

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8119

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-040004

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. 61394 del 14 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PIRAZOLES FUNGICIDAS Y SUS MEZCLAS”, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 12-14 y 20 se encontraban referidos a un uso y las reivindicaciones 1 a 11, 15 a 19 y 21 a 24 no cumplieron con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de diciembre de 2014 con el No. 13-040004-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta, en cuanto a las reivindicaciones 12-14 y 20 denegadas, que *“...no se está reclamando un nuevo uso y su preámbulo tampoco menciona el uso de un procedimiento (...) El presente método/proceso se dirige a un método <sic> para proteger una planta o la semilla de una planta contra enfermedades causadas por patógenos fúngicos y éste posee novedad y nivel inventivo dada su dependencia de la reivindicación 1.”*

Posteriormente, señala que modifica la solicitud *“...se presenta un pliego reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado...”*

Respecto de la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio frente al documento D1 indica que *“...las combinaciones de mezclas específicas de reveladas en las tablas A1-A54 en las páginas 11-118 del documento D1 no se encuentra ahora dentro del alcance de las reivindicaciones (...) no hay compuestos revelados específicamente en el documento D1 que caigan dentro del alcance de las reivindicaciones modificadas (...) el anillo fenilo en la reivindicación 15 que corresponde a Q² del documento D1, debe ser un anillo fenilo sustituido con 2,6 dihalo (es decir, R1 y R3 son ambos halógeno), mientras que el anillo Q² en el compuesto en la tabla 2 es 2-F-Ph (...) la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado por el estado de la técnica y por lo tanto tiene novedad.”*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8119

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-040004

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

Respecto de las reivindicaciones 12-14 y 20 del nuevo capítulo reivindicatorio, si bien se encabezan como “un método” el objeto de cada una de ellas consiste en el uso o aplicación de la composición reivindicada. Es así como cada una de dichas reivindicaciones en lugar de emplear el término “uso”, emplean la palabra “aplicación”, siendo sinónimos los dos¹.

Respecto de la novedad de la invención se encuentra que, con las restricciones incorporadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, los compuestos de fórmula (I) ahora reclamados no están anticipados por el documento D1, toda vez que este último no divulga ejemplo alguno que coincida con los compuestos de fórmula (I), y por lo tanto, tampoco están divulgadas las composiciones que los contienen, por lo que el objeto reclamado en este último capítulo reivindicatorio es nuevo frente al documento D1.

Por otra parte, el documento D1, correspondiente a una solicitud colombiana presentada antes de la fecha de prioridad de la solicitud examinada, se consideró como anterioridad válida para afectar la novedad de la invención. Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición cumple con el requisito de novedad y que el documento D1 tiene fecha de publicación posterior a la fecha de prioridad de la solicitud, no es válido para afectar el nivel inventivo del nuevo capítulo reivindicatorio. Aunado a lo anterior, no existe otro documento en el estado del arte que divulgue o del que se pueda derivar la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 11, 15 a 19 y 21 a 24 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-040004-00008-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 12 a 14 y 20 por referirse a un uso como se explicó anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 4-FENIL-N-6-FENIL-1,3-DIMETIL-1H-PIRAZOL-5-AMINA Y SUS MEZCLAS COMO FUNGICIDAS”.

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

¹ <http://www.wordreference.com/sinonimos/aplicar>: suministrar, administrar, colocar, usar, utilizar, emplear, manejar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8119

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-040004

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 61394 del 14 de octubre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DERIVADOS DE 4-FENIL-N-6-FENIL-1,3-DIMETIL-1H-PIRAZOL-5-AMINA Y SUS MEZCLAS COMO FUNGICIDAS ”

Clasificación IPC: A01N43/48//43/56.

Reivindicaciones: 1 a 11, 15 a 19 y 21 a 24, incluidas en el Radicado No. 13-040004-00008-0000.

Titular: E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

Domicilio: Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América.

Inventores: Jeffrey Keith Long, Vann Gregory, Steven Gutteridge, Andrew Edmund Taggi y James Francis Berezna.

Prioridad N°: 61/378,982	Fecha: 01 de septiembre de 2010.	País: US
61/416,346	23 de noviembre de 2010.	US
61/438,356	01 de febrero de 2011.	US
61/510,137	21 de julio de 2011.	US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2011/050124 **Fecha:** 01 de septiembre de 2011.

Vigente desde: 01 de septiembre de 201 **Hasta:** 01 de septiembre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 12 a 14 y 20 por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8119

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-040004

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, y advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno por estar 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)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

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