

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 47313 del 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un producto sugerido por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de septiembre de 2011, con el número 06-008282-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer S.A.S., Interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, el recurrente expresa su inconformidad contra la resolución proferida por esta Oficina argumentando que las anterioridades D2 y D3 no afectan el nivel inventivo de la solicitud presentada, toda vez que no es posible derivarla de manera evidente a partir de las enseñanzas de tales documentos.

Para sustentar lo expresado en el párrafo anterior, el apoderado asevera que el examinador "...esta (sic) considerando que no existe nivel inventivo por el análisis de un caso particular de cada uno de los documentos considerados en el estado de la técnica (D2 y D3) y a través de una aproximación que en ningún momento podría realizar el inventor, pues ninguno de los antecedentes revela el comportamiento que los sustituyentes tendrán en la capacidad fungicida (sic) concluye erróneamente que 'solo debían intercambiarse los grupos', para llegar a las estructuras de la presente solicitud" (Fl. 265). Adicionalmente, argumenta que el examinador utilizó una sola de las posibles sustancias solicitadas para descartar el nivel inventivo, "a través de una aproximación no natural de los documentos D2 y D3, y luego invalida la evidencia técnica presentada porque no cubre todas las posibles sustancias requeridas en la solicitud" (Fl. 265).

De igual manera, menciona que los resultados allegados por la solicitante como respuesta del oficio No. 07187, notificado por fijación en lista el 04 de junio de 2010, demuestran que el compuesto 2 de la solicitud sí presenta una actividad mejorada contra *Alternaria Brassicae* y *Botrytis Cinerea* en comparación con el compuesto 401,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

del ejemplo 5 contenido en la anterioridad D2. Del mismo modo, al comparar el compuesto 59 del documento D3 con el compuesto 2 de la invención en estudio, se encontró que existe una mayor eficacia de los compuestos de la presente invención.

En vista de lo anterior, el recurrente observa que mediante los ensayos biológicos presentados se ha comprobado una actividad fungicida superior a la que presentan los compuestos divulgados en el estado del arte. Por lo tanto, la presente solicitud posee nivel inventivo.

A su vez, indica que en la Decisión 486 de 2000 y en el Manual Andino se establecen directrices a seguir para la presentación de ensayos comparativos por parte del solicitante y, por lo tanto, *"debe entenderse que los ensayos comparativos presentados en la solicitud se hacen dentro del contexto de la 'sustancia más próxima' de las citadas en D2 y en D3 a las correspondientes en la presente solicitud... y esta comparación no sólo debe entenderse como la cita de una mejora puntual del comportamiento de una de las sustancias, sino además como prueba de que no era posible predecir la mejora de comportamiento por el cambio de sustituyente"* (Fl. 267).

Asimismo, afirma con relación a D2 que en la presente solicitud el fragmento 2-piridilo no puede estar sustituido por un residuo haloalquilo en la posición 3,4 ó 5 y el fragmento fenilo puede estar sustituido una sola vez, donde siempre se ubicará en la segunda posición; dichas características no se describen en la anterioridad D2, situación que demuestra el esfuerzo realizado para la identificación de las características de las sustancias activas presentadas en la solicitud de la referencia.

Por último, el recurrente menciona que el estudio efectuado a la solicitud se hizo de una manera retrospectiva, toda vez que en el arte previo no existe motivación alguna que indique a la persona medianamente versada en la materia a intercambiar los grupos del anillo fenilo al piridilo y viceversa, así como predecir mejoras en la actividad de los nuevos compuestos objeto de la presente invención.

Por las justificaciones precedentes, el apoderado solicita a este Despacho que se revoque la resolución por medio de la cual se denegó la patente y, en su lugar se proceda a la concesión de la misma.

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

En primera medida, esta Oficina desea aclarar al recurrente que en las anterioridades D2 y D3 se presentan fórmulas Markush, las cuales coinciden con la fórmula

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

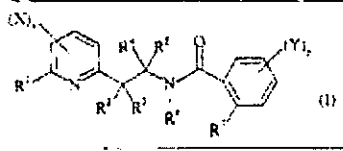
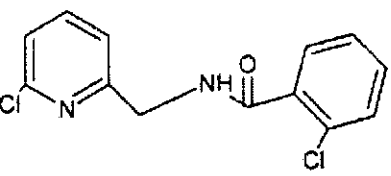
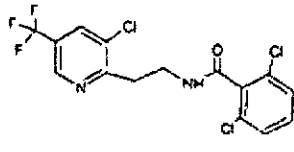
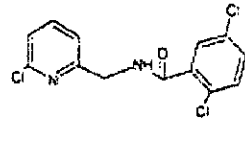
RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

Markush de fórmula (1) objeto de la presente solicitud. Adicionalmente, tanto los compuestos de las anterioridades como los de la solicitud, presentan la misma actividad fungicida. Por consiguiente, el objeto de la invención presentada es el mismo que el observado en los documentos del estado del arte D2 y D3.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las estructuras de la solicitud estudiada, y las reveladas en los documentos D2 y D3, los cuales representan el estado de la técnica:

Solicitud	D2	D3
 (1) $R^1 = \text{Cl}, R^2 \text{ a } R^6 = \text{H}, X = \text{H},$ $R^7 = \text{Cl}, Y = \text{Cl}$ 		

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede observar que la estructura de fórmula Markush presentada en la solicitud ya se había divulgado en los documentos D2 y D3 como formas preferidas de la invención y tanto en la estructura de la solicitud como en las estructuras de las anterioridades se encuentran los mismos grupos funcionales, tales como el anillo correspondiente al grupo piridilo unido por un alquilo al grupo benzamida. Por lo tanto, en las anterioridades D2 y D3 ya se encontraban reveladas las estructuras para los compuestos de fórmula (1) presentados como objeto de la solicitud y, por ende, una persona medianamente versada en la materia técnica basándose en la información expuesta en los mencionados documentos, podría establecer de una manera obvia los compuestos de la solicitud y su actividad fungicida, pues es la misma actividad que la presentada por los compuestos de las anterioridades D2 y D3.

De igual manera, al considerarse los siguientes significados para los radicales sustituyentes $R^1 = \text{Cl}$, $R^2 \text{ a } R^6 = \text{H}$, $X = \text{H}$, $R^7 = \text{Cl}$, $Y = \text{Cl}$, este Despacho observa que es posible obtener compuestos muy similares, por lo que dichos significados también se encontraban sugeridos en las anterioridades mencionadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

Como consecuencia de lo expuesto, los compuestos reivindicados en la solicitud no representan un salto cualitativo en la técnica ya que presentan actividad fungicida, tal como los divulgados en el estado de la técnica.

Asimismo, se aclara al recurrente que el presente análisis a la solicitud se realizó con el fin de establecer si la solicitud en estudio presentaba nivel inventivo o no y dicho examen se efectuó según lo determinado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, donde se establece que el análisis realizado debe ser fundamentado con tal de establecer la obviedad de derivar la materia de la solicitud con respecto a la materia divulgada en las anterioridades.

Como consecuencia de lo anterior, contrario a las afirmaciones del señor recurrente, el análisis de nivel inventivo realizado a la solicitud presentada sí es acorde con las disposiciones establecidas en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, legislación vigente y aplicable para el caso que nos ocupa.

Ahora bien, frente a la respuesta del Oficio No. 07181 por parte del solicitante, esta Oficina observa que a folio 243 del cuaderno administrativo se reporta un ensayo en el cual, para efectuar la comparación de la solicitud presentada con el estado de la técnica, se utiliza un compuesto que no contiene cloro en el anillo de benzamida, mientras que los compuestos expuestos en el documento D2 sí poseen átomos de cloro en dicho anillo. Por lo tanto, dicha prueba no puede ser tomada en cuenta como evidencia de la actividad inventiva de los compuestos reivindicados.

Del mismo modo, en la tabla 1 (Fl. 237) aparece un compuesto diferente al que aparece en el anexo 1 (Fl. 243), por lo que no existe seguridad sobre cual es el compuesto al que hace referencia el solicitante. Asimismo, según los argumentos del solicitante esgrimidos renglones debajo de la mencionada tabla (Fl. 237), esta Oficina puede concluir que el solicitante reduce los miles de compuestos que están cobijados por la fórmula (I) de la primera reivindicación de la solicitud estudiada a un único compuesto que ha ensayado frente a los miles de compuestos similares que existen en el estado de la técnica. Por tal motivo, es importante aclarar al solicitante que un único ensayo no es representativo para demostrar la actividad inventiva de una invención frente al estado de la técnica expuesto. Además, tal como se mencionó, los compuestos del documento D2 también resultaban altamente efectivos contra la *Botrytis cinérea*.

De igual forma, este Despacho aprecia que el ensayo reportado en el anexo 2 (Fl. 244), concluye que el compuesto del ejemplo 59 de D3 no tiene actividad frente a *Botrytis cinérea*. Sin embargo, en la página 32 de dicho documento se puede observar que dependiendo de los sustituyentes de los compuestos allí revelados se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

tiene mejor o peor control sobre *Botrytis cinérea*. Entonces, los compuestos enseñados en el documento D3 sí tienen efectividad sobre la *Botrytis cinérea*, lo cual desvirtúa el resultado del ensayo presentado, toda vez que una persona medianamente versada en la materia técnica habría derivado de manera evidente que los compuestos de la anterioridad D3 sí eran efectivos contra ese hongo.

Adicionalmente, los resultados de pruebas presentados no contienen un tratamiento estadístico estricto como para poder concluir que todos los compuestos reivindicados, particularmente aquellos en donde X es diferente de Cl, presentan una actividad fungicida cualitativamente distinta a los del estado de la técnica.

Es necesario anotar que la solicitante sólo presentó resultados de pruebas donde los compuestos contenían un cloruro en el grupo piridilo, cuando en el capítulo reivindicatorio reclama compuestos en los que el grupo piridilo tenía como sustituyentes grupos alquilo, alcoxiimino – alquilo, alqueniiloxiimino-alquilo y alquiniiloxiimino- alquilo. Tampoco aportó prueba alguna tendiente a demostrar que compuestos tan similares a los del estado de la técnica tengan una actividad cualitativamente mejor cuando los sustituyentes R2 y R3 (también los sustituyentes R4 y R5) forman un carbociclo de 3, 4, 5 ó 6 miembros.

En el mismo sentido, tampoco se observa evidencia sobre la actividad mejorada de las sales, N-óxidos, complejos metálicos y metaloides, por lo que le resulta lógico a esta Oficina afirmar que la persona medianamente versada en la materia técnica habría usado las sales, complejos metálicos y metaloides de los compuestos expuestos en las anterioridades D2 y D3, pues es usual en química suponer que son los grupos funcionales de la molécula los que determinan la actividad pesticida.

Ahora bien, se debe aclarar al recurrente que el examen efectuado a la solicitud presentada fue realizado con base en la comparación de las características técnicas comunes en la solicitud y el estado de la técnica de donde se define si es obvio o no para la persona medianamente versada en la materia técnica llegar a la invención de la solicitud. De tal forma, si las principales características técnicas de la invención presentada se pueden derivar de manera evidente del estado de la técnica, la solicitud no cumpliría con los requisitos de patentabilidad.

En conclusión, esta Oficina reitera que el examen de patentabilidad realizado a la presente solicitud se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina pues, en el caso en concreto, para una persona medianamente versada en la materia técnica resultaría obvio derivar los compuestos de la solicitud a partir de las anterioridades D2 y D3, toda vez que estas revelaban la misma estructura general Markush así como los significados para los diversos radicales sustituyentes. Tampoco se demostró suficiente actividad para todos los compuestos de la mencionada fórmula y solamente para tres de estos se presentaron ensayos

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 30264

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-8282

comparativos con compuestos similares a los del estado de la técnica y las estructuras de estos tres compuestos no se consideran representativas de todos los compuestos que la fórmula Markush considera.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 47313 del 31 de agosto de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer S.A.S., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 15 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 No 10-62 Piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓