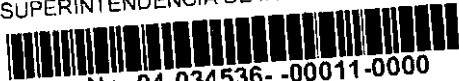


Clarke, Modet & Cº

P-1959

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-034536- -00011-0000

Fecha: 2010-11-03 16:10:09

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 412 REPOSRESRECU

Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 04.034.536

Solicitud de patente a nombre de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 54151 del día 30 de septiembre de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 10893 notificado por fijación en lista el día 25 de septiembre de 2009, presentada ante ese Despacho el día 17 de diciembre de 2009; el oficio No. 5290 notificado por fijación en lista el día 23 de abril de 2010, presentada ante ese Despacho el día 13 de julio de 2010.

1.2 El indebido análisis de la Novedad

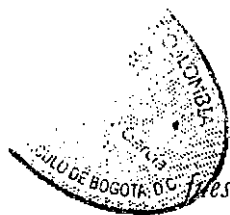
El artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad

P-1959



fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

En su Resolución NO. 54151, el examinador objeta la novedad de la presente solicitud, ya que es posible realizar las siguientes sustituciones sobre la fórmula (I) reclamada donde:

A es fenilo

X es oxígeno

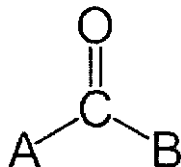
R3 es metilo

n es 0

B1 es $(CH_2)_2$

B2 es CH_2-CH_2

Para obtener un compuesto que se encuentra comprendido dentro de la anterioridad D1. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que el examinador esta equivocado en su apreciación de los sustituyentes de D1 y los de la presente solicitud. Como se estableció en respuesta al oficio No. 5290, se está confundiendo un grupo carbonilo se fórmula general:



Con ninguno de los grupos reclamados para B₁, a saber $-(CH_2)_2$ o Z- (CH_2) donde Z es -O-, -S-, o -CO-. De igual manera, el técnico en cuestión tampoco confundiría el grupo metileno de D1 con ninguno de los sustituyentes de B₁ reclamados, como se establecen arriba. El solicitante insiste que no es posible sustituir la formula (I) como se reclama de una manera que permita obtener un compuesto de D1, y mucho menos sustituir la formula de D1 de manera que se pueda obtener uno solo de los compuestos de la presente solicitud.

Por lo tanto, es claro que se ha realizado un análisis indebido de la novedad de la presente solicitud, al establecer la existencia de sustituyentes que no se reclaman ni se mencionan en el capítulo reivindicatorio corregido como se presentó en respuesta al oficio No. 5290. En vista de lo anterior, es claro que no todos las características novedosas del compuesto de la reivindicación 1 de la presente solicitud están comprendidas en el compuesto divulgado en D1.

1.3 El indebido análisis de la Altura Inventiva

2

En la Resolución No. 54151 en comento, el examinador argumenta que la presente solicitud carece de nivel inventivo porque “[...] a los ojos de una persona normalmente versada en la materia, la obtención de dicho compuesto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica”. Prosigue el examinador argumentando que “[...] es preciso indicar que todos los demás compuestos reivindicados en la solicitud estudiada, que pudieran no ser idénticos a los de D1, se derivan de manera evidente de éstos, debido a que los compuestos de la presente solicitud ya tienen todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos y, puesto que los compuestos reivindicados no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los divulgados en D1, no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los reportados en D1 (sic), es decir, los compuestos reivindicados carecen de nivel inventivo”.

Respecto a lo anterior, el solicitante quisiera saber exactamente en que se basa el examinador para decir que “[...] los compuestos de la presente solicitud ya tienen todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos [...]”. Nada en la anterioridad D1 define de manera específica cuales de todos los sustituyentes allí reclamados son los que confieren la actividad biológica como fungicidas a los compuestos que allí se enseñan. Por lo tanto, la afirmación del examinador carece de fundamento desde el punto de vista técnico.

Por otro lado, al afirmar que “[...] los compuestos de la presente solicitud ya tienen todos y cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos [...]”, el examinador está haciendo un análisis retrospectivo de la presente solicitud, ya que para el técnico con habilidad ordinaria en la materia no es posible establecer a partir de D1 cuales de todas las sustituciones que se pueden obtener son los que ofrecen una actividad biológica fungicida, particularmente considerando que en D1 se reclama que **TODOS** los compuestos de D1 son fungicidas. El técnico con habilidad ordinaria en la materia no tendría ningún motivo o razón para escoger unas sustituciones por sobre otras, a menos que se estudie la presente solicitud de manera retrospectiva.

Lo anterior quiere decir que la única forma en que las sustituciones reclamadas en la solicitud en estudio resulten obvias para el técnico con habilidad ordinaria en la materia, es solo conociendo la presente solicitud, ya que nada en D1 enseña o sugiere tal posibilidad. Se le recuerda al examinador que el estudio retrospectivo no es una manera aceptable de establecer la falta de altura inventiva de una solicitud, por lo que se está realizando un indebido análisis de la altura inventiva.

Ahora bien, el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es claramente el resultado de un análisis del tipo “hindsight”. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino





Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos en otros campos de la tecnología. A este respecto dirijo la atención del examinador al "Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención... el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención". (el subrayado es mío)

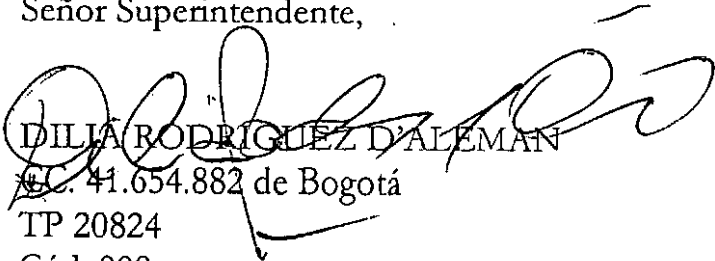
En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del documento citado como referencia D1, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

En consecuencia, para una persona versada en la materia no habría sido obvia la diferencia existente entre el compuesto de la invención y el que se reporta en el documento como D1, como lo quiere hacer parecer el examinador.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 54151 del 30 de septiembre de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008



PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (11) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personas allegadas con

quien exhibió la c.c.

y Tarjeta Profesional No.

Firma

Fecha

Diana Rodríguez
Diana
41654882 B2

03 NOV 2010

Nelson J. Sánchez García
NOTARIO (E)

[Handwritten signature]