



No. 09-036970- -00007-0000

Fecha: 2013-05-17 16:41:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 09.036.970
Asunto : Solicitud de patente para: **FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL]BENZAMIDA**
Solicitante : BASF SE
Fecha solicitud : 13 de abril de 2009

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BASF SE**, solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **14691** del 1 de abril de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL) - 1 - (2H)- PIRIMIDINIL] -4 – FLUORO – N - [[METIL (1 - METILETIL) AMINO] SULFONIL] BENZAMIDA”** a favor de **BASF SE**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **14691** del 1 de abril de 2013 fue publicada en el listado único de 9 de abril de 2013 por el término de un mes, esto es, hasta el 9 de mayo del 2013, y por lo tanto, el término legal para interponer recursos en su contra expira el 17 de mayo de 2013.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL) - 1 - (2H)-PIRIMIDINIL] -4 – FLUORO – N - [[METIL (1 -METILETIL) AMINO] SULFONIL] BENZAMIDA”** .

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **14691** del 1 de abril de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL]BENZAMIDA”** a favor de **BASF SE**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de invención en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple

con el requerimiento de nivel inventivo exigido en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala 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 manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

"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 para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

El examinador sostiene que: "no hay un efecto técnico probado mejor, porque las ventajas relacionadas con una mejor estabilidad en formulaciones de polifásicos no se ponen de manifiesto, ya que los datos que se muestran se centran en la acción herbicida. Sin embargo, no es posible poner de manifiesto la solución al problema técnico planteado en la presente solicitud, a partir de esta información".

Es necesario recalcar que en esta evaluación se ha pasado desapercibido el beneficio sorprendente que es proporcionado por la forma cristalina acá reivindicada. El examinador dice que "el problema técnico se centra en: proporcionar una nueva forma sólida de feniluracilo I que presente una mejora en la preparación de formulaciones que comprenden feniluracilo I en forma de partículas" y concluye, que no hay pruebas de que este problema se ha resuelto, ya que "el

efecto herbicida mejorado es una característica completamente diferente al problema técnico".

Es cierto que, en la aplicación se ha afirmado que el feniluracilo I descrito en la técnica anterior es sólo moderadamente adecuado para la preparación de formulaciones que comprenden la sustancia en forma de sólido. Los problemas de estabilidad pueden ocurrir, en particular, en el caso de formulaciones de múltiples fases (página 1, líneas 21 y sig.).

Parece que el examinador ha inferido de esta afirmación que el problema técnico es proporcionar una nueva forma sólida, que proporcione mejores propiedades de formulación, en particular la estabilidad superior de formulaciones multifásicas que comprenden feniluracilo I. Lo anterior, desconociendo que la solicitud también indica que el hidrato de feniluracilo I que se reivindica tiene una mejor actividad herbicida y, en una serie de plantas de cultivo propicia una mejor tolerancia en dichos cultivos, que la forma amorfa de feniluracilo conocido hasta la fecha "(página 1, líneas 27 y siguientes).

Aparentemente, el examinador ha ignorado que la aplicación soluciona el problema técnico relacionado con la actividad herbicida moderada y, solamente la selectividad de cultivos de la forma amorfa de feniluracilo conocido en el estado del arte. De hecho, la forma de hidrato reivindicada resuelve más de un problema técnico.

Aparte de eso, el examinador ha ignorado por completo el hecho de que ambos problemas técnicos se basan en los estudios realizados por la solicitante y por lo tanto, estos estudios y los resultados de los mismos no estaban disponibles al público en el momento en que fue presentada esta invención. En efecto, D1 no aborda ninguno de estos problemas y las enseñanzas de D2 a D4, no sugieren que estos problemas (o al menos uno de ellos) podrían resolverse al proporcionar una forma cristalina.

Es un principio general en la evaluación de la actividad inventiva que el problema técnico de la invención reivindicada tiene que ser establecido objetivamente en vista de la técnica anterior más próxima. Toda vez que la presente solicitud aborda varios

CAVELIER
ABOGADOS

problemas técnicos, es forzoso concluir que el problema técnico a resolver por la presente invención es proporcionar una forma sólida de feniluracilo que proporcione al menos una de las ventajas técnicas mencionadas sobre la forma sólida de feniluracilo I.

Por consiguiente, uno de los problemas técnicos, que objetivamente ha sido resuelto, tal y como lo reconoce su Despacho, es el de la actividad herbicida mediocre y la selectividad de los cultivos del compuesto del estado del arte.

La solución de este problema es la nueva forma de hidrato cristalino, que imparte una actividad herbicida mejorada y mejora la selectividad de cultivos.

La presente invención tiene actividad inventiva por las siguientes razones:

- (1) Una persona experta en el arte no podría esperar razonablemente que una forma cristalina proporcionara una actividad herbicida superior y una mejor selectividad de los cultivos. En efecto, D2 a D4 no dan una pista de que una forma cristalina de algún plaguicida agrícola puede mejorar la bioeficacia en comparación con su forma amorfa. En particular, un experto en la materia no podía razonablemente deducir de la enseñanza de D2 a D4 que los hidratos de feniluracilo I proporcionan actividad herbicida mejorada y mejor selectividad de los cultivos.
- (2) D1 no se ocupa de los problemas asociados con el feniluracilo I. En cambio, el feniluracilo I es sólo uno de más de 90 sustancias activas herbicidas descritas en D1. El problema de la actividad herbicida mediocre y la selectividad de los cultivos no se aborda en la técnica anterior más cercana, D1. Por lo tanto, un experto en la materia no sería motivado a buscar polimorfos de feniluracilo I, y mucho menos para la resolución de este problema.
- (3) No existe una expectativa razonable de éxito de que un polimorfo de feniluracilo I existirá.

Cada una de estas razones debería ser suficiente para hacer que la solución reivindicada, es decir, el hidrato de feniluracilo I tenga carácter inventivo.

Cabe recalcar, la aceptación general por autoridades de patentes de que los nuevos polimorfos de compuestos conocidos son materiales nuevos que son susceptibles de protección por medio de patentes. D2 concluye que "en general, las formas cristalinas discretas se consideran no obvias y patentables" y que "Estas formas son candidatos para la protección de la propiedad intelectual independiente." (Ver páginas 296 y 297, D2). Al parecer, los expertos en cristalización como los autores de D2 consideran el hallazgo de un polimorfo como no rutinario y no obvio. Esto es particularmente cierto, si la forma particular tiene un beneficio sorprendente. En consecuencia, tanto la EPO y la USPTO han reconocido la patentabilidad de la materia reivindicada (véase el documento EP 2081914 B1 y EE.UU. 8.362.026).

Quisiéramos llamar la atención del examinador al hecho de que se utilizó un concentrado en suspensión acuosa para realizar las pruebas (véase la página 27, líneas 20 a 29). Estas formulaciones se aplicaron en forma de suspensiones acuosas (véase la página 26, líneas 41 y ss.). Al parecer, las diferentes formas de feniluracilo I han sido probados en forma de suspensiones acuosas de sólidos, lo que significa que todavía tienen su estado polimorfo característico, es decir, la respectiva suspensión contiene cualquiera de las formas amorfas (modificación I) o el hidrato cristalino de la forma III. Por lo tanto, las diferencias observadas en la actividad herbicida y selectividad de los cultivos pueden ser asociadas a las respectivas formas polimorfas de feniluracilo I.

Por lo tanto, los datos demuestran claramente que el problema de la presente invención se resuelve por la forma cristalina reivindicada de feniluracilo I.

Conclusión

El documento D1, el documento D2, el documento D3, el documento D4 o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la composición herbicida de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **14691** del 1 de abril de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL) AMINO] SULFONIL]BENZAMIDA”** a favor de **BASF SE.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

BASF SE.

67056 Ludwigshafen,
Alemania

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-16452-0841-031-3
AMP\SGD\ID-242226\WPC16452
No. M-2013-242226\AMP