

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de febrero de 2013, con el N° 13-037840-00000-0000, por la sociedad Bayer Intellectual Property GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/064527 del 24 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 672 del 31 de julio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 6314, notificado por fijación en lista el 03 de junio de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la materia reclamada que consiste en usos, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de novedad, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 16, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-037840-00008-0000 del 17 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, argumentado que con este nuevo pliego reivindicatorio se superan las objeciones en cuanto a la materia que corresponde a usos, la falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

Sin embargo, las nuevas reivindicaciones 1 a 5 no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto el concepto común definido en la reivindicación 1 y que corresponde a los compuestos de fórmula (I) se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en los documentos D1 (WO2008013622) y D2 (CO 12-104330), por lo que no puede considerarse concepto común e inventivo de toda la serie de compuestos reivindicados correspondiente a compuestos con estructura diferente. Así las cosas, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Compuestos de fórmula (I).

Grupo Inventivo 2: Compuestos de fórmula (VII).

Grupo Inventivo 3: Compuestos de fórmula (XVIIa).

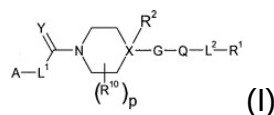
SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SÉPTIMO: Que el primer grupo inventivo definido en la(s) reivindicación(es) 1, 4 y 5, no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos derivados de heteroarilpiperidina y de piperazina como fungicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de agosto de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008013622	Fungicidal azocyclic amides	31/Enero/2008
D2	CO 12-104330	Bis(difluorometil)pirazoles como fungicidas	17/Diciembre/2012*

*Publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 658 de 17 de diciembre de 2012. Corresponde a la publicación internacional WO2011076699, con fecha de prioridad 21 de diciembre de 2009.

El documento D1¹ divulga (todo el documento) compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agente antifúngicos

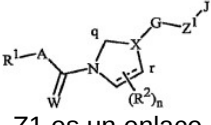
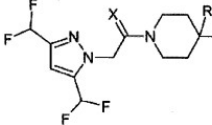
El documento D2² divulga (todo el documento) compuestos derivados de heteroarilpiperidina como agente antifúngicos.

7.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Compuestos de fórmula (I)...” (Ver radicado N° 13-037840-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula (I):	 Z1 es un enlace	 (Reivindicación 1)

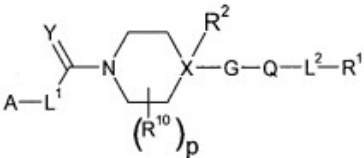
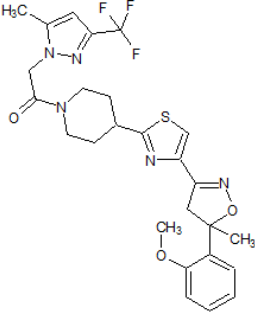
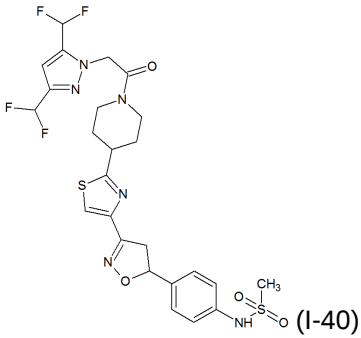
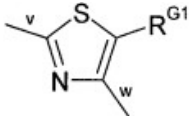
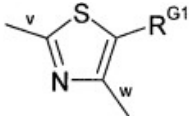
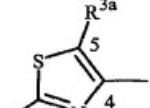
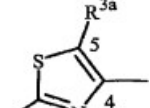
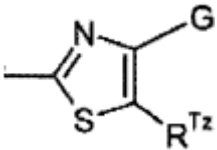
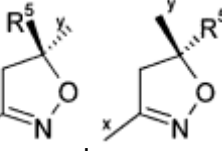
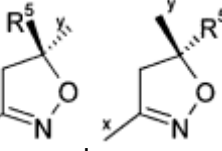
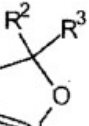
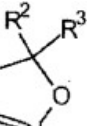
1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008013622A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20080131&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2 http://10.20.100.97:8282/consultaDocs/verDocs.jsf?ano_radi=12&nume_radi=104330&cont_radi=

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (Reivindicación 1) (Comp. 140) (Ej. Págs. 97 y 243)	 (I-40) (Ejemplos Pág. 120)
A es fenilo, que puede contener hasta dos sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, hidroxilo, entre otros. A es preferentemente un radical heteroaromático seleccionado de pirazol-1-ilo, pirazol-3-ilo, pirazol-4-ilo, entre otros, con hasta dos sustituyentes seleccionados de alquilo C ₁₋₆ , haloalquilo C ₁₋₆ , entre otros.	R1 es fenilo o anillo heteroarilo de 5-6 miembros opcionalmente sustituidos (Ejemplo: pirazol-1-ilo sustituido con dos grupos AZ2, alquilo o haloalquilo)	Pirazol-1-ilo sustituido con dos grupos haloalquilo
L1 es CHR ^{L11} , donde R ^{L11} es H	A es CHR ¹⁵ (Ejemplo: -CH2-)	-CH2-
Y es O o S	W es O o S (Ejemplo: O)	X es O o S (Ejemplo: O)
P es cero	cero	cero
X es C	X1=C	C
R2 es H o flúor	H	R1 es H o halógeno (Ejemplo: H)
 G es , donde v está unido a X y w a Q.	G es heteroarilo 5-6 miembros opcionalmente sustituido  (Ejemplo: G1 , donde el lado izquierdo se une a X y el derecho a Z¹)	Tiazol sustituido con RTz, donde RTz es H o halógeno 
 Q es , donde x se una a G y y a L²; R⁵ es seleccionado de H, alquilo C₁₋₆.	J es anillo de 5 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados de R⁵. (Ejemplo: 4,5-dihidro-isoxazolido, con el equivalente a R⁵ metilo)	 G es G3 , donde R³ es H
L2 es un enlace directo	R5 es Z2 que es un enlace directo	Enlace directo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

Características esenciales	D1	D2
R1 fenilo que puede contener 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados de Z4 de la lista metoxi,.metilsulfonilamino, entre otros	R5 es Z2Q, donde Q es fenilo, heteroarilo 5-6 miembros sustituido con R7 en C o R12 en N (Ejemplo: Fenilo sustituido con alcoxi)	R2 es fenilo o heteroarilo de 5-6 miembros opcionalmente sustituidos (Ejemplo: fenilo sustituido por metil-sulfonil-amino)

Las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, los cuales enseñan compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agente antifúngicos.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Asimismo, los documentos D1 y D2 enseñan composiciones que comprenden dichos compuestos, donde el proceso para elaborar las composiciones consiste en mezclar los compuestos con diluyentes y/o tensioactivos (D1: Págs. 231-237, reivindicaciones 21 y 22; D2. Pág. 66).

Las reivindicaciones dependientes 4 y 5 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 13-037840-00008-0000 que en el nuevo capítulo reivindicatorio *“los compuestos de la actual reivindicación 1 son novedosos, además así fue reconocida la NOVEDAD en fase PCT.”*, sin embargo, tal como se demostró anteriormente, los documentos D1 y D2 enseñan todas las características técnicas esenciales de la invención, por lo que no puede considerarse nueva. Ahora bien, en cuanto al informe que cita, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Asimismo, la solicitante argumenta el nivel inventivo de la invención. Sin embargo, debido a la falta de novedad de la invención no procede analizar la altura inventiva de la misma.

Finalmente, respecto de la unidad de invención, contrario a lo afirmado por la solicitante, la objeción no queda superada con la definición de X como C, porque de cualquier manera los compuestos de fórmula (I), divulgados en los documentos D1 y D2, son diferentes a los de fórmula (VII) y (XVIIa).

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:59481

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-037840

de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Bayer Intellectual Property GmbH, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguiente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDE.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra