

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 06-008282- -00011-0000**Fecha: 2011-09-29 16:38:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Señor

José Miguel de la Calle Restrepo

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 06.008.282.

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Nuevos compuestos 2-piridiniletilbenzamida"

Solicitante: Bayer S.A.S.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Bayer S.A.S., domiciliada en 16 rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon, Francia, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 47313 de fecha 31 de Agosto de 2011, notificada por edicto desfijado el 22 de Septiembre de 2011 con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 47313 de fecha 31 de Agosto de 2011, y en su lugar; se conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 11).



2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente se presentó inicialmente con 21 reivindicaciones, el capítulo reivindicatorio se modificó en el transcurso del trámite y quedaron 11 reivindicaciones (1 a 11). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 11 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 30 de Enero de 2006 y se le adjudicó el número de radicación 06.008.282.

2.3. Efectuado el examen de forma, el Despacho encontró que la solicitud cumplió con los requisitos de forma exigidos y en consecuencia se ordenó publicar el extracto en la Gaceta No. 566 del 31 de Julio de 2006 sin que se hubiera presentado oposiciones por parte de terceros. El 5 de Octubre de 2011 se solicitó el examen de patentabilidad.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el primer examen de fondo el día 29 de Enero de 2010, en el cual objetó la novedad, nivel inventivo y unidad de invención de las reivindicaciones 1 a 21, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos D1 (WO2004/016088¹) y D2 (WO2001/11965²). Este requerimiento fue atendido dentro del término legal el 27 de Abril de 2010, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 19 reivindicaciones

Posteriormente ese Despacho emitió el segundo examen de fondo el día 4 de Junio de 2010, en el cual objetó el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 19 con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos D2 (WO2001/11965) citado en el requerimiento anterior y D3 (WO99/42447³). Este requerimiento fue atendido el 15 de Octubre de 2010 presentando un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones y presentando una solicitud divisional.

¹ Novel 2-pyridylethylbenzamide derivative

² Fungicides

³ 2-Pyridilmetilamine derivatives useful as fungicides

2.5. A través del escrito presentado el 6 de Julio de 2010 se informó a ese Despacho la fusión de la compañía BAYER CROPSCIENCE S.A. con BAYER S.A.S, siendo esta última la nueva sociedad solicitante.

2.6. Por medio de la Resolución 47313 de fecha 31 de Agosto de 2011, notificada por edicto desfijado el día 22 de Septiembre de 2011, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 11 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta a los exámenes de fondo.

2.7. Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las enseñanzas contenidas en los documentos D2 (WO2001/11965) y D3 (WO99/42447). Particularmente, el Examinador establece que:

".....Teniendo en cuenta la comparación realizada, se encuentra que la diferencia que existe entre los compuestos de la solicitud en estudio y los compuestos divulgados en D2 radica en la presencia de un grupo CF_3 en el anillo de piridilo.....(..) la diferencia existente entre los compuestos de la solicitud en estudio y los compuestos divulgados en D3, radica en la extensión de la cadena de alquilo que une el anillo piridilo al grupo benzamida. Es decir a partir de las enseñanzas de D2 y D3 un técnico medianamente versado en la materia habría derivado los compuestos de la solicitud que tienen una benzamida sustituida con cloro (D2 y D3) y un grupo piridilo sustituido con Cl (D3) y unidos el piridilo y benzamida con un etilo (D2). De esta manera, los compuestos de D2 y D3 son tan similares a los compuestos reivindicados que un técnico medianamente versado en la materia los habría derivado de manera evidente. Además, todos los compuestos indicados, los reivindicados en la solicitud en estudio y los divulgados en D2 y D3, presentan actividad fungicida. Por lo tanto, así se presenten mejoras cuantitativas, los compuestos reivindicados en la solicitud no representan un salto cualitativo en la técnica, ya que siguen siendo fungicidas, tal como los divulgados en el estado de la técnica".

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud.

La presente solicitud se relaciona con la necesidad de obtener compuestos plaguicidas con objeto de luchar contra el desarrollo de cepas resistente de las plagas a controlar. Los compuestos de la presente invención superan este problema por medio de la presentación de nuevos compuestos 2-piridiniletilbenzamida

3.2. El requisito de novedad

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *“una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida...”*

Su Despacho ha reconocido la novedad de la presente invención con respecto al arte previo, por lo que el único requisito a sustentar es el nivel inventivo.

3.3. El requisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *“si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D2 o en D3, y contrario a lo que señala el examinador, tampoco es posible de la evaluación en conjunto de D2 y D3, tal como desarrollaremos a continuación.

En primer lugar, debemos señalar que el examinador entra en contradicción al realizar consideraciones de carácter particular para descartar el nivel inventivo y a continuación no acepta la evidencia presentada como avance en la técnica por no tener un aspecto general.

Esto sucede cuando señala que era obvio obtener uno de los ejemplos de la presente solicitud, considerando dos casos específicos de las solicitudes D2 y D3, y “... *un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente los compuestos de la solicitud en estudio intercambiando los grupos del anillo fenilo al piridilo y viceversa*”. Por favor, ver página 5 de la resolución No. 47313.

Por tanto, esta considerando que no existe nivel inventivo por el análisis de un caso particular de cada uno de los documentos considerados el estado de la técnica (D2y 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 concluye erróneamente que “solo debían intercambiarse los grupos”, para llegar a las estructuras de la presente solicitud.

Y el examinador incurre en contradicción cuando más adelante señala “ *es decir el solicitante solo presento pruebas realizadas en las que los compuestos contenían un cloruro en el grupo piridilo cuando en el capítulo reivindicatorio reclamaba compuestos en los que grupo piridilo tenía como sutituyentes grupos alquilo, alcoxiimino-alquilo, alqueniloxiimino y alquiniioximino alquilo*”. Por favor ver página 6 de la resolución 47313.

Es decir, 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.

Aparte del carácter incongruente de no utilizar la información con la misma proporción, podemos citar que las enseñanzas del Manual Andino de Patentes⁴, específicamente a los numerales 10.7 y 10.8 de la página 82 se cita textualmente:

“Ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos,....mediante ensayos específicamente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de

⁴ Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, 2004.



la invención, respecto del estado de la técnica más cercano”.

Se menciona además en el mismo Manual que para analizar el nivel inventivo de una solicitud en el área de química se debe establecer si:

*“- el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o,
- presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados).*” (resaltado fuera de texto).

De acuerdo a lo citado por el Manual Andino, de los resultados aportados por mi representada en la respuesta al Oficio No. 07187 (examen de fondo), se demuestra un efecto inesperado en comparación con el compuesto más cercano de **D2**, en donde se comprobó que el compuesto 2 de la presente invención muestra una actividad mejorada contra *Alternaria Brassicae* y *Botrytis cinerea* comparada con el compuesto 401, del ejemplo 5 del documento D2.

Mi representada además presentó en la misma respuesta al Oficio No. 07187 datos comparativos entre el compuesto de D2 con diferentes compuestos (2, 57 y 23) de la solicitud en estudio, y se comparó también el compuesto 59 del documento D3 con el compuesto 2 de la presente invención, donde también se demuestra una eficacia superior de los compuestos de la presente invención en comparación con el arte previo, lo que claramente es un indicio de nivel inventivo.

Su Despacho, concluye erróneamente que los compuestos reivindicados en la solicitud no representan un salto cualitativo en la técnica, ya que siguen siendo fungicidas, tal como los divulgados en el estado de la técnica, nótese que los compuestos de la solicitud en estudio no solamente son novedosos como lo ha reconocido su Despacho, sino que con los ensayos biológicos presentados se comprobó su superioridad en actividad fungicida con relación a los compuestos cercanos del arte previo.

Se llama la atención a su Despacho en cuanto a que en el Manual Andino no señala un número mínimo de comparaciones o proporción de la evidencia probada, y por lo tanto, la



existencia de un solo caso de superioridad demostrada con relación al arte previo es prueba del avance de la técnica, y en consecuencia, de existencia de nivel inventivo.

Adicionalmente, el examinador nuevamente cuestiona el ensayo comparativo que demuestra el nivel inventivo de la presente invención con relación al arte previo, bajo el argumento de que “... el solicitante presentó pruebas que no contienen un tratamiento estadístico estricto como para 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.”.

Apreciación que no compartimos ya que ni en la Decisión 486 (legislación actual para Colombia en materia de Propiedad Intelectual) ni tampoco en el Manual Andino preparado por la OMPI para las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, se establecen parámetros o lineamientos con respecto a cómo se deben presentar los ensayos comparativos que presenta el solicitante para sustentar el nivel inventivo de su solicitud.

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 solo 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.

La justificación hecha por el examinador para considerar que D2 y D3 enseñan las sustancias de la solicitud, solo pueden ser considerados como un análisis *ex-post facto* (llamado *hindsight*, en inglés). Pues el examinador basa su análisis en la invención final, que como es obvio no la conocía el inventor cuando inició la investigación, y simplemente se devuelve en el análisis de la invención para llegar a los documentos del estado de la técnica.

El artículo 18 de la Decisión 486, indica que el análisis *ex-post facto* realizado por la Superintendencia no es admisible en el examen del nivel inventivo:

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 manera evidente del estado de la técnica. (resaltado fuera del texto).

La norma es clara cuando indica que el análisis debe realizarse con base en el estado de la técnica vigente al momento de la investigación, que como es lógico, no involucraba la invención misma. Así además, lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando afirma:

“con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente. (...)” (Resaltado fuera del texto)⁵

El nivel inventivo es el requisito que evalúa el esfuerzo que tuvo que realizar el inventor para llegar finalmente a su invención. Por supuesto que la invención solo la encontró al final del proceso de investigación, y por lo tanto, no se puede seguir el análisis simplista de comenzar con el resultado encontrado por los inventores, y de manera errónea desvirtuar el nivel inventivo de la presente invención.

Este análisis *ex-post facto* es evidente cuando el examinador declara que “...la solicitud en estudio intercambiando los grupos del anillo fenilo al piridilo y viceversa;” ignorando totalmente que no existía motivación para realizar este “intercambio”, y ninguno de las anterioridades enseñaban ventaja alguna en estructura la molécula de esta manera.

El examinador al realizar estas particularizaciones ha ignorado intencionalmente el argumento central de la solicitud, que indica que se trata de nuevas entidades pues las restricciones estipuladas en esta nueva solicitud no pueden ser derivadas del comportamiento de D2 y D3, pues el pliego reivindicatorio de la presente solicitud se encuentra dirigido a proteger compuestos que no habían sido revelados por el arte previo, por lo cual no habrían podido derivarse ni habían sido sugeridos por el arte previo, y esto se logra a través de que

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 82-IP-2003. Patente: “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO)-BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES”.

las restricciones impuestas en los sustituyentes los cuales no se encuentran contempladas en ninguna de las anterioridades.

Con relación al documento D2, en la presente invención el fragmento 2-piridilo no puede estar sustituido por un residuo haloalquilo en la posición 3, 4 o 5 y adicionalmente, de acuerdo con la solicitud en estudio el fragmento fenilo únicamente puede estar sustituido una sola vez y dicha sustitución se ubicará siempre en la segunda posición.

Características que no están descritas de ninguna manera en D2, y que por tanto al ser descritas en esta solicitud implican y demuestran el esfuerzo investigativo de identificar las características de estas nuevas sustancias activas.

Es claro que la presente solicitud se encuentra dirigida a proteger compuestos que no habían sido revelados por el arte previo, por lo cual no habrían podido derivarse ni habían sido sugeridos por los documentos D2 y D3 citados por su Despacho.

Se reitera que para el análisis del nivel inventivo no es permitido efectuar hacer un análisis *ex-post facto*, ya que del arte previo no existe motivación ni sugerencia de intercambiar los grupos del anillo fenilo al piridilo y viceversa; y predecir una mejora en actividad de los nuevos compuestos reivindicados.

En conclusión, los compuestos descritos en el último pliego reivindicatorio presentado ante su Despacho, no solamente son novedosos tal como lo reconoció su Despacho, sino que además tienen nivel inventivo.

Al demostrarse que la Resolución No.47313 del 31 de Agosto de 2011 fue emitida con base en un análisis erróneo para el requisito de nivel inventivo solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolución No. 47313 y en su lugar se acepten los datos comparativos que demuestran la actividad superior inesperada del presente compuesto reivindicado con relación a los compuestos cercanos revelados en D2 y D3, y por consiguiente se otorgue el título de patente a la invención: "Nuevos compuestos 2-piridiniletilbenzamida"



3. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

ALVARO CORREA ORDÓNEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

BOGMGT/BOGDMS-834758-VI-P2005_000044-0923.DOC

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA		NOTARIA 38
El Notario Treinta y Ocho (38) del Circuito de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por		
CORREA ORDÓNEZ ALVARO JOSE		
quien exhibió la C.C. 79143.66		
y Tarjeta Profesional No. 20281		
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.		
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art. 4 Dec. 1681/96)		
Bogotá D.C. 29/09/2011		
4fse33ccxtwfxwss		
		
RODOLFO REY BERMUDEZ NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ D.C.		




