamente se oficie a la SIC para que proporcione una copia certificada de todo el expediente correspondiente a la solicitud de patente de invención No. 04-086.944, que reposa en su despacho.

5.3. Testimoniales:

De acuerdo con los artículos 213 y 219 del C.P.C. solicito a su despacho decretar los siguientes testimonios:

El de un experto técnico local en materia de agroquímicos

5.3.1. El de la Dra. María Josefa Martínez Córdón, identificada con Cédula de Extranjería No. 34.08.75, Ph.D. en Química, con experiencia en química agrícola y actual Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, para que declare sobre si la presente invención se deriva o no de manera evidente del estado del arte. La Dr. Martínez puede ser citada por medio de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en la Cr. 45 No. 26-85.

Dictamen pericial:

Solicito al H. Consejero Ponente, con arreglo a las disposiciones del Artículo 236 del C.P.C., designe del Libro de Auxiliares de la Justicia a un (1) perito, químico experto en síntesis de agroquímicos, solicitándose que se acredite su calidad de experto con base en un título de Ph.D en química, y suficientes años experiencia en las áreas de agroquímica, fijándole fecha y hora para su posesión para que, dentro del término que le sea concedido, rinda su experticio sobre cuestiones fácticas relacionadas con el requisito de nivel inventivo, en relación con la solicitud de patente de invención reivindicada en la solicitud colombiana No. 04-086-944 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, tramitada en la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en el cuestionario que presentaré dentro del término legal estipulado para dicho fin.

En el evento en que los peritos que figuren en el Libro de Auxiliares de la Justicia no cumplan con las características arriba mencionadas, respetuosamente solicito a su Despacho se sirva oficiar a las Facultades de Química de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Industrial de Santander, para que en colaboración con la Rama Judicial, suministren los nombres de expertos técnicos con las cualidades citadas, dispuestos a rendir este tipo de experticios.

6. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Según lo dispuesto en el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), en concordancia con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del mismo, solicito al H. Consejo de Estado formular Solicitud de Interpretación Prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la debida oportunidad procesal, toda vez que en este proceso se discuten derechos consagrados en las normas comunitarias andinas, particularmente en los artículos 14 y 18 de la Decisión Andina 486, cuya interpretación es privativa de dicha Corporación.

Concepto técnico sobre demanda ante el Consejo de Estado de las resoluciones No. 53760 de 2010-09-30 y No. 17689 de 2011-03-30, en las cuales se decidió sobre la solicitud de patente radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número interno de radicación 04-86944

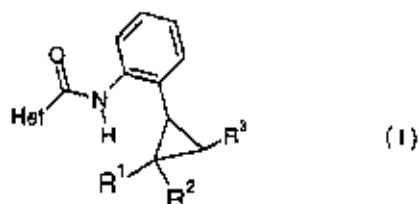
Concepto técnico 2012-03-29

1. Objeto de invención:

Respecto al objeto de la solicitud denegada

Sea lo primero advertir, que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio denegado se refiere a:

Un compuesto de fórmula (I).



En donde Het es pirrolilo, pirazolilo o tiazolilo, cada uno estando sustituido por grupo R^4 , R^5 , y R^6 ; R^1 es hidrógeno, R^2 es hidrógeno, R^3 es alquilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} sustituido por alquilo C_{1-3} o fenilo sustituido por halógeno; y R^4 , R^5 , y R^6 son independientemente seleccionado de hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} -alquí C_{1-4} , con la condición que por lo menos uno de no son hidrógeno.

Esta Oficina resalta que la materia de la solicitud denegada comprende no solo unos pocos compuestos, sino que posee un alcance mucho mayor, es decir, se reclamaron, por lo menos más de cincuenta compuestos, de modo tal que el capítulo reivindicatorio nunca cumplió con el requisito de concisión, según lo exige el artículo 30 de la Decisión 486.

2. Sobre los argumentos de la demanda se responde lo siguiente:

Concepto de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. Nivel inventivo.

El solicitante inicia su argumentación indicando que:

"Para determinar si una invención tiene nivel inventivo, se debe comparar la misma con el estado del arte que le sea más cercano o relevante a la invención, con el fin de determinar si dicho estado del arte, en el momento en el que se desarrolló la invención, hubiese permitido a una persona con conocimientos ordinarios en dicha área de la tecnología, derivar la invención de manera evidente o ser obvia.

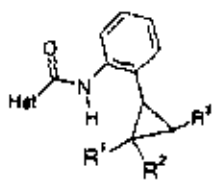
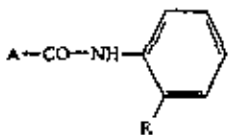
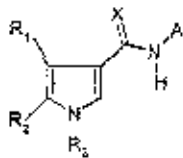
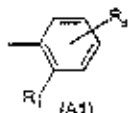
Partiendo de la base de que lo inventivo es necesariamente nuevo, se puede concluir que en una invención con nivel inventivo hay algo distinto a lo que ya existe. Para determinar esa diferencia con lo que ya existe se requiere una comparación fáctica entre lo que se reivindica en la invención (lo que se quiere patentar) y el arte previo (...) No es dable a quien examina una patente

721

Esta Superintendencia aclara que el análisis de nivel inventivo realizado, contrario a lo que afirma el solicitante en su demanda, no fue una simple pesca de información en el estado del arte para poder armar un rompecabezas o una colcha de retazos. El Solicitante se equivoca totalmente y trata de quitarle importancia técnica al análisis realizado por esta Oficina, el cual se basó en dos documentos de patente del estado del arte que pertenecen al mismo campo tecnológico de la presente invención y que poseen información suficiente como para que una persona medianamente versada en la materia derivara de forma evidente la materia denegada en la solicitud de patente en cuestión.

Por supuesto que esta Superintendencia es consciente que una invención no sale de la nada, es decir, que debe estar basada en un conocimiento previo a partir del cual se desarrollan nuevos elementos que pueden causar un efecto técnico sorprendente o inesperado. Pero este no fue ese caso, una vez mas la información de las anterioridades citadas era suficiente para derivar de manera evidente los patrones estructurales denegados, mas aun el efecto técnico no fue inesperado o sorprendente. Si bien es cierto que los escasos estudios presentados muestran una diferencia cuantitativa en un modelo biológico específico, dicha diferencia no corresponde a un salto cualitativo en la técnica el cual se pueda entender como el efecto técnico inesperado que valide la inventiva de los múltiples compuestos denegados.

Así entonces, a diferencia de los que se argumenta en la demanda, el Honorable Consejo de Estado se encuentra frente a una solicitud de patente de invención, que es nueva, pero que se derivara de manera evidente del estado del arte, no proporciona ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y carece de nivel inventivo, como se expone a continuación.

Solicitud	US5330995 de ahora en adelante llamado D1	WO01/53259 de ahora en adelante llamado D3
 Het es pirrolilo, pirazolilo o tiazolilo, cada uno estando sustituido por grupo R⁴, R⁵, y R⁶ R⁴, R⁵, y R⁶ son independientemente seleccionado de hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄ y alcoxi C₁₋₄ alqui C₁₋₄, con la condición que por lo menos uno de no son hidrógeno.	 A puede ser pirazol opcionalmente sustituido con alquilo, halógeno o haloalquilo.	 Pirrolilo opcionalmente sustituido por R₁, R₂ y R₃ R₁ puede ser alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido, excepto CF₃ o cicloalquilo C₃₋₆, o halógeno R₂ puede ser alquilo hidrógeno, alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido, alcoxi C₁₋₄ opcionalmente sustituido, CN; o halógeno y R₃ puede ser alquilo hidrógeno, alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido
R¹ es hidrógeno, R² es hidrógeno R³ es alquilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂ sustituido por alquilo C₁₋₃ o fenilo sustituido por halógeno	R puede ser entre otros significados cicloalquilo opcionalmente sustituido	A puede ser fenilo (A1) opcionalmente sustituido con 

Al observar la tabla comparativa anterior se observa que el núcleo estructural (I) ya estaba reportado en el estado del arte y ya se conocía su actividad como fungicida. Así entonces, los documentos se encuentran técnicamente ligados, pues pertenecen al mismo campo técnico, dado que ambos, divulgan compuestos que comparten el mismo núcleo estructural y tiene la misma actividad.

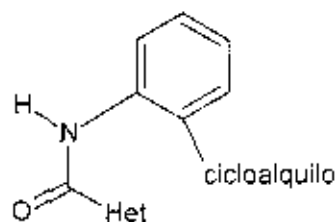


Figura (I)

De este modo, el análisis no se hizo como una pesca en una cantidad de documentos al azar, sino que se claramente realizó un análisis correcto a partir de una comparación fáctica válida.

Más adelante se indica que:

"(...) la SIC argumenta que los documentos del arte previo citados son suficientes para que un técnico medianamente versado en la técnica planteara la materia objeto de la solicitud en cuestión (...) Este planteamiento no solo no es cierto, en tanto que las anterioridades citadas de ninguna manera siquiera sugieren cuáles sustituyentes han de modificarse para obtener compuestos con mayor efectividad, sino que la SIC no ha fundamentado de manera técnica esta falsa aseveración. La SIC simplemente indica que para una persona de la técnica media habría sido evidente hacer investigación para determinar las posibles modificaciones que se pudiesen hacer, probarlas y así llegar a 105 compuestos de la presente invención. Este argumento usado por la SIC para negar el nivel inventivo es absolutamente errado y falta a la lógica, puesto que si efectivamente una persona medianamente versada en el arte, con base en el estado de la técnica, debe probar indiscriminadamente posibles cientos o miles de sustituyentes para ver si funcionan o no, o inclusive si funcionan determinar si funcionan mejor o peor que aquellos del arte de los cuales parte, esto indiscutiblemente quiere decir que no eran obvios o se derivan de manera evidente cuáles sustituyentes proporcionarían una mayor efectividad.

Los compuestos de la presente invención son un grupo muy específico y reducido de aquellos divulgados por D1, y de ninguna manera son sugeridos por dicho arte previo como superiores por ser efectivos en concentraciones bajas. ¿Dónde acaso en las anterioridades citadas se indica que pueden existir compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? ¿Dónde en las anterioridades citadas se indica cuáles sustituciones deben hacerse para obtener compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? La respuesta es: en ninguna parte, reforzando la conclusión que los compuestos de la presente invención son no solo novedosos sino comprenden nivel inventivo."

Esta Oficina aclara que las anterioridades citadas si sugieren al técnico medio en la materia cómo puede realizar las sustituciones denegadas sobre un núcleo conocido. En otras palabras, un técnico medio en la materia, en ese caso un químico orgánico tiene la capacidad de realizar mediante síntesis química las modificaciones sugeridas en las anterioridades citadas. De este modo ese nuevo diseño de patrón estructural no es producto de una actividad creativa, pues fue sugerido en el estado del arte, además, dicho patrón estructural no provoco ningún salto cualitativo en la técnica, dado que como era de esperarse se sigue obteniendo compuestos derivados de carboxamidas con actividad fungicida.

Más aun, ese técnico medio medianamente versado en la materia, tendría plena seguridad que pese a las modificaciones estructurales novedosas, se continuaría presentado actividad fungicida, porque es mas que evidente a partir de las anterioridades citadas, que es el núcleo central conocido el responsable de dicha actividad.

Así entonces, el técnico medio podría sintetizar algunos patrones estructurales

723

Asimismo esta Oficina aclara a su Despacho que el solicitante confunde un estudio rutinario y por ende muy bien conocido, seguramente con muchos ensayos, con un inventivo producto de la creatividad humana. Esta Oficina considera que la materia denegada, esta claramente sugerida en las anterioridades citadas, que no es producto de la creatividad humana y que un resultado de un procedimiento rutinario no puede ser considerado un efecto técnico inesperado o sorprendente, dado que justamente eso se buscaba, mejoras de un actividad ya conocida.

Ahora bien, frente a las preguntas planteadas por el solicitante, esta Oficina aclara a su Despacho que ellas hacen referencia al problema técnico constante en el área de agroquímicos, es decir a la necesidad de encontrar mayor actividad y por lo tanto lograr menores dosis de aplicación. El estado del arte no tiene necesariamente que hacer referencia al mismo problema técnico, pues la materia no cambia según su aplicación, porque entonces se podría correr el riesgo de proteger la misma materia dependiendo su utilidad. En el análisis de patentabilidad se evalúa la sugerencia del objeto mismo de la invención y no necesariamente del problema técnico puntual. No obstante, en este caso las anterioridades citadas aportan para solucionar ese problema técnico, es decir, se divulgan compuestos de mayor actividad y que por lo tanto requieren menores dosis de aplicación.

Se indica además que.

"Contrario a lo establecido por la SIC, el documento D1, aunque expone una serie amplia de compuestos usados como fungicidas, de ninguna manera indica qué sustituyentes específicos tendrían que escogerse para proporcionar una mayor efectividad en concentraciones bajas. Adicionalmente, aunque se describen compuestos que presentan un arilo orto-sustituido, nunca se sugiere que la presencia de un ciclopropilo sustituido en dicha posición orto del arilo pudiera generar compuestos activos que demostraran de manera sorprendente una buena actividad a menores concentraciones a las normalmente usadas."

Esta Oficina aclara a ese Despacho que la evaluación del nivel inventivo consiste en un proceso de comparación de características técnicas esenciales frente a documentos cercanos que pertenecen al mismo campo tecnológico, no se trata de una comparación aislada frente a un único documento, el análisis de nivel inventivo incluye una combinación de dos documentos que se complementan entre si, no como un concha de retazos, sino como un todo, es decir que poseen información muy cercana del mismo campo técnico que llevarían a una persona medianamente versada en la materia a combinarlos y derivar la materia invención de forma obvia.

El solicitante se equivoca en su argumentación y la enfoca como una comparación directa, frente al documento D1. No obstante olvida que en el documento D3, si se divulgan para el mismo núcleo central conocido, un arilo orto sustituido con un radical ciclopropilo, que además puede estar sustituido con los mismo radicales que fueron denegado en la solicitud en cuestión.

Es decir, el técnico medio en la materia, tendría motivación suficiente para plantear un radical ciclopropilo opcionalmente sustituido en la posición orto del radical fenilo, con la clara expectativa de éxito de lograr actividad fungicida mejorada, dado que desde D3 se reportó al radical ciclopropilo como un sustituyente importante en carboxamidas fungicidas.

Ahora bien, el solicitante argumenta que:

"Cuando la SIC establece "(...) si el resultado a bajas concentraciones de pesticida es tan diferente en compuestos 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" es claro que de ninguna manera resulta evidente para una persona

724

misma SIC acepta de manera general para las patentes en química, mientras sea razonable esperar que los demás compuestos reclamados actúen de manera similar. En el presente caso, el solicitante proporcionó los resultados de 2 experimentos comparativos, cada uno de dichos experimentos comprendía a su vez 2 compuestos de la presente invención y 1 compuesto de la anterioridad D1. La idea de estos 2 experimentos era demostrar que independientemente de las sustituciones indicadas para el radical "Het" de la presente invención (el mismo radical "A" de D1 por su posición), en donde se utilizaría el mismo sustituyente para los compuestos de la presente invención y los del arte previo D1, la presencia de un grupo ciclopropilo sustituido en la posición orto del grupo arilo en los compuestos de la presente invención, versus un grupo ciclopropilo no sustituido de D1, proporcionaría compuestos con mayor actividad en concentraciones bajas (...)"

Esta Oficina advierte que el solicitante se contradice en el argumento anterior y que confunde las observaciones realizadas en cuanto a la falta de concisión y soporte en la descripción, con el efecto técnico observado. Esta Oficina aclara a ese Despacho que por una parte; la materia denegada no cumplió con el requisito de concisión ni sustento en la descripción, dado a que corresponde a una extrapolación o generalización a partir de estudios puntuales para la cual no se encuentra ninguna razón técnica válida que sustente su protección. Es decir, esta Oficina no encuentra ninguna razón técnica para presumir que los mas de 100 compuestos reclamados se consideren sustentados en la descripción y por otra parte yendo mas allá, que esos mas de 100 compuestos provoquen un salto cualitativo en la técnica.

Sobre este particular esta Oficina aclara que los resultados comparativos presentados, en donde se comparan cuatro compuestos de la invención frente a un único compuesto reportado en D1, sugieren que esos cuatro compuestos tiene mayor actividad y por lo tanto se pueden disminuir sus dosis de aplicación. No obstante, tal como ya se habia mencionado ese resultado, si bien involucra una diferencia cuantitativa, no representa un salto cualitativo en la técnica, es decir no representa un efecto técnico sorprendente o inesperado, puesto que ese comportamiento, es el resultado de una elección de una materia sugerida en las anterioridades citadas. Mas aun es el resultado de un proceso rutinario, que definitivamente no involucra la creatividad humana.

Pero además de eso, esta Oficina resalta que el solicitante olvida el documento D3, el cual enseña que el radical ciclopropilo en la posición orto del grupo fenilo puede estar sustituido por alquilo o halógeno. De tal manera, que el técnico medio podría plantearse esas sustituciones como candidatas evidentes para lograr una mejora en actividad. En otras palabras, a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 se puede derivar de manera evidente los patrones estructurales denegados, mas aun teniendo en cuenta que dichas anterioridades presenta a ese radical ciclopropilo como estructura fundamental de las carboxamidas estudiadas, mas aun el documento D3 enseña que sobre ese radical ciclopropilo se pueden realizar pequeñas sustituciones estructurales, logrando igualmente actividad fungicida, posiblemente para algunos casos mejor y para otros no. Es este caso se encontró una mejora en actividad en un medio biológico en particular, la cual no sorprende y no representa un salto cualitativo en la técnica.

Posteriormente el solicitante hace referencia al anexo 9:

"(...) en la presente demanda se adjunta una declaración juramentada por parte del solicitante, que incluye un nuevo experimento sobre el compuesto específico reclamado por la Reivindicación 4, en donde se vuelve a llegar a los mismos resultados, es decir, que independientemente del grupo particular escogido en la posición "Het", la sustitución del grupo ciclopropilo en posición orto del arilo es la que permite dar la mayor efectividad al compuesto. Este resultado adicional no solo demuestra a mayor efectividad de dicho compuesto particular, sino que, de nuevo, confirma una vez más la regla de la necesidad de la sustitución del grupo ciclopropilo, confirmando a razonabilidad de dichos ahora 5 resultados para generalizar sobre todos los compuestos

bien, D1 no había divulgado específicamente una sustitución sobre dicho anillo, no obstante, las enseñanzas del documento D3 complementan esta falencia. El documento D3 enseña el mismo núcleo central de carboxamida, divulga su actividad fungicida y además indica que precisamente ese radical ciclopropilo puede estar opcionalmente sustituido con radicales, que comprenden los mismos significados que los radicales R^1 , R^2 y R^3 de la solicitud Colombiana en cuestión.

Se hace necesario resaltar que el documento D3 presenta información suficiente para que un técnico medio en la materia planteara específicamente sustituciones sobre el radical ciclopropilo, justamente en busca de un mejor desempeño, es decir, una mejora en actividad que no es sorprendente o no se traduce en un salto cualitativo en la técnica, sino que corresponde a un resultado esperado, que se reduce a diferencias cuantitativas en un modelo biológico específico.

Ahora bien, tampoco se encuentra ninguna razón técnica para aceptar que ese comportamiento puntual este presente en los de 100 compuestos denegados, ¿Por qué el solicitante tendría derecho a proteger estructuras para las cuales desconoce su actividad, por lo menos en un único modelo biológico, es decir contra un único hongo? Esta Oficina considera injusto conceder protección a una materia que es producto de una generalización sin ningún sustento técnico, es decir a una especulativa.

Frente a ese aspecto la demandante indica que:

"Ahora, en el caso remoto que el H. Magistrado no llegara a la misma conclusión, es decir, que no se pudiese extender razonablemente lo estipulado por la regla creada de la necesidad de la sustitución del grupo ciclopropilo para obtener mayor eficacia en los compuestos del mismo tipo más allá de los compuestos específicos cuyos resultados de pruebas han sido aportados, lo que no se podría rebatir es que el compuesto de la Reivindicación 4, es decir, que es objeto de la declaración mencionada, no solo sí es más efectivo sino que está reclamado en una reivindicación independiente, la Reivindicación 4, por lo que puede sobrevivir independientemente. Es decir, habría resultados comprobados sobre la superioridad de dicho compuesto de la Reivindicación 4, resultados superiores que como se ha dicho, no se derivan de manera evidente del estado del arte, y por lo tanto comprenden nivel inventivo."

El solicitante continúa indicando que:

"La SIC parece no entender que la sustitución específica requerida en el ciclopropilo, en ningún momento evidenciada por el arte previo, pero descrita por la solicitud en litigio, conlleva a un efecto sorprendente. Esta actividad superior no se esperaría, puesto que supuestamente el núcleo activo de los fungicidas de esta familia ya se encuentra ampliamente descrito en el arte previo, por lo que podría esperarse que todos los compuestos con este núcleo actuaran de manera similar, lo cual definitivamente no es el caso, como o demuestra únicamente la presente invención (...)

(...) De lo anterior resulta que la solicitud en litigio, significa claramente un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, porque aunque existe un amplio estado de la técnica que define los compuestos fungicidas, algunos divulgando compuestos con núcleos iguales, con esta invención se encontraron características específicas no antes evidenciadas, como que la presencia de la sustitución específica del grupo anillo en la posición orto con un grupo ciclopropilo a su vez sustituido, presente una actividad fungicida mucho mayor a bajas concentraciones. Esto significa que se encuentra un núcleo más específico que el existente, obteniéndose compuestos capaces de tener una actividad fungicida a bajas concentraciones, característica ideal para este tipo de sustancias."

Sobre esta particular esta Superintendencia aclara a su despacho que la reivindicación 4, si bien no depende de la reivindicación 1, la invención y la protección hubiera estado marcada al tenor de la reivindicación 1, que es la que realmente define el objeto y el alcance de la invención. Mas aún siendo completamente estrictos la reivindicación 4 debió haber sido dependiente de la reivindicación 1, puesto que es uno de los más de 100 compuestos reclamados en la reivindicación 1, es decir ese compuesto se encuentra comprendido dentro de la

central de carboxamida, con un sustituyente ciclopropilo, que según el documento D1 podría estar opcionalmente sustituido y que según el documento D2 puede estar opcionalmente sustituido con halógeno o alquilo, entre otras opciones. Así entonces la persona medianamente versada en la materia tendría sugerencia suficiente en el arte previo para reconocer que ese radical ciclopropilo es vital para la buena actividad fungida de esas carboxamidas y simplemente tendría que ensayar algunos patrones de sustitución específicos pero ya sugeridos, con la total expectativa de éxito de encontrar muy buena actividad fungida y en algunos casos, en algunos modelos biológicos determinados encontrar un mejor desempeño.

Se llama la atención de su Despacho a que la actividad fungida puede verse alterada dependiendo del modelo biológico estudiado. Así por ejemplo, los compuestos que mostraron buena actividad contra la *Puccinia recondita*, puede no tener muy buena actividad contra la *Brotytis*. Así que la actividad fungida es relativa al modelo y no es una consecuencia únicamente relacionada con la estructura.

Sobre este argumento, esta Oficina ratifica una vez más que la sustitución específica requerida en el ciclopropilo si se encontraba sugerida en los documentos citados, especialmente en el documento D3. Dicha información constituye una clara enseñanza para un técnico medio, la cual lo motivaría a plantear estructuras en donde se mantuviera ese radical ciclopropilo opcionalmente puede estar sustituido, las cuales mantendrían una actividad buena fungida.

Finalmente el solicitante argumenta que:

"(...) Tal como lo reconoce a SIC es evidente la superioridad de estos compuestos en cuanto a su actividad y como lo he referido anteriormente, la solicitud en litigio presenta unas reivindicaciones reducidas que describen las características específicas de los compuestos sustituidos en la posición orto por un ciclopropilo a su vez sustituido, en particular la Reivindicación 4 independiente, que incorpora un solo compuesto (...)

Desde el primer examen de patentabilidad, la SIC mantiene el argumento de que los documentos D1 y D2 (D3 en el primer examen de patentabilidad) muestran enseñanzas suficientes, como lo es el núcleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol carboxamida y las sustituciones o radicales orto arilo sustituido comunes en esa estructura, para el desarrollo de manera obvia los compuestos de la solicitud en litigio. En este caso, el Examinador no tiene en cuenta que el sustituyente específico requerido por la presente invención, muestra un salto en la técnica, ya que era una parte de la estructura química fundamental para obtener una mejora sustancial en la actividad fungida, que no se conocía y no se hacía evidente del estado del arte (...)"

Y resumen que:

"Ningún documento del arte previo sugería el uso de una sustitución específica en la posición orto del anillo aromático comprendida por un grupo ciclopropilo a su vez sustituido. El uso del núcleo 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-a-carboxamida es comúnmente usado en compuestos de tipo fungida, por lo que pequeños cambios específicos (de muchas posibilidades), que presenten actividad sorprendente llevan a un salto en la técnica."

Esta Oficina aclara a su despacho que el efecto técnico encontrado no solo demuestra una mejora producto de una actividad rutinaria, únicamente para cuatro compuestos en particular en un modelo biológico determinado, sino que además ese comportamiento es producto de un patrón estructural claramente sugerido desde la anterioridades citadas. Se llama la atención una vez más, en cuanto a que la sustitución de un ciclopropilo opcionalmente sustituido en la posición orto del grupo fenilo, se presenta como característica técnica fundamental de las ya conocidas carboxamidas fungidas.

773

modelo biológico estudiado, dado que ese comportamiento era el esperado según lo divulga el estado el arte y además, como ya se había mencionado, la actividad puede variar no solo como una consecuencia directa de la estructura, sino dependiendo del modelo biológico ensayado, así que el comportamiento reportado para un estudio particular no sugiere un comportamiento generalizado de actividad fungicida mejorada.

Por todo lo anterior, la Superintendencia decidió negar el privilegio de patente a la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 6, folios 162 a 163.