

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36916

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135173

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. 5097 del 19 de Febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA Y MÉTODO PARA PREPARAR Y UTILIZAR LA MISMA", 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 5 de Abril de 2013 con el No. 09-135173-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., LTD., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina "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 D1 y D2"

Señala a continuación que "...esta solicitud se relaciona con una invención de selección y por lo tanto lo que se hace es una selección de las alquilamidas que tengan un número total de carbonos mayor de 16 sobre la base de que estas alquilamidas con más de 16 átomos de carbono, muestran efectos inesperados sobre aquellas alquilamidas que tengan menos de 16 átomos de carbono... en los ejemplos 13 a 15 de la presente solicitud, la N,N-dietildodecanamida (con 15 átomos de carbono), la N,N-dipropildodecanamida (con 17 átomos de carbono) y la N,N-dibutiloctanamida (con 15 átomos de carbono) muestran una excelente inhibición de la cristalización, mientras que la N,N-dietiloctanamida (con 11 átomos de carbono), N,N-dietilnonamida (con 14 átomos de carbono) y la N,N-dibutilhexanamida (con 13 átomos de carbono) en comparación muestran una inhibición poco satisfactoria. Aún aquellas amidas que tienen un mayor número de átomos de carbono en los ejemplos 2, 4 y 7 muestran excelente inhibición de la cristalización, incluyendo la N,N-dietilnonadecanamida (22 átomos de carbono), N,N-dipropilnonadecanamida (24 átomos de carbono), N,N-

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36916

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135173

dibutylnonadecanamida (26 átomos de carbono) y la N,N-dipentiloctadecanamida (27 átomos de carbono)”.

Adicionalmente menciona que: “...no existe ninguna evidencia de que una alquilamida que tenga 30 átomos de carbono no tenga inhibición de la cristalización. Su Despacho no puede sacar la conclusión contraria cuando tal evidencia no está disponible y un simple alegato no es convincente”.

Finalmente, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde define la alquilamida de la reivindicación 1 de manera específica a ciertos compuestos.

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

En respuesta al argumento donde el solicitante indica que no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, se le aclara al recurrente, como se indicó previamente en la resolución de negación, que la diferencia entre la presente solicitud y los documentos D1 y D2 radica en que no se presentan ejemplos específicos donde se enseñen alquilamidas con un número de átomos de carbono mayor a 16, no obstante, la presente solicitud no demuestra un salto cualitativo sorprendente o un avance técnico. En este sentido, esta oficina se permite mencionar algunas de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 con los cuales queda en evidencia la falta de altura inventiva de la invención.

- D1 divulga formulaciones agroquímicas que comprenden un ingrediente activo derivado de azol y al menos una alquilamida que se utiliza como inhibidor de la cristalización del ingrediente activo. Nótese que R¹ puede ser alquilo de 1 a 16 átomos de carbono, que R² puede ser alquilo de 1 a 12 átomos de carbono y que R³ puede ser alquilo de 2 a 12 átomos de carbono (Reivindicación 1 y Ejemplos). De conformidad con lo anterior, el documento D1 enseña que el número total de átomos de carbono en R¹, R² y R³ puede ser mayor a 16.
- D2 divulga composiciones agroquímicas que comprenden un ingrediente activo derivado de azol y al menos una alquilamida de fórmula (I) que se utiliza como inhibidor de la cristalización del ingrediente activo (Columna 2 y Ejemplos). En dicho documento están definidas las posiciones de R¹ y R² como metilo, mientras que el radical R puede ser alquilo de 5 a 19 átomos de carbono. Teniendo en cuenta lo anterior, el documento D2 divulga la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36916

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135173

posibilidad de utilizar alquilamidas donde el número total de átomos de carbono es superior a 16.

De conformidad con las enseñanzas de los documentos D1 y D2 antes mencionadas, es claro que las composiciones y el efecto técnico de la inhibición de la cristalización del ingrediente activo ya era enseñado por estos documentos, de tal forma que la persona del oficio normalmente versada en la materia dispone de toda la información necesaria para plantear una formulación donde las alquilamidas contengan un número total de átomos de carbono superior a 16, con la firme expectativa de obtener composición con una buena inhibición de la cristalización del derivado de azol, hecho que constituye una clara evidencia que sí es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 o D2, reafirmando entonces que la presente invención no tiene Nivel Inventivo.

Con relación al argumento del recurrente en donde indica, que la solicitud es una invención de selección la cual demuestra que las alquilamidas que tienen un número de átomos de carbono mayor a 16 presentan un efecto inesperado, frente a las que tienen menos de 16 átomos de carbono, esta Oficina señala que: los Ejemplos 13-15 se limitan a comparar el efecto inhibitorio de la cristalización del componente activo de composiciones que comprenden alquilamidas con diferentes números de átomos de carbono, y en dichos ejemplos queda en evidencia que aquellas composiciones que tienen alquilamidas con un mayor número de átomos de carbono tienen un mejor efecto, no obstante, al realizar un análisis de los resultados de los ejemplos mencionados se observa sólo uno de ellos (Ejemplo #14) que enseña una composición que contiene una alquilamida con 17 átomos de carbono (mayor a 16 átomos), hecho con el cual no se puede concluir que todas las composiciones que contengan alquilamidas con un número de átomos de carbono mayor a 16 presentarán una mejor inhibición en comparación con composiciones donde se incluya alquilamidas con un número de átomos de carbono menor que 16, toda vez que esto constituye una extrapolación de carácter especulativo.

De otra parte, cuando el recurrente señala que en los ejemplos 2, 4 y 7 se observa una excelente inhibición a la cristalización, esta Oficina le indica que los Ejemplos 1-12 se limitan a comparar composiciones que comprenden una alquilamida con composiciones que no comprenden alguna alquilamida. A este respecto, esta Oficina se permite señalar que los efectos mejorados en la inhibición de la cristalización del componente activo en las composiciones que tienen el inhibidor de la cristalización (alquilamida) en comparación con aquellas composiciones que no tienen dicho inhibidor corresponden a un resultado fácilmente deducible, máxime si se tiene en cuenta que ya se conocía que para la inhibición de la cristalización del componente activo se emplean composiciones que contengan

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36916

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135173

alquilamidas, y por tal razón este argumento no confirma ni demuestra algún efecto inesperado.

En cuanto al argumento donde el recurrente señala que este Despacho no puede hacer una conclusión a partir de una evidencia que no está disponible y que un simple alegato no es convincente, esta Oficina aclara al solicitante que las evidencias mostradas en los ejemplos de la descripción de la solicitud no son suficientes para concluir que efectivamente una alquilamida con 30 átomos de carbono tenga una inhibición de la cristalización, toda vez que en los resultados allí expuestos sólo existe sustento para la composición que contiene N,N-dipropildodecanamida, y este corresponde al único ejemplo comparativo que demuestra la mejora técnica; por lo tanto, no se puede concluir con un solo ejemplo que alquilamidas con un número mayor de átomos de carbono al demostrado (N,N-dipropildodecanamida) presentarán una mejor inhibición de la cristalización pues dicha afirmación corresponde a una extrapolación de carácter especulativo.

Finalmente, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, puesto que el recurrente restringe y define la alquilamida, lo cual no implica ampliación de materia; sin embargo se le reitera al solicitante que no hay una evidencia técnica que demuestre las ventajas y el salto sorprendente, de lo planteado en la actual solicitud con respecto al estado de la técnica D1 y D2 por las razones previamente expuestas.

Por lo anteriormente expuesto, 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.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 5097 del 19 de Febrero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36916

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

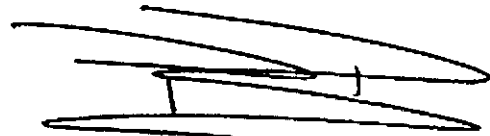
Rad. PCT/09-135173

sociedad ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., LTD., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

ALVARO CORREA ORDOÑEZ

office.bogota@bakermckenzie.com

alvaro.correa@bakermckenzie.com

notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓