

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 108802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-11651

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
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° 28656 del 31 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUBSTITUIDOS COMO AGENTES PESTICIDAS", 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 que fue sugerido por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de julio de 2010, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que en el presente caso se encuentra en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el examinador y considera que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo.

De otra parte, la apoderada de la recurrente manifiesta que:

"Aunque los compuestos de la presente invención puedan resultar similares en su estructura a los compuestos del arte previo, los mismos pueden tener nivel inventivo si conlleva una mejora en los resultados. Para dicha persona medianamente versada en la materia, es claro que un compuesto que tiene mejores resultados representa un salto cualitativo, aunque éste se represente por un resultado numérico. La medición es el medio para determinar dicha superioridad, pero el resultado cualitativo es innegable: el isómero resulta ser más efectivo.

Por lo anterior, el Examinador no puede concluir que la obtención de un isómero 100% cis no representa un salto cualitativo en la técnica, porque dicho isómero cis muestra superioridad sobre la mezcla cis/trans conocida en el arte previo. A este respecto, es relevante mencionar que ninguno de los documentos D1 ó (sic) D2 revela isómeros cis puros sino solamente la mezcla isomérica.

Entonces, ¿por qué la persona medianamente versada en la materia habría de esperar que el isómero cis puro tuviera superioridad sobre la mezcla cis/trans y especialmente, cuando las anterioridades citadas por el

200
8802

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-11651

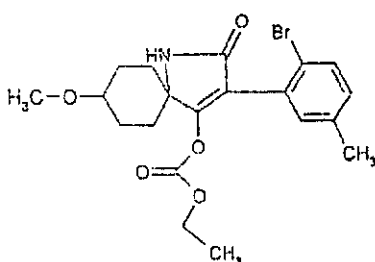
Examinador no lo enseñan así?

La persona medianamente versada en la materia sabe que diferencias estructurales dentro de un compuesto pueden resultar en resultados significativos en cuanto a la interacción tanto interna como externa de dicho compuesto."

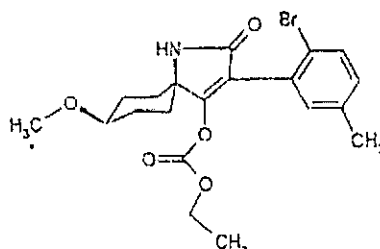
La recurrente afirma que:

*"en línea con lo anterior y tal como se mencionó en respuesta al oficio No. 9336 los resultados biológicos que se muestran en las páginas 98 a 119 de la descripción de la presente solicitud permiten determinar que mientras el isómero cis/trans I-1-c-22 de D1 muestra en el ensayo con *Heliothis virescens* (Ver tabla B página 101 de la descripción de la presente solicitud) un grado de destrucción del 65% después de 6 días, el compuesto I-c-2 de la presente solicitud muestra un grado de destrucción del 100%. Esto indica que la actividad biológica del compuesto cis-puro es superior. Otros resultados similares son incluidos en el resto de ensayos reportados en las páginas mencionadas.*

I-1-c-22 conocido en D1



I-c-2 de acuerdo con la invención



Por lo tanto, solicitamos atentamente reconsiderar las conclusiones que llevaron a la negación de la patente, toda vez que éstas están pasando por alto que los compuestos de la presente invención sí ofrecen un salto cualitativo en la técnica y que por o tanto poseen nivel inventivo".

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

Sobre lo argumentado en torno al salto cualitativo obtenido en la presente solicitud, esta Oficina determina que es necesario resaltar que la isomería de los compuestos químicos, de acuerdo con su estructura, se conoce ampliamente en el estado de la técnica, al igual que la forma de separar los isómeros. De hecho, la misma solicitud en estudio hace esta indicación (Fl. 103 y reivindicación 2; Fl. 261), de manera que la solicitud tiene por objeto un compuesto de fórmula I que presenta isomería y de cuya mezcla de isómeros, mediante procedimientos conocidos, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-11651

realiza la separación de los mencionados isómeros obteniéndose como es obvio el correspondiente isómero puro. Ahora bien, es evidente para un técnico de nivel medio versado en la materia, a partir de D1 o D2, derivar los compuestos de la solicitud y separar los respectivos isómeros. De hecho, D1 revela compuestos como los de la solicitud en estudio (ver tabla D1 pág. 95). De igual forma, determinar la actividad de cada uno de ellos es algo rutinario, es de conocimiento en el estado de la técnica que la mezcla de isómeros posee una actividad menor con respecto a los isómeros puros y que entre ellos también se presenta mayor o menor actividad.

Cabe anotar que la actividad de los compuestos es una propiedad inherente a los mismos y no es producto de la invención, por tanto se conoce el isómero cis de los compuestos. De otro lado, establecer la superioridad del isómero cis es sólo el resultado de realizar las pruebas rutinarias para determinar la actividad y así poder establecer cuál de los isómeros puros resulta más activo. Por tanto, a partir del conocimiento en el arte previo de compuestos del tipo de las 1-H-pirrolidin-2,4-diona espirocíclicas que presentan isomería y que poseen actividad acaricida, insecticida y herbicida, (D1 y D2), se pueden derivar los compuestos de la solicitud en estudio.

En conclusión, el haber encontrado que el isómero cis tiene una mejor actividad frente a los compuestos del arte previo no representa un salto en la regla técnica, como quiera que la actividad pesticida se mantiene o es la misma que presentan los compuestos del estado de la técnica (ver tabla D1 pág. 95).

Por otra parte, si bien es cierto que las diferencias estructurales dentro de un compuesto pueden resultar significativas, se debe anotar que en el presente caso, estructuralmente hablando, se tiene el mismo tipo de compuestos y compuestos análogos, de hecho dentro de la misma solicitud existen variaciones estructurales por los diferentes tipos de sustituyentes. Así mismo, es diferente la disposición espacial o configuracional que corresponde a la isomería de los compuestos. Así las cosas, en este caso particular no se presentan diferencias estructurales significativas por cuanto se conocen los compuestos de la solicitud, su estructura, y de acuerdo con ésta, su isomería y su actividad. En este sentido, como ya se indicó, el encontrar que un isómero puro presenta mayor actividad frente a la mezcla de isómeros no constituye ningún resultado sorprendente.

De acuerdo con lo revelado, y así como lo indica el solicitante, el arte previo enseña los mismos compuestos de la solicitud (tabla D1 pág. 95). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que se conoce el isómero puro toda vez que allí se indica expresamente el tipo de isómero y su punto de fusión.

Así mismo, el ejemplo citado por el recurrente, compuesto I-1-c-22 en D1 frente al compuesto 1-c-2 de acuerdo con la invención, confirma que se conocen los



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-11651

compuestos de la solicitud en estudio, esto es compuestos estructural y conformacionalmente iguales, es decir, corresponde al mismo isómero. En este orden de ideas, no se puede afirmar que se trate, de acuerdo con D1, de la mezcla de isómero cis-trans. Ahora bien, si esto fuere así, resulta evidente que se conoce la mezcla de isómeros de los compuestos de la solicitud y, por lo tanto, también como se indica en la solicitud, sólo se trata de separar los isómeros por métodos convencionales y luego establecer sus propiedades, que es el procedimiento de la presente solicitud, para luego indicar que el isómero cis presenta una mejor actividad. Por último, se reitera que en la solicitud bajo estudio se está obteniendo compuestos de fórmula I como mezcla de isómeros a partir de los cuales se realiza una separación por métodos convencionales para obtener el isómero puro, dichos procesos también se revelan en los documentos D1 y D2.

En consecuencia, a partir de las enseñanzas de D1 y D2 un técnico de nivel medio versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud estudiada. La configuración cis o trans o mezcla de isómeros, de acuerdo a la estructura de los compuestos en la fórmula (I) de la solicitud, existe de manera independiente como una posibilidad real desde hace mucho tiempo, desde cuando se dilucidaron las propiedades químicas de los isómeros cis y trans y de los cicloalcanos, dicha isometría corresponde a conocimientos básicos de la química orgánica o química del carbono, que establece este tipo de configuraciones para compuestos que presenten dobles enlaces de carbono o ciclos en su estructura. Por lo tanto, usar la configuración cis o la configuración trans o la mezcla de isómeros, es parte del conocimiento básico de cualquier técnico medianamente versado en la materia. En otras palabras, cualquier técnico medianamente versado en la materia sabe que los cicloalcanos presentan isomería cis y trans y la separación de dichos isómeros se realiza regularmente mediante procesos conocidos que no representan un salto cualitativo en la técnica.

Ahora bien, de los documentos del arte previo se deriva que se conocen los compuestos como los de la solicitud en estudio y compuestos análogos con la misma actividad, así como con la misma isomería que presentan (ver tablas de D1 y D2), de forma tal que la solicitud proporciona compuestos de fórmula I, a partir de los cuales, haciendo uso de medio conocidos, se han obtenido formas puras de los isómeros y se ha encontrado que el isómero cis posee una mejor actividad frente a la mezcla de isómeros de dichos compuestos, dicha actividad mayor no es producto de la invención sino que corresponde a una propiedad inherente a los compuestos ya conocidos en el arte previo, tal y como lo establece el mismo recurrente en su memorial (Fl. 280) y como se desprende de las anterioridades.

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. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-11651

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

RESUELVE

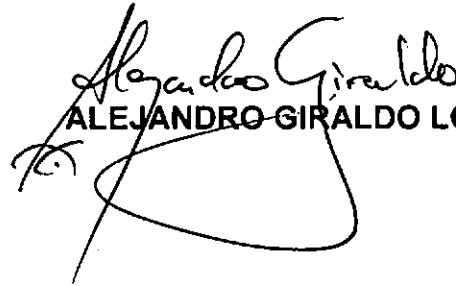
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 28656 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUBSTITUIDOS COMO AGENTES PESTICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **18 FEB. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35.
Bogotá D. C.

202095