

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31 del artículo 3° del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 1885 de 30 de enero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'POLIMORFO DEL COMPUESTO ESPIROPIDION', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al establecer que la solicitud en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo, claridad y suficiencia descriptiva.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de marzo de 2023 con el N° NC2023/0003057, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente manifiesta que “únicamente con el ánimo facilitar la concesión de las Reivindicaciones, presento de manera subsidiaria un nuevo pliego reivindicatorio en el que se retira la expresión ‘al menos’, objetada por ese Despacho, a pesar de las aclaraciones presentadas por mí representada durante el trámite. Así entonces, las reivindicaciones modificadas cumplen las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486.”

Indica que “en particular, en la Reivindicación 1 modificada, la expresión ‘al meno’ se reemplazó con la expresión ‘mínimo’ de modo que se indica que el patrón de difracción comprende mínimo tres valores del ángulo 2θ seleccionados del grupo constituido por 8.1 ± 0.2 , 11.6 ± 0.2 , 12.0 ± 0.2 , 13.9 ± 0.2 , 14.8 ± 0.2 , 16.0 ± 0.2 , 18.2 ± 0.2 , 18.8 ± 0.2 , 20.4 ± 0.2 , 20.6 ± 0.2 , 21.2 ± 0.2 , 21.7 ± 0.2 , 21.9 ± 0.2 , 22.1 ± 0.2 , 22.4 ± 0.2 y 23.4 ± 0.2 . Esta definición presenta con total claridad que el patrón de difracción comprende tres, cuatro, cinco, seis, así sucesivamente hasta un máximo dieciséis de los valores especificados en la definición, lo cual está debidamente limitado y no lleva a ninguna imprecisión; por lo tanto, el versado en la materia comprenderá sin ninguna ambigüedad que dicho patrón de difracción comprende desde tres hasta máximo dieciséis de los valores del ángulo 2θ especificados en la Reivindicación, los cuales puede identificar con precisión. Respetuosamente solicito entonces a ese Despacho aceptar la definición actual de la Reivindicación 1.” -Negrilla y subraya del texto original-

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

En cuanto a la reivindicación 3, informa “que se retira la expresión ‘al menos’ de modo que se supera cualquier supuesta falta de claridad en la definición... En el presente caso, el aspecto esencial de las composiciones es el polimorfo de la invención, y como tal no se requiere limitar el número de vehículos o diluyentes aceptables en agricultura que se pueden incorporar en dicha composición. Ese Despacho debe tener en cuenta que cualquier limitación en este sentido daría lugar a una limitación injustificada de la protección a realizaciones particulares de composiciones que comprenden el polimorfo de la invención. Por lo tanto, la presente Reivindicación 3 se ajusta a las disposiciones del Despacho y cumple los requisitos establecidos por el Artículo 30 de la Decisión 486.”

La descripción cumple los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486, literal (e)

Respecto a la objeción al capítulo descriptivo por no mencionar de forma específica cómo se obtuvo el ‘polimorfo de la Forma A’, la recurrente asevera que “atendió a las observaciones planteadas por la SIC en cuanto al cumplimiento de los requisitos del Artículo 28, literal (e) de la Decisión 486, aportando explicaciones detalladas sobre cómo la presente descripción, junto con la descripción de la publicación WO 2010/066780, habilitan al versado en la materia a preparar el primer cristal (polimorfo A de referencia) así como también el polimorfo reivindicado. No obstante, ante la negativa de la SIC, se hace necesario explicar nuevamente ante ese Despacho cómo la información divulgada por la presente Descripción sí aporta la mejor forma conocida por el solicitante de llevar la invención a la práctica.”

- **El compuesto 1.29 de la publicación WO 2010/066780 corresponde al polimorfo de referencia A de la presente invención**

La recurrente argumenta que “como bien expliqué durante el trámite de la presente invención, tanto WO 2010/066780 como la presente solicitud describen que el Polimorfo A de Referencia tiene un punto de fusión de 130 - 132 grados Celsius (ver la Figura 6 de la presente solicitud y la página 141 de WO 2010/066780); de modo que, aun cuando WO 2010/066780 no denote el compuesto bajo el nombre ‘Polimorfo de forma A de referencia’, **se trata del mismo compuesto**; esto es claro para el versado en la materia a partir de la caracterización divulgada tanto en WO 2010/066780 como en la presente invención.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Dice que “la SIC insiste en el hecho que WO 2010/066780 no describe el compuesto como ‘cristales delgados en forma de aguja’. Al respecto, solicito a ese Despacho tener en cuenta que tal descriptor empleado en la presente descripción no tiene necesariamente que presentarse tal cual en el documento WO 2010/066780 para concluir que se trata del mismo compuesto. Ese Despacho debe saber que **es la caracterización del compuesto** por medio del punto de fusión la que indica al técnico medio que el compuesto 1.29 de WO 2010/066780 corresponde al polimorfo A de referencia de la presente invención. Así, a partir de la divulgación realizada en la presente descripción, el técnico medio está habilitado a identificar el compuesto de partida para preparar el polimorfo de la presente invención, preparación que está suficientemente divulgada en la descripción tal y como se presentó con la presente solicitud de patente.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Aduce que la SIC en la resolución aquí impugnada señala que “en dicha publicación no se menciona que se obtenga una forma cristalina del compuesto de fórmula I”; no obstante, como ya expuse ampliamente durante el trámite y en el presente memorial, **son los datos de caracterización del compuesto por su punto de fusión los que indican**

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

al técnico medio que se trata del mismo compuesto (...). De aquí que, el documento WO 2010/066780 sí contempla que los compuestos de fórmula I, que abarcan el compuesto 1.29, tengan propiedades cristalinas, y por ende no hay un sustento para la afirmación del Examinador en cuanto a que D1 no menciona la obtención de formas cristalinas del compuesto de fórmula I. De cualquier modo, como ya expliqué, **es la caracterización del compuesto 1.29 en D1, así como en la presente invención, la que le indica al técnico medio que se trata del mismo compuesto, y que lo habilita a partir del compuesto divulgado en D1** para la preparación del polimorfo de la presente invención.” -Negrilla y subraya del texto original-

Es claro entonces que la referencia que hace la presente descripción al documento WO 2010/066780 sí permite al versado en la materia confirmar que el polimorfo A de referencia corresponde al compuesto 1.29 divulgado en ese documento, el cual aporta toda la información necesaria que habilita al versado en la materia a preparar dicho compuesto 1.29, tal y como paso a explicar en el punto 3.3.2. de este memorial.”

- **WO 2010/066780 sí habilita al técnico medio a preparar el compuesto 1.29**

La recurrente señala que “como bien expuse durante el trámite de la presente invención, la Descripción de la presente invención sí aporta al técnico medio información suficiente para que éste pueda entenderla y llevarla a la práctica. En específico, la referencia al documento WO 2010/066780 (D1) que hace el solicitante en la Descripción de la presente invención habilita al técnico medio para preparar el compuesto de Fórmula I, como polimorfo de referencia A, por analogía, siguiendo el proceso del Ejemplo 1 de WO 2010/066780 (D1) (que a su vez hace referencia al enfoque general del Ejemplo 2 del documento WO 2009/049851 A1, mencionado en el ejemplo de D1), **el cual proporcionará el compuesto de Fórmula (I), en cualquier forma de estado sólido.**”

Enseguida asegura que “el versado en la materia no necesita que el documento WO 2010/066780 le explique el paso a paso, para la preparación del compuesto de fórmula 1.29, **toda vez que la preparación del mismo estaba dentro de las capacidades del técnico medio al momento de la presente invención**, quien pudo haber preparado dicho compuesto por analogía a partir del proceso descrito en el ejemplo 1 de WO 2010/066780 **SIN NECESIDAD DE CARGA INDEBIDA**. Lo anterior por cuanto, como bien expuse durante el trámite de la presente invención, el documento WO 2010/066780 divulga la preparación del compuesto P1.2, **cercano al compuesto P1.29**, análogo de 2,4,6-trimetilfenilo, en el paso 2 del Ejemplo 1, páginas 120 y 121 de WO 2010/066780. Cabe anotar que el compuesto P1.2 de WO 2010/066780 posee el grupo -OC (O) CH₂CH₃ que es común al compuesto P1.29, por lo que la persona versada en la materia, a partir del documento WO 2010/066780, sabrá cómo preparar el compuesto P1.29, **cuya forma cristalina puede verificarse por su punto de fusión**, el cual se describe en la página 140 de WO 2010/066780. Por lo tanto, la referencia al documento WO 2010/066780 que se hace en la presente descripción proporciona información que habilita al versado en la materia a llevar a la práctica la presente invención, **sin que deba realizar un esfuerzo inventivo.**” -Negrilla y subraya del texto original-

- **La descripción habilita al técnico medio a reproducir la invención**

Sostiene que “este es el caso de descripción la (sic) presente invención, en la que, como ya expliqué ampliamente, se aporta la referencia al documento WO 2010/066780 como base técnica para la preparación del compuesto 1.29; como lo establece ese Despacho, **no es necesario ni deseable** que WO 2010/066780 haya mostrado explícitamente la

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

*preparación del compuesto 1.29 toda vez que su preparación estaba dentro de las capacidades del técnico medio a partir de la divulgación del ejemplo 1 de dicho documento. Asimismo, no es necesario ni deseable que la Descripción de la presente invención (o de WO 2010/066780 por referencia) muestre los detalles de preparación del polimorfo de forma A de referencia, toda vez que la presente Descripción aporta la información esencial (datos de las Figuras 4 a 6) para que el técnico confirme que se ha llegado a dicha forma A de referencia. **Teniendo en cuenta esta información, el técnico medio estará en plena capacidad de identificar el polimorfo A de referencia como punto de partida para la preparación del polimorfo reivindicado.** (...).Las anteriores aclaraciones fueron expuestas ante la SIC durante el trámite de la presente invención; no obstante, convenientemente el Examinador omitió presentar observaciones que desvirtuaran los argumentos del solicitante...” -Negrilla y subraya del texto original-*

Asevera que “en vista de las anteriores consideraciones, es claro que la Descripción de la presente invención sí presenta información suficiente que habilita al técnico medio a reproducir la invención, y por lo tanto aporta ‘una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención’, cumplimiento (sic) con las disposiciones del literal e) del Artículo 28 de la Decisión 486. Por lo tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho reconocer dicho cumplimiento y retirar las observaciones de la SIC a este respecto.”

La invención cumple el requisito de nivel inventivo

La sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo con las observaciones planteadas por esta Superintendencia y reitera “los argumentos aportados durante el segundo examen de patentabilidad y que demuestran la altura inventiva de la presente invención. Asimismo, presento para consideración de ese Despacho aclaraciones adicionales y resultados experimentales que desvirtúan los comentarios que plantea la SIC para sustentar la supuesta falta de nivel inventivo.”

- Documento D1

Señala que “partiendo del documento D1 (WO2010066780) como el arte previo más cercano a la invención, la SIC plantea que la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que la solicitud menciona específicamente un polimorfo cristalino del compuesto de fórmula I, caracterizado por XRPD y por su punto de fusión. Sin embargo, considera que no es posible establecer un efecto técnico asociado al polimorfo cristalino del compuesto de fórmula I, porque las pruebas de estabilidad del polimorfo se realizan comparando contra la ‘Forma A de Referencia’ (Pág. 56, 57), y no contra el sólido amorfo. Sobre esta base y citando las enseñanzas de D3 (Olenik, B. y Thielking, G.) la SIC considera que el polimorfo cristalino del compuesto de fórmula I se deriva de manera evidente de la naturaleza del estado sólido del compuesto 1, por la propiedad que tiene para formar nuevos polimorfos.”

Reitera que “con la respuesta al segundo examen de patentabilidad, el solicitante presentó argumentos claros y suficientes para demostrar la altura inventiva de la Reivindicación 1, cuales no fueron aceptadas por la SIC, manteniendo su posición frente a la necesidad de mostrar el efecto técnico del polimorfo reclamado sobre la forma ‘amorfa’ del compuesto de fórmula I, y afirmando que aún si se demostrara una mayor estabilidad con respecto al sólido amorfo, este efecto no sería sorprendente en la medida que considera que la obtención de formas cristalinas estables corresponde a un trabajo rutinario en la obtención de polimorfos”.

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

- El polimorfo reivindicado tiene un efecto inesperado

La recurrente refiere que “con la respuesta al tercer examen de patentabilidad, expuse que el nivel inventivo de una nueva forma cristalina no está asociado necesariamente a sus propiedades superiores frente al sólido amorfo, como lo exige el Examinador dentro del presente caso. (...) Así, no existe una razón para que el efecto superior de un nuevo polimorfo deba demostrarse frente al sólido amorfo. Lo que acepta la SIC como inventivo es un efecto inesperado sobre la forma del arte previo más cercano que, en el presente caso, es el compuesto 1.29 divulgado en el documento D1, y que corresponde a la forma A de referencia de la presente invención. (...). Así entonces, al evaluar la actividad inventiva de un polimorfo no debería importar si el estado de la técnica divulga un material amorfo o cristalino, sino que dicho polimorfo presente un efecto inesperado frente a la forma divulgada por el arte previo más cercano, como lo establece ese Despacho. Claramente como ya se expuso este es el caso de la presente invención, en donde se demostró que el polimorfo reclamado presenta una estabilidad térmica inesperada frente a aquella de la forma A de referencia, que corresponde al compuesto 1.29 de D1.”

Adelante, asevera que “... la Forma de referencia A sufre una transformación (es decir, desaparece) en las condiciones de prueba a las que estuvo expuesta. No es de relevancia si la Forma A de referencia sufre cambios químicos/descomposición o cambios físicos/de estado sólido (incluido el polimorfo de la invención) en estos experimentos; lo que se pone en evidencia en el aparte mencionado es que el polimorfo A de referencia no es térmicamente estable en las condiciones de temperatura relevantes para el uso de agroquímicos y, por lo tanto, no es adecuado para la formulación de agroquímicos... Así entonces, resulta absolutamente claro que la forma A de referencia desaparece cuando se somete a las condiciones de temperatura, mientras que el polimorfo de la invención no presenta cambios; tal resultado demuestra con absoluta certeza que el polimorfo de la invención es sorprendentemente más estable que la forma A de referencia” -Negrilla y subraya del texto original-.

- Documento D4

La sociedad recurrente afirma que “la SIC en su intento por desvirtuar el carácter inesperado del efecto técnico del presente polimorfo, argumenta que a partir del documento D4 el técnico medio habría llegado de manera obvia a la presente invención, señalando que: (...). Al respecto, ese Despacho debe notar que lo que está en consideración en el estudio de nivel inventivo de la presente invención no es si el compuesto presenta polimorfismo; así, afirmar que el polimorfismo en compuestos orgánicos no es la excepción sino la regla, no es un argumento válido para desvirtuar el hecho que el polimorfo reclamado presenta una actividad inesperada. Por lo tanto, solicito respetuosamente al Despacho retirar dicha observación. (...) Así, las técnicas de rutina, así como los conocimientos generales sobre polimorfismo y la eventual mejor estabilidad que pueda existir entre diferentes formas cristalinas NO son una motivación que permita al técnico medio llegar con certeza a la invención reclamada, con el correspondiente efecto técnico.”

Adelante, asevera que “el conocimiento previo sobre el polimorfismo de un compuesto no garantiza la existencia de formas cristalinas adicionales, esto porque puede también esperarse la obtención de formas amorfas o solvatos/hidratos cristalinos/amorfos; en particular, a partir de la divulgación en D1 de la variante de estado sólido del compuesto P1.29, no era de ninguna manera certero que existieran otras formas cristalinas de espiropidion (también se podrían haber esperado formas

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

amorphas o solvatos/hidratos cristalinos/amorfos) o mucho menos que el compuesto P1.29, con punto de fusión de 130-132 °C, no fuera de hecho la variante más estable termodinámicamente. (...) Así entonces, el argumento del Examinador basado en que la práctica de buscar formas polimórficas más estables es rutinaria y hace al polimorfo obvio, **contradice lo que el mismo Despacho acepta como irrefutable para demostrar la altura inventiva de un polimorfo.** Así, respetuosamente solicito al Despacho retirar las observaciones planteadas al respecto.”

Además, reitera “que no es correcto decir que cualquier polimorfo novedoso térmicamente estable carece de actividad inventiva porque sería rutinario para el experto en la materia probar diferentes condiciones de cristalización para una forma conocida del compuesto e inevitablemente llegar a la mayor o mayor estabilidad del polimorfo, como afirma el Examinador a partir de sus deducciones del documento D3). Esto se debe a que, a partir de la descripción de D1 y, de hecho, del arte previo en general, **ni siquiera estaba claro que existieran otros polimorfos cristalinos distintos del polimorfo de la Forma de referencia A, y mucho menos el polimorfo de la presente invención con su alta estabilidad y utilidad beneficiosa en formulaciones agroquímicas,** tal como se ha demostrado durante el trámite y en el presente memorial y que el polimorfo de la Forma de referencia A **no posee.**” -Negrilla y subraya del texto original-.

Considera que “las anteriores aclaraciones demuestran con suficiencia que los argumentos de la SIC para negar el privilegio de patente a la presente NO surgen del arte previo, sino de la opinión personal del Examinador sobre las técnicas conocidas y generalidades del polimorfismo, que lo llevan a especular sobre los eventuales resultados logrados. Como ya expuse en detalle, nada en los documentos citados permite anticipar con certeza que existían más formas cristalinas para el compuesto 1.29, y mucho menos que había una forma cristalina con mayor estabilidad que el compuesto 1.29, como demostró el solicitante durante el trámite. Respetuosamente, solicito entonces a ese Despacho retirar las observaciones planteadas por la SIC.”

- Resultados experimentales adicionales

La sociedad recurrente afirma que “si bien los argumentos ya expuestos durante el trámite y en el presente memorial demuestran la actividad inventiva de la presente invención, me permito poner a consideración de ese Despacho los resultados de pruebas experimentales adicionales realizadas por el solicitante que confirman los resultados presentados en la presente invención en cuanto a la mejor estabilidad del polimorfo reclamado.”

Agrega que “para referencia de ese Despacho adjunto como ANEXO resultados experimentales que consisten en patrones de difracción de rayos X (XRPD) superpuestos obtenidos de experimentos realizados de acuerdo con el procedimiento presentado en el aparte en la Descripción de la presente invención ‘3. Estabilidad de polimorfos’. El ANEXO sustenta claramente las declaraciones realizadas en la presente solicitud con respecto a la estabilidad inesperada del polimorfo de la presente invención en comparación con el polimorfo de Forma A de referencia del arte previo.”

Explica que “en este experimento, se agitó una mezcla del polimorfo de la invención y el polimorfo de la Forma A de referencia (0,05 gramos cada uno) en metilciclohexano al 33 %/xileno (1:2) en un vial de muestra durante 3 días (no 4 días según el protocolo descrito en la solicitud; no obstante, un día adicional no afectara materialmente el resultado).(...). Como bien se aprecia en el ANEXO, al menos para los picos en 17,7 y 21,9

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

representativos de la Forma de referencia A (negro), se puede ver claramente que después de 3 días de calentamiento a 40 y 52 grados Celsius, la Forma A de referencia desaparece de la mezcla de muestra, tal y como se describe en la presente solicitud...Esto indica claramente la estabilidad térmica muy superior del polimorfo de la invención en comparación con la forma A de referencia de D1 (compuesto 1.29), ya demuestra que el polimorfo cristalino de la invención es térmicamente estable y por lo tanto adecuado para el almacenamiento y uso al menos hasta 52 °C durante un período prolongado, mientras que el polimorfo de la Forma A de referencia del arte previo claramente no lo es” -Subraya del texto original-

- El examinador debe evitar el uso de un análisis ex post facto

Adicional a ello, la sociedad recurrente afirma que “en vista de los argumentos ya expuestos en detalle, haber anticipado con certeza existían otras formas cristalinas del compuesto 1.29, en específico un nuevo polimorfo con propiedades físicas significativamente mejoradas con respecto a la forma de la técnica anterior, es solamente posible haciendo uso indebido de retrospectiva, partiendo de la divulgación misma de la invención bajo estudio”.

Concesión de solicitudes correspondientes

Finalmente, la sociedad recurrente manifiesta que “reconociendo el principio de independencia de la patentes (sic), me permito informar a ese Despacho que las solicitudes correspondientes a la presente solicitud de patente han sido consideradas patentables en Estados Unidos y Europa. En el primer caso, la USPTO ha emitido la patente US 11,572,361 B1, cuyo alcance corresponde al reclamado en las Reivindicaciones de la presente invención. Asimismo, la Oficina Europea de Patentes ha otorgado la patente EP 3 558 961 B1, cuyo alcance también comprende el reclamado en la presente invención.”

Considera “que las concesiones mencionadas son un claro indicio de que la invención reclamada en el trámite en Colombia no solo está suficientemente divulgada para que el experto pueda ejecutarla, sino que su definición es clara para que el técnico medio pueda comprender el alcance de la misma. Asimismo, teniendo en cuenta que el nivel inventivo es un concepto global, y que tanto la USPTO como la EPO basaron su estudio en el documento D1 citado por la SIC, respetuosamente solicito tener en cuenta estas decisiones como un claro indicio del cumplimiento del requisito de nivel inventivo.”

CUARTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0006687 del 21 de junio del 2019, requerida en tres oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, mediante los Oficios N° 5227 del 20 de abril de 2020, N° 1022 del 29 de enero de 2021 y N° 11204 del 18 de julio de 2022, en virtud de lo prescrito en el artículo 45 de la Decisión 486.

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

En el primer requerimiento de fondo, la Dirección de Nuevas Creaciones elevó objeciones al pliego reivindicatorio por reclamar el uso del compuesto -reivindicación 6-; a la claridad del título de la solicitud y al sustento de las invenciones por combinación. De igual forma, se indicó que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 5 era obvia respecto de las enseñanzas en conjunto de los documentos WO2010066780 (D1) y US20150216166 (D2). En atención al Oficio N° 5227, el día 3 de septiembre de 2020, bajo el número NC2019/0006687 la solicitante presentó aclaraciones y allegó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Posterior a ello, la Dirección emitió el segundo requerimiento de fondo reiterando la objeción al título de la solicitud y formuló nuevas objeciones a la caracterización de la forma cristalina reclamada y a la suficiencia descriptiva del cristal semilla de espiropidion. Por otra parte, indicó que la totalidad de la materia reclamada no era inventiva respecto de las enseñanzas en conjunto de las anterioridades WO2010066780 (D1) y “Crystalline Polymorphism of Organic Compounds” (D3). Como respuesta al Oficio N° 1022 la solicitante presentó en el radicado bajo el N° NC2019/0006687 del 15 de junio de 2021 argumento en favor de la patentabilidad de su solicitud.

A continuación, la Oficina emitió un nuevo requerimiento mediante el cual reiteró la falta de claridad de la caracterización de la forma cristalina reclamada y de suficiencia descriptiva del cristal semilla de espiropidion. Adicional a ello, indicó la falta de nivel inventivo de la solicitud respecto de las enseñanzas en conjunto de la pareja documental WO2010066780 (D1) y “Polymorphism and the Organic Solid State: Influence on the Optimization of Agrochemicals” (D4). Enseguida, como respuesta al Oficio N° 11204 la solicitante presentó el 28 de noviembre de 2022 aclaraciones y allegó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones mediante escrito radicado bajo N° NC2019/0006687.

No obstante, la Superintendencia consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de claridad de las reivindicaciones, suficiencia descriptiva y nivel inventivo.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

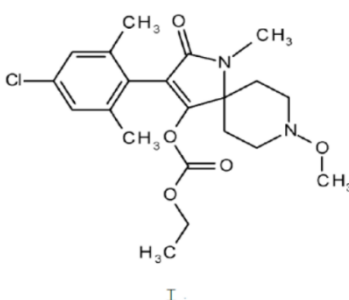
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad proporcionar nuevas formas cristalinas para mejorar la estabilidad térmica de derivados espiroheterocíclicos de pirrolidina diona sustituidos con N-alquil amida que tienen actividad plaguicida, en particular, actividad insecticida. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un polimorfo cristalino del compuesto de la Fórmula I.



Modificaciones al capítulo reivindicatorio

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*¹

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.”*¹

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha expresado que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”*²

En el caso objeto de la presente revisión, la recurrente presenta al tiempo con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0003054 del 14 de marzo de 2023 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Al respecto, este Despacho considera lo siguiente:

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-2011. P. 11.

² Ibidem. P. 11.

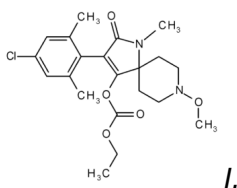
Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

En cuanto al alcance de la modificación, el nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de tres (3) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en lo que tiene que ver con las categorías inventivas.

Sobre las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, este Despacho advierte que en la nueva reivindicación independiente de producto 1 se reclama:

“Un polimorfo cristalino del compuesto de fórmula I,



Caracterizado porque tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo que comprende un valor del ángulo 2θ a 10.3 ± 0.2 y mínimo tres valores del ángulo 2θ seleccionados a partir del grupo constituido por 8.1 ± 0.2 , 11.6 ± 0.2 , 12.0 ± 0.2 , 13.9 ± 0.2 , 14.8 ± 0.2 , 16.0 ± 0.2 , 18.2 ± 0.2 , 18.8 ± 0.2 , 20.4 ± 0.2 , 20.6 ± 0.2 , 21.2 ± 0.2 , 21.7 ± 0.2 , 21.9 ± 0.2 , 22.1 ± 0.2 , 22.4 ± 0.2 y 23.4 ± 0.2 ; y porque el polimorfo cristalino presenta un punto de fusión comprendido entre 120 ± 2 °C”.

En donde las reivindicaciones dependientes 2 y 3 reclaman modalidades particulares de la forma cristalina de espiropidion de la reivindicación 1.

Así entonces, se tendrá en cuenta la modificación allegada con el escrito del recurso, debido a que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por concepto de modificaciones voluntarias, según recibo N° 158527 del 14 de marzo de 2023 que obra en el sistema SIPI.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*.

De la anterior disposición andina claramente se desprende que no solo es exigible que las reivindicaciones de la solicitud sean claras, sino que también deben definir la materia, ser concisas y tener soporte descriptivo.

Así pues, una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio se encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido, en la medida que para la persona del oficio normalmente versada en la materia es claro que la forma cristalina reclamada se encuentra definida por un patrón de difracción de rayos X en polvo, con al menos 4 valores del ángulo 2θ y su punto de fusión, y además ello permite distinguirlo de las restantes formas cristalinas del espiropidion reveladas en el estado de la técnica.

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

La descripción no cumple el literal e) del artículo 28 de la Decisión 486

Tal y como se sustentó durante la etapa de fondo del procedimiento administrativo de la solicitud en cuestión, el capítulo descriptivo no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia reivindicada para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla, contrariando lo exigido en el artículo 28e) de la normativa andina.

En efecto, la descripción específicamente no menciona cómo se obtiene una forma cristalina en forma de aguja de espiropidion empleada como materia prima para la obtención de la forma cristalina reclamada, puesto que la solicitud -que según la sociedad recurrente habilita para su elaboración- solo indica en su capítulo descriptivo que: *“El compuesto de fórmula I se preparó de acuerdo con los métodos descritos en el documento WO 2010/066780. Este método conduce a la producción con forma de aguja fina del polimorfo de Forma A de Referencia”* (Pág. 54, Línea 23-26). No obstante, en la publicación citada por referencia **no se menciona que se obtenga una forma cristalina del compuesto de fórmula I (P1.29), y mucho menos que presente forma de aguja.** Por lo tanto, a partir de las enseñanzas en conjunto de la solicitud y del documento WO 2010/066780 es desconocido como obtener un cristal de “espiropidion” con estas características.

La invención no cumple con el requisito de nivel inventivo

Respecto a lo argumentado por la recurrente sobre este particular, en primer lugar, es importante aclarar que de acuerdo con 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.

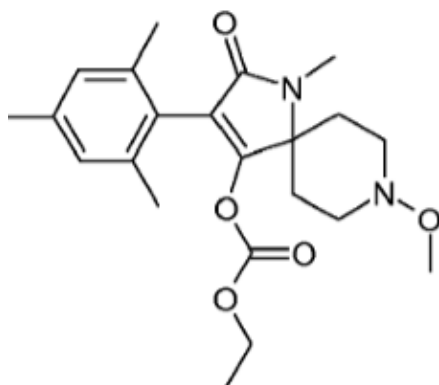
Ahora bien, en el presente caso se observa que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo 18.

En efecto, verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: WO2010066780 (D1) y “Polymorphism and the Organic Solid State: Influence on the Optimization of Agrochemicals” (D4), pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 22 de diciembre de 2016.

Seguidamente, en cuanto al estado de la técnica más cercano a la invención se corrobora que el documento D1 revela en su ejemplo 1 la preparación del éster 8-metoxi-1-metil-2-oxo-3-(2,4,6-trimetil-fenil)-1,8-diaza-espiro[4.5]dec-3-en-4-ílico y éster etílico del ácido carbónico (**compuesto P1.2**)

Resolución N° 43646

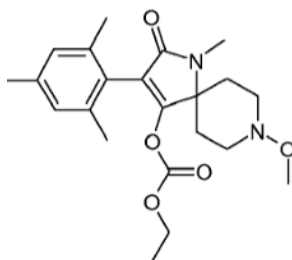
Ref. Expediente N° NC2019/0006687



(compuesto **P1.2**)

Adicional a ello, el antecedente revela en este mismo ejemplo un procedimiento para la purificación del compuesto **P1.2** y además refiere sobre sus propiedades físicas que:

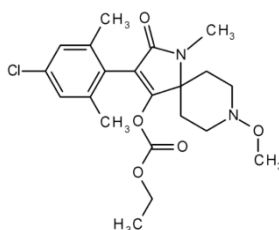
“Etapa 2: Preparación de éster 8-metoxi-1-metil-2-oxo-3-(2,4,6-trimetil-fenil)-1,8-diazaespiro[4.5]dec-3-en-4-ílico y éster etílico del ácido carbónico (compuesto del título P1.2)



(...) el residuo se purificó mediante cromatografía en gel de sílice (acetato de etilo/heptano 5:1). Rendimiento: 145 mg de éster 8-metoxi-1-metil-2-oxo-3-(2,4,6-trimetil-fenil)-1,8-diazaespiro[4.5]dec-3-en-4-ílico y éster etílico del ácido carbónico (compuesto del título P1.2) como un sólido blanco, p.f. 134-136°C.

RMN ¹H (CDCl₃): 1,05 (t, 3H), 1,59 (br m, 1H), 1,83 (br m, 1 H), 2,15 (s, 6H), 2,25 (s, 3H), 2,36 (br m, 2H), 2,88 (br m, 1 H), 2,95 (br s, 3H), 3,22 (br m, 1 H), 3,38 (m, 2H), 3,55 (s, 3H), 3,98 (q, 2H), 6,84 (s, 2H).” (Ej. 1; etapa 2).

Por otra parte, el antecedente revela el compuesto base de la solicitud “*espiropidion*” e indica que el compuesto presenta un punto de fusión entre **130-132°C** y un MS/RMN de LC/MS: 423/425 (M+H)⁺ Rt= 1,86 min (Tabla P1; compuesto N° P1.29).



(Tabla P1; compuesto N° P1.29 o “*espiropidion*”).

Sobre la diferencia entre la invención y el documento más cercano, se corrobora que la diferencia cierta entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto **P1.29 del documento D1** consiste en que la solicitud hace referencia específicamente a un sólido cristalino del compuesto de fórmula I, caracterizado por XRPD en polvo y un punto de fusión específico mientras que el documento solo hace referencia a su punto de fusión y no menciona el patrón de difracción de rayos X en polvo ni que el sólido sea cristalino.

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

En cuanto al efecto técnico asociado a la diferencia, es oportuno hacer énfasis en que, contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente, la persona normalmente versada en la materia entendería que la **“Forma A de Referencia”** de la solicitud corresponde al compuesto **P1.2** del antecedente y no al espiropidion como lo afirma la sociedad recurrente. Por lo anterior, la recurrente no aporta datos comparativos entre el compuesto **P1.29** del documento D1 y la forma cristalina reclamada distintos al punto de fusión de estos sólidos. Así entonces, contrario a lo argumentado por la recurrente, no existe un efecto técnico probado en la solicitud distinto de la disminución en el punto de fusión del principio activo entre 130-132°C en el documento D1 a 120°C en la solicitud, sin embargo, lo anterior corresponde a un efecto deletéreo y no deseable en términos de estabilidad.

Es así como esta instancia verifica que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para proporcionar formas sólidas alternativas?

Así pues, la solución al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica. En efecto, dado que el aporte del documento D4 consiste en que revela que el polimorfismo de los agroquímicos es de suma importancia, además que revela que el conocimiento de la estabilidad termodinámica y fisicoquímica constituye una herramienta que respalda el diseño de productos agroquímicos. Teniendo en cuenta que la protección de cultivos moderna implica la creación de productos de alta tecnología, el diseño de agroquímicos modernos de estado sólido es esencial para maximizar la calidad del producto (Pág. 270, Sección 10.5). Es así como el documento D4 revela que las diferencias en las redes cristalinas de ingredientes activos como los agroquímicos son responsables de las diversas propiedades físicoquímicas que influyen en importantes características tales como solubilidad, estabilidad termodinámica y mecánica, puntos de fusión, higroscopicidad, densidad y hábitos cristalinos. En consecuencia, la elección de una forma cristalina óptima es necesaria para impartir una influencia temprana en el desarrollo de procesos y formulaciones, y para crear agroquímicos utilizables (Pág. 250, Sección 10.2.1). Adicional a ello, la anterioridad D4 advierte que el sistema desea escapar de la sobresaturación lo más rápido como sea posible, y por lo tanto acepta la formación de una estructura cristalina que no es necesariamente la ideal y la transformación en la forma termodinámicamente más estable puede ocurrir más tarde, lo que se conoce como maduración de Ostwald (Pág. 255, Sección 10.2.4). Y finalmente, el antecedente cita las técnicas utilizadas para caracterizar los diferentes polimorfos de agroquímicos entre las que se encuentran: Análisis Térmico Diferencial y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), termogravimetría, espectroscopia IR y Raman, y difracción de rayos X entre otros (Pág. 255-268, Sección 10.3).

Como se advierte, la totalidad de las características técnicas de la forma cristalina se encuentran sugeridas en las enseñanzas en conjunto de la pareja documental D1 y D4, así como el efecto técnico atribuido a la materia reclamada, razón por la cual la solicitud en estudio es obvia y se deriva de manera evidente del arte previo.

Pruebas técnicas aportadas**- Polimorfo de la invención**

Respecto de las propiedades fisicoquímicas de la forma cristalina reclamada, la solicitud revela que: *“El polimorfo cristalino de la invención se puede caracterizar según los parámetros de la celda unitaria de su monocristal, como se muestra en la Tabla 1. El*

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

polimorfo se obtuvo utilizando el método descrito en el Ejemplo 1” (Pág. 2 y 3; lín. 1 a 30 y 1 a 34 respectivamente), así:

TABLA 1		TABLA 2	
Clase	Triclinica	2-Theta	d
Grupo espacial	P	8.1	10.85
Longitudes de celdas (Å)	a = 8.85, b = 11.43, c = 11.96	9.4	9.94
Ángulos de la celda (°)	$\alpha = 65.26, \beta = 77.82, \gamma = 72.60$	10.3	8.62
Volumen de la celda unitaria (Å³)	1043	11.6	7.65
Z	2	11.9	7.41
		13.9	6.38
		14.8	5.97
		16.0	5.55
		18.2	4.87
		18.8	4.71
		20.4	4.36
		20.6	4.30
		21.2	4.15
		21.7	4.10
		21.9	4.05
		22.1	4.01
		22.4	3.98
		23.4	3.79

Y además que el polimorfo cristalino designado de la invención tiene un punto de fusión de 120°C ± 2 °C, utilizando la Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) con una velocidad de calentamiento de 10 °C/minuto.

- “Forma A de Referencia”

En este punto, es del caso señalar que las pruebas técnicas aportadas por la sociedad recurrente refieren a un polimorfo cristalino adicional, denominado por la solicitud “Forma A de Referencia”, el cual se caracteriza porque *“los parámetros de la celda unitaria de un monocristal, como se muestra en la Tabla 3. El polimorfo se obtuvo utilizando el método descrito en el Ejemplo1 y se divulgó originalmente en el documento WO 2010/066780”* (Pág. 4 y 5; líneas. 13 a 34 y 1 a 28 respectivamente), tal y como se presenta a continuación:

TABLA 3		TABLA 4	
Clase	Monoclinica	2-Theta	d
Grupo espacial	C c	8.2	10.74
Longitudes de celdas (Å)	a = 15.92, b = 6.36, c = 22.27	11.5	7.66
Ángulos de la celda (°)	$\alpha = 90, \beta = 105.52, \gamma = 90$	15.0	5.89
Volumen de la celda unitaria (Å³)	2173	15.8	8.26
Z	4	17.7	4.94
		20.2	4.33
		21.0	4.18
		21.9	4.02
		23.2	3.84
		24.2	3.65

De igual forma, la solicitud en estudio indica que el polimorfo cristalino designado como “Forma A de Referencia” tiene un punto de fusión de 133 °C ± 2 °C, utilizando la Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) con una velocidad de calentamiento de 10 °C/minuto, por lo que para este Despacho de ninguna manera es clara la correspondencia entre la “Forma A de Referencia” de la solicitud y el compuesto P1.29 del antecedente, tal y como lo argumenta la sociedad recurrente. Tan es así que teniendo en cuenta exclusivamente la determinación del punto de fusión para la “Forma A de Referencia” en la solicitud teóricamente es más probable que este corresponda al compuesto **P1.2** que al compuesto **P1.29** del antecedente D1.

- De la comparación de la “Forma A de Referencia” vs polimorfo cristalino designado de la invención

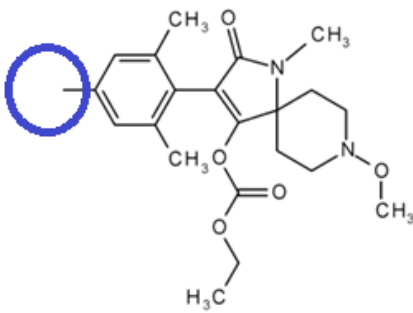
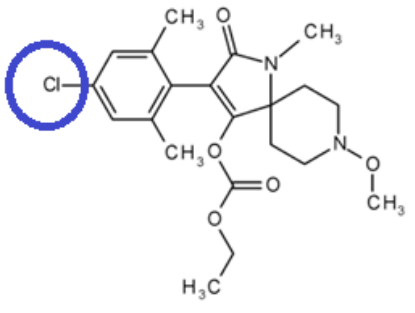


Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Sobre este particular, este Despacho es enfático en asegurar que el ejemplo 3 del capítulo descriptivo de la valoración de la estabilidad se realiza sobre compuestos diferentes, tal y como se advierte en la comparación estructural presentada a continuación, así:

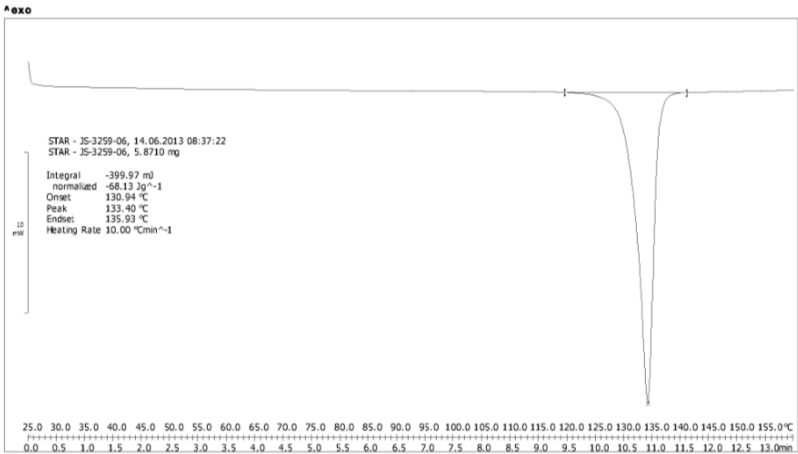
Tabla 1: Comparación estructural entre la ‘Forma A de Referencia’ en la solicitud y el polimorfo cristalino designado de la invención.

Forma A de Referencia en la solicitud	Polimorfo cristalino designado de la invención
	
Compuesto P1.2 en el documento D1 (Ej. 1)	Compuesto N° P1.29 en el documento D1

Por lo que la comparación propuesta por la sociedad recurrente resulta improcedente, para corroborar un efecto técnico asociable a las diferencias técnicas reconocidas, tal y como se indicó durante el trámite administrativo.

Adicional a ello, este Superintendencia se ratifica en la existencia de un grave error argumentativo en el escrito del recurso de reposición, y en general durante el trámite administrativo de la solicitud, puesto que la solicitante señala en reiteradas ocasiones que el compuesto P1.29 del antecedente es equivalente a la “Forma A de Referencia en la solicitud”, pero esta última en realidad correspondería al compuesto **P1.2** de acuerdo con la siguiente cita en el antecedente: *“Un polimorfo cristalino adicional, denominado Forma A de Referencia, se puede caracterizar según los parámetros de la celda unitaria de su monocristal, como se muestra en la Tabla 3. El polimorfo se obtuvo utilizando el método descrito en el Ejemplo 1 y se divulgó originalmente en el documento WO 2010/066780”,* lo que se corrobora con la determinación de la única propiedad fisicoquímica del compuesto evaluada en el antecedente (punto de fusión), y verificada en la solicitud como: 133 ± 2°C (figura 6 de la solicitud), así:

Figura 6 del documento de Prioridad GB 1622006.3

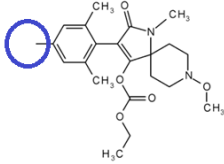
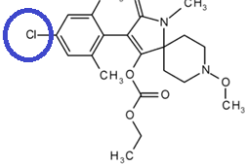


Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Adaptación de la tabla P1 del documento D1:

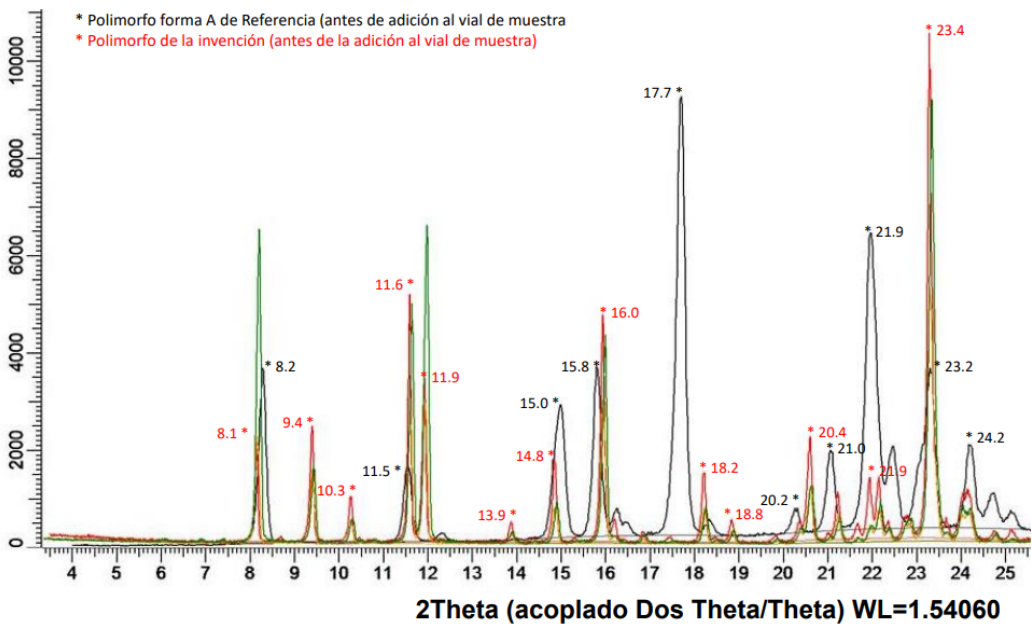
Datos físicos para compuestos de fórmula I:

Compuesto n°	Estructuras	Punto de fusión	MS/RMN
P1.2	 EJEMPLO 1, etapa 2	134-136°C	LC/MS: 403 (M+H)+ Rt= 1,81 min
P1.29		130-132°C	LC/MS: 423/425 (M+H)+ Rt= 1,86 min

- Resultados experimentales adicionales

Si bien la sociedad recurrente en su capítulo descriptivo refiere: “(...) se agitaron cantidades iguales del polimorfo de la invención y del polimorfo de la Forma A de Referencia en metilciclohexano al 33 % en xileno durante 4 días a un intervalo de temperaturas: 6 °C, 35 °C, 40 °C y 52 °C. Después de 4 días, se aislaron los cristales y se secaron y se determinó su forma polimórfica mediante pXRD de alto rendimiento. (...) Puede observarse, por tanto, que el polimorfo de la invención es la forma estable en el intervalo de temperatura estudiado. Como tal, las formulaciones del polimorfo de la invención preparadas y almacenadas hasta 52 °C no es probable que muestren un crecimiento indeseado del cristal.” (Ejemplo 3; Estabilidad de los polimorfos) y además aporta la siguiente figura, así:

ANEXO



Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Y ello implica una transición mediada por solvente. Sin embargo, dado que para esta instancia es imposible determinar a partir de la información técnica de la solicitud la formula estructural definitiva del 'Forma A de referencia', resulta improcedente reconocer un efecto técnico asociado a las pruebas técnicas aportadas.

Concesión de solicitudes correspondientes

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013³, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

³ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref.: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

*Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”.*⁴

Ahora bien, de la revisión de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se advierte que, efectivamente, las concesiones extranjeras citadas existen, sin embargo, al ser un privilegio otorgado en cada país, prevalece la independencia de las Oficinas de Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razón por la cual las concesiones extranjeras nombradas por el solicitante no son vinculantes para el estudio de la materia denegada.

Además, los documentos utilizados por las Oficinas de Patentes Europea y Estados Unidos de América no son los mismos que los encontrados por esta Oficina -documento complementario-, razón por la cual no se puede hablar de exámenes de patentabilidad equivalentes; de ahí que los análisis difieran y como consecuencia las decisiones adoptadas también.

En el mismo sentido, es oportuno señalar que las Oficinas de Japón⁵, Corea de Sur y de la Federación Rusa han denegado el privilegio expresando motivos similares a los expuestos por esta Superintendencia incluso afirmando sobre esta solicitud que no tiene un efecto particularmente notable y que la posible mejora en la estabilidad es un efecto predecible.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 1885 de 30 de enero de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

⁴: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.

⁵: <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019->

534273/6623AEBF4F7548B0ADE05A1AAD8446759F6D7534ACBF2F0FDC5F963A200DB7DF/10/ja

Resolución N° 43646

Ref. Expediente N° NC2019/0006687

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.07.31
12:00:37 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.