

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT/10-124415

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. 14632 del 1 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "2-ALQUINIL-6-PIRIDIN-2- IL-PIRIDAZINONAS, 2-ALQUINIL-6-PIRIDIN-2-IL-DIHIDROPIRIDAZINONAS, 2-ALQUINIL -6- PIRIMIDIN -2- IL - PIRIDAZINONAS Y 2 – ALQUINIL -6- PIRIMIDIN -2- IL-DIHIDROPIRIDAZINONAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", 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 17 de mayo de 2013 con el No. 10-124415-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su argumentación indicando que no está de acuerdo con el análisis de nivel inventivo realizado. Explica que, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 18 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una anterioridad puede afectar el nivel inventivo, 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. Señala 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.

Posteriormente, la recurrente indica que ha modificado el capítulo reivindicatorio de tal manera que se denote la diferencia substancial entre la invención reivindicada y lo divulgado en D1. El compuesto reclamado en el nuevo capítulo reivindicatorio indica que A representa N, mientras que en D1 se divulga un CR6 en esa posición. Según la solicitante, esa diferencia aporta un comportamiento químico diferente al compuesto reivindicado e insiste en que el experto en la materia no se vería motivado a sustituir el radical CR6 del compuesto divulgado en D1 con N.

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

Esta Superintendencia aclara a la recurrente que, pese a la nueva modificación del capítulo reivindicatorio, la falta de nivel inventivo se mantiene toda vez que la diferencia estructural es una alternativa obvia para cualquier versado en la materia y no provoca ningún efecto técnico

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

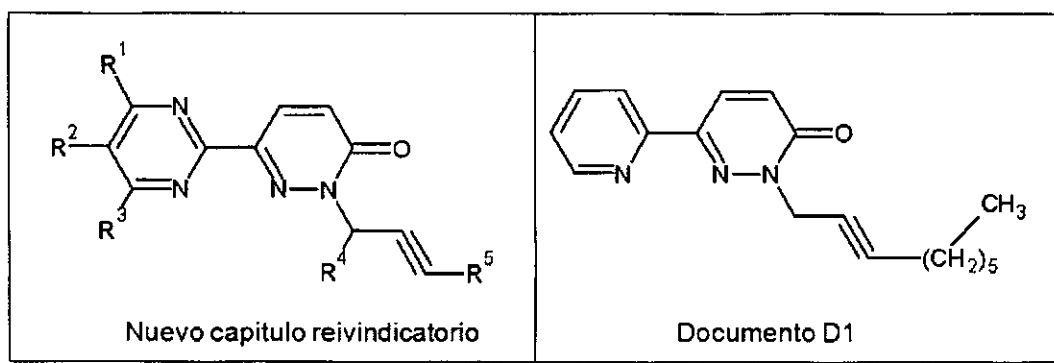
RESOLUCIÓN No: 42234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT/10-124415

inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto tecnológico en la regla técnica.

Es claro para esta Oficina que la diferencia estructural radica en el significado del sustituyente A. El nuevo capítulo reivindicatorio limita los significados del sustituyente A de las dos opciones N o CR6 a solamente N, mientras que en el documento D1 la posición del sustituyente A siempre está sustituida con CH.



No obstante, cambiar un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno no sólo es una sustitución obvia para un técnico medio en la materia, sino que no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado que sustente el nivel inventivo de los derivados de interés. Nótese que ni en los ejemplos del capítulo descriptivo, ni durante el trámite se mostró algún estudio donde se evidenciara actividad fungicida altamente mejorada, tal como se había planteado inicialmente. Los estudios presentados demuestran que los derivados de interés tienen actividad fungicida, no obstante, dicho comportamiento era el comportamiento esperado, pues tal como lo divulga el documento D1, el núcleo central ya conocido mostraba actividad fungicida.

Ahora bien, se llama la atención de la recurrente frente a que en los estudios presentados y, específicamente, en los estudios de actividad hacia patógenos se evaluaron compuestos donde el significado A es un grupo C-H o C-Cl, pero no se encuentra ninguna evidencia técnica que muestre que los derivados sustituidos con N en la posición A tengan actividad fungicida, mucho menos evidencia que muestre actividad fungicida mejorada.

Esta Oficina corrobora a la solicitante que el documento D1 afecta de forma directa el nivel inventivo de la materia reclamada en la presente solicitud, toda vez que divulga compuestos que presentan una estructura central equivalente a los acá reclamados y que tienen excelente actividad fungicida frente a las mismas plagas consideradas en esta solicitud, mediante la inhibición de la misma enzima.

Por lo tanto, pese a la nueva restricción presentada, este Despacho ratifica que los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT/10-124415

compuestos de la presente solicitud son alternativas obvias que no provocan ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y, en consecuencia, carecen de nivel inventivo.

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

RESUELVE:

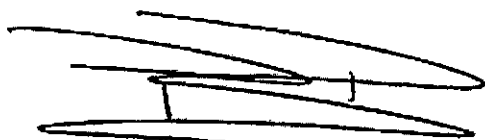
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 14632 del 1 de abril de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., 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 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

clientes@cavelier.com, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓