

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8118

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024312

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. 61410 del 14 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUILPIRAZOLES”, con fundamento en los artículos 16 y 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de diciembre de 2014 con el No. 13-024312-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYGENTA PARTICIPATIONS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que modifica la solicitud “...con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador a la novedad de la presente solicitud, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio...”

En cuanto a la novedad de la invención señala que “...la conversión del compuesto de fórmula (IV) al compuesto de fórmula (I) en la presencia de un agente alquilante y una amida no ha sido previamente descrita por ninguno de los documentos citados por el examinador...”

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

En cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio se acepta toda vez que no implica ampliación de materia, se encuentra soportado en la descripción y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

Es pertinente señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio continúa incumpliendo con el requisito de unidad de invención, señalado en el artículo 25 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el compuesto de fórmula (I) no es nuevo, ya que está divulgado en los documentos D1 (WO2008141020) y D2 (JP2009227643), de tal manera que cada proceso para obtener dicho compuesto será un grupo inventivo diferente. Aunado a lo anterior, el proceso para obtener el compuesto de fórmula (I) mediante la alquilación de un compuesto de fórmula (II) también esta anticipado por las citadas anterioridades D1 y D2 y no hay un vínculo directo entre el paso de hacer reaccionar la amida con el compuesto de fórmula II y la interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, por lo que se puede distinguir claramente dos procesos diferentes. Asimismo, no está relacionado con ninguno de los grupo inventivos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8118

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024312

anteriores la preparación del compuesto de fórmula VI, la del compuesto de fórmula IX y tampoco la obtención del compuesto de fórmula I mediante la reacción de un compuesto de fórmula II con un agente alquilante para producir una mezcla que comprende un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula IV y hacer reaccionar la mezcla en presencia de una amida. Así las cosas, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el requisito de unidad de invención, por cuanto se encuentran cinco grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II) con un agente alquilante en presencia de una amida (reivindicaciones 1, 2, 4-7 y 11).

Grupo Inventivo 2: Proceso para interconvertir un compuesto de fórmula IV en un compuesto de fórmula I (reivindicación 3-7 y 11).

Grupo Inventivo 3: Proceso para preparar un compuesto de fórmula (VI) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (VII) con un compuesto de fórmula (VIII) en presencia de una amida (reivindicación 8 y 11).

Grupo inventivo 4: Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante para producir una mezcla que comprende un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula IV y hacer reaccionar la mezcla en presencia de una amida (reivindicación 9 y 11).

Grupo inventivo 5: Proceso para preparar un compuesto de fórmula IX (reivindicación 10 y 11).

Es de aclarar que con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, en lugar de subsanar el requisito de unidad de invención, la recurrente incorporó otros grupos inventivos que habían sido eliminados luego del traslado del Oficio No. 6310, notificado por fijación en la lista el 03 de junio de 2014, en el cual se informaba de la existencia de por lo menos seis grupos inventivos. Aunado a lo anterior, en ninguna parte del escrito de recurso de reposición la recurrente hace referencia alguna a dicho requisito.

Por otra parte, respecto a la novedad de la invención se reitera que el grupo inventivo 1, correspondiente al proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II) con un agente alquilante en presencia de una amida, había sido divulgado plenamente por las anterioridades D1 y D2, toda vez que enseñan un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo o yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (D1: Pág. 50, Preparación 35; D2: Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]).

Se reitera que para el caso en concreto, como la invención tiene más de un grupo inventivo, sólo se realizó análisis de patentabilidad al grupo inventivo 1, mismo que se ha analizado durante todo el trámite.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de unidad de invención, ni con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8118

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024312

revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 61410 del 14 de octubre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SYGENTA PARTICIPATIONS AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández