

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93512

Ref. Expediente N° NC2016/0002203

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de septiembre de 2016, con el N° NC2016/0002203, por BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE FENILPIPERIDINCARBOXAMIDA COMO FUNGICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2015/055872 del 20 de marzo de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 783 el 9 de febrero de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°4682, notificado el 20 de abril de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0002203 el 19 de julio de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso, las reivindicaciones 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0002203 el 27 de enero de 2017, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

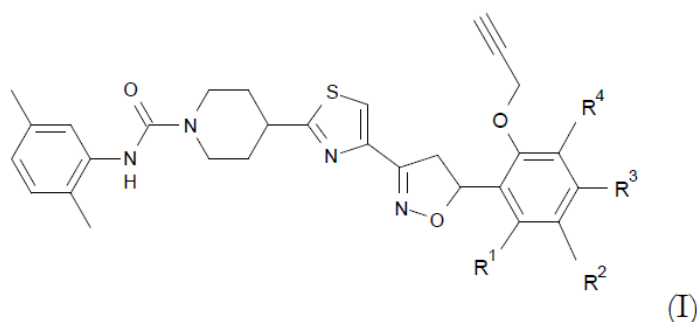
Resolución N° **93512**

Ref. Expediente N° NC2016/0002203

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de derivados de fenilpiperidincarboxamida con actividad fungicida mejorada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de carboxamida de fórmula (I).



6.2 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de marzo de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2014005224	Heteroaryl piperidine and heteroaryl piperazine derivatives as fungicides	2014-01-02

El documento D1¹ divulga derivados de heteroaril piperidina y heteroaril piperazina con actividad fungicida (ver reivindicaciones, página 47, sustituciones de Z1 en el radical R1 y compuestos 38 y 45).

6.3 Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “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”.

¹ <https://patents.google.com/patent/US20140005224A1/en?q=US2014005224+>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93512

Ref. Expediente N° NC2016/0002203

El efecto técnico que logra dicha diferencia radica en que se obtiene una mayor actividad fungicida en tasas bajas de aplicación.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar los derivados conocidos en D1 para obtener mayor actividad fungicida en tasa bajas de aplicación.

Sin embargo, incluir un átomo de flúor en la posición de R1 ya se encuentra sugerido en el mismo documento D1 (página 47, sustituciones de Z1 en el radical R1 y reivindicaciones) donde se divulga que el radical R1 puede ser un radical fenilo sustituido con un halógeno. Asimismo, se llama la atención del solicitante frente a que el reemplazo de un átomo de hidrógeno o un átomo de cloro por un átomo de flúor en una estructura central conocida en búsqueda de una mejor actividad fungicida, tal como sucede en este caso, puede considerarse una práctica evidente para un técnico medio, toda vez que es bien sabido en la técnica² que la inclusión de átomos de flúor en compuestos agroquímicos, como por ejemplo fungicidas, trae consigo una mejora en la actividad el mismo. De este modo este Despacho considera que, si bien se observa un efecto técnico debido a la diferencia, dicho efecto técnico no puede considerarse inesperado o sorprendente toda vez que como ya se mencionó, la adición de átomos de flúor específicamente provoca una mejora en la actividad del compuesto, por lo tanto, el compuesto reclamado no representa un salto cualitativo en la técnica.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría una sustitución de flúor en la posición R1 tal como lo sugiere de D1 en cualquiera de los compuestos 38 o 45 específicamente divulgados en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo tanto, se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 2 a 5: Divulgadas en el documento D1 en la página 47, significados del radical R1 sustituido con Z1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6.4 Respuesta a los argumentos del solicitante

Frente a la nueva evidencia presentada y los argumentos de la respuesta en cuanto a que *“Los resultados comparativos descritos anteriormente, presentan que los compuestos de la invención muestran una eficacia fungicida en comparación con el*

² Peter Jeschke. *The Unique Role of Fluorine in the Design of Active Ingredients for Modern Crop Protection*. ChemBioChem 2004, 5, 570-589.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93512

Ref. Expediente N° NC2016/0002203

más cercano del arte previo (ejemplo 45 de D1). Esta alta eficacia no está en ningún modo indicada ni sugerida por D1” esta Oficina considera que, pese a que se muestra una mayor actividad fungicida en bajas dosis de aplicación, dicho efecto no puede considerarse un efecto técnico inesperado o sorprendente porque tal como lo muestra la divulgación de Jeschke en 2004, la actividad de un ingrediente activo es mejorada o aumentada a medida que se adicionan átomos de flúor a su estructura. En este orden de ideas, este Despacho considera que, sí se demuestra un efecto técnico, pero este no es sorprende ni inesperado y por lo tanto la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel incentivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

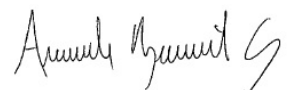
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE FENILPIPERIDINCARBOXAMIDA COMO FUNGICIDAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 de diciembre de 2018



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

