

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1855

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-041983

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No.38895 del 24 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS DE DITIÍNATETRA (TIO) CARBOXIMIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de agosto de 2014 con el No. 13-041983-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que "Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente resolución (...), por las siguientes razones: Los documentos D1, D2 y D3 divulgan ditiínatetracarboximidas (...) La sustitución del (los) grupo(s) oxo por grupos tio conduce a nuevos y eficaces compuestos fungicidas. Así, el objeto de la presente invención puede considerarse como proporcionar nuevos compuestos fungicidas útiles para superar los efectos de la cada vez mayor resistencia. Este objeto se resuelve con los compuestos reivindicados".

Señala a continuación que "el documento D4 se refiere a la modificación molecular de compuestos y diseño de fármacos. El documento D4 no describe nada acerca de la actividad fungicida de los compuestos en dicho documento divulgados. El experto en la materia que se enfrenta al problema técnico de proporcionar otros compuestos activos fungicidas nunca utilizaría el documento D4 debido a que la actividad fungicida de un compuesto no es comparable a las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas. Además hay una gran cantidad de parámetros que tienen que ser observados cuando un grupo químico especial es reemplazado por otro (Ver el documento D4, página 25, columna derecha, tercer párrafo). El documento D4 da una visión general de las posibilidades de sustitución de los diferentes grupos químicos para el diseño de fármacos. Sin embargo, el documento D4 no enseña claramente ni sugiere reemplazar grupo(s) oxo por grupos tio para obtener compuestos con actividad fungicida".

Continúa argumentando que "A diferencia que la presente invención de nuestro poderdante, por el contrario, contiene datos biológicos que muestran una buena

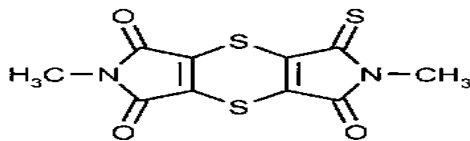
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1855

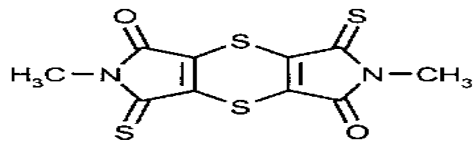
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-041983

eficacia fungicida contra Phytophthora infestans, Plasmopara vitícola, Venturia inaequalis y Alternaria solani, en el tomate, la manzana y la vid, de los compuestos:



y



Y afirma que, teniendo en cuenta el anterior argumento, las reivindicaciones 2 a 5, también son nuevas e inventivas.

Adicionalmente argumenta que *“Por lo anterior, no podemos afirmar que la presente patente de invención de nuestro poderdante se derive de manera evidente de los documentos D1, D2, D3 y D4 considerados del estado de la técnica con fundamento en las razones expuestas anteriormente y los argumentos expuestos en la respuesta al Concepto Técnico notificado mediante oficio No. 2,150 del 25 de febrero de 2014, por lo tanto, la invención cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO”*.

Finalmente concluye que, *“estamos demostrando que las nuevas ditiínatetra (tio) carboximidas, descritas en las Reivindicaciones 1 a 5 y su procedimiento de preparación si presentan una clara ventaja técnica frente a los compuestos de los documentos D1, D2, D3 y D4 y por consiguiente, se logra como resultado una invención NOVEDOSA e involucra definitivamente NIVEL INVENTIVO”*.

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

Con relación al argumento según el cual los documentos D1, D2 y D3 divulgan ditiínatetracarboximidas y que la sustitución del (los) grupo(s) oxo por grupos tio conduce a nuevos y eficaces compuestos fungicidas, esta Oficina considera pertinente aclarar que no obstante que la sustitución mencionada conduce a nuevos compuestos con actividad fungicida, al igual que la de los compuestos cercanos del arte previo citado, dicha sustitución es plenamente conocida en el estado de la técnica y utilizada por la persona versada en la materia, de manera que la persona normalmente versada en la materia tendría la suficiente motivación para realizar dicha modificación para mantener el nivel de actividad de los compuestos de la solicitud estudiada, por lo tanto este efecto no es sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, a la luz de los documentos citados. Adicionalmente, se reitera que el efecto fungicida en las plantas evaluadas es completamente esperado, por lo tanto la solicitud no tiene nivel inventivo.

Además, en cuanto a que el objeto de la presente invención *“puede considerarse como proporcionar nuevos compuestos fungicidas útiles para superar los efectos de la cada vez mayor resistencia”*, esta Oficina encuentra que el problema técnico objetivo consiste en cómo modificar el compuesto conocido en los documentos D1, D2, y D3 para proporcionar nuevos compuestos alternativos como fungicidas, útiles en el control de crecimiento de plantas, acorde a lo consignado en la descripción donde no se presenta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1855

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-041983

evidencia de un efecto técnico sorprendente producido por los compuestos ditiínatiocarboximidaz, reivindicados, frente a los compuestos ditiínacarboximidaz conocidos en el estado de la técnica.

En cuanto a que el documento D4 se refiere a la modificación molecular de compuestos y diseño de fármacos y que no describe nada acerca de la actividad fungicida, esta Oficina aclara que aunque este documento no mencione tal actividad (la actividad fungicida ya se divulgaba en los documentos D1 a D3), el bioisosterismo es una herramienta estratégica de modificación molecular, ampliamente conocida por el experto en la materia, para ampliar la tasa de éxito en la síntesis de nuevas sustancias bioactivas¹, y que además el D4 divulga la relación bioisostérica existente entre los grupos =S y =O y la posibilidad de que dichos grupos puedan ser intercambiables (Pág. 40).

En lo que tiene que ver con el hecho de que la presente invención, por el contrario, contiene datos biológicos que muestran una buena eficacia fungicida de los compuestos, contra *Phytophthora infestans*, *Plasmopara vitícola*, *Venturia inaequalis* y *Alternaria solani*, en el tomate, la manzana y la vid, esta Oficina considera oportuno ratificar que los datos biológicos evidencian la actividad fungicida que también presentan los compuestos de estructura cercana ya conocidos en D1, D2 y D3.

Se advierte además que, contrario a lo argumentado por el recurrente, los documentos D1, D2, D3 y D4 considerados del estado de la técnica son pertinentes y de acuerdo al análisis de nivel inventivo realizado en el oficio No. 2150 y en la resolución recurrida N° 38895, esta solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Finalmente, se reitera que las Reivindicaciones 1 a 5 no presentan ventaja técnica frente a los compuestos de los documentos D1, D2, D3 y D4 y, por consiguiente, la invención aunque no se ve afectada en cuanto a la novedad no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por lo anteriormente considerado, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38895

¹<http://www.google.com.co/#q=Bioisosterismo:+uma+estrat%C3%A9gia+de+modifica%C3%A7%C3%A3o+molecular+para+a+otmiza%C3%A7%C3%A3o+de+um+composto-prototipo.+Maio+2006>.
Bioisosterismo: uma estratégia de modificação molecular para a otmização de um composto-prototipo. Maio 2006.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1855

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-041983

del 24 de junio de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández