

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1841

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037840

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. 59481 del 30 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS”, 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 el requisito de novedad y con el requisito de unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de noviembre de 2014 con el No. 13-037840-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 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 la unidad de invención que “...*desea continuar con el Grupo inventivo 1 de la solicitud (...) Los demás compuestos que conforman los Grupo inventivo 2 (...) y Grupo inventivo 3...*” Para tal efecto, la sociedad recurrente presenta las solicitudes divisionales radicadas bajo los números 14-258499-00000-0000 y 14-258507-00000-0000.

De acuerdo a lo anterior, la recurrente presenta “*un NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO el cual consta de tres (3) NUEVAS REIVINDICACIONES...*”

En cuanto a la novedad de la invención, consistente en el grupo inventivo 1, respecto del documento D1 señala que “...*La diferencia entre el documento D1 y la presente invención es el radical R1 (...) el cual puede ser por ejemplo fenil/heteroaril tiene que ser substituido al menos una vez por Z4. Estos sustituyentes no están presentes en el documento D1; por esta razón no hay superposición con el documento D1.*”

En cuanto a la novedad de la invención, consistente en el grupo inventivo 1, respecto del documento D2 señala que “...*En el documento D2, R2 (que corresponde a R1 en la presente solicitud) puede ser por ejemplo fenil/heteroaril. El patrón de sustitución e R2 difiere del de R1 de la presente invención.*”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1841

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037840

Finalmente, indica que “...el sustituyente Z4 hace que los compuestos de la presente invención tengan una eficacia mejor que los compuestos descritos en los documentos D1 y D2, tal como se puede apreciar en los ejemplos comparativos que se adjuntan al presente recurso, donde se demuestra que la presente invención presenta también nivel inventivo.”

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

Respecto de las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

Con relación al argumento respecto de la novedad de la invención frente al documento D1, no es cierto que exista diferencia entre los compuestos de la invención y los divulgados en dicha anterioridad. El documento D1 enseña que el sustituyente R5, R1 de la invención, es Z2Q, donde Z2 es un enlace directo y Q es fenilo o heteroarilo de 5-6 miembros sustituidos por R7 (alcoxi C1-C4) sobre átomos de carbono o por R12 (alquilo C1-C3) sobre el átomo de nitrógeno (reivindicación 1). Es decir, los sustituyentes Z4 de la invención corresponden a R7 o R12 en la anterioridad D1. Aunado a lo anterior, el documento D1 divulga específicamente el compuesto 140 (pág. 251), el cual desvirtúa la novedad de la invención al anticipar todas las características técnicas esenciales de la misma, específicamente tiene como sustituyente un fenilo, equivalente a R1 de la invención, sustituido por metoxi, equivalente a Z4 de la invención, tal como se encuentra en la decisión recurrida.

En cuanto al argumento sobre la novedad de la invención frente al documento D2, no es cierto que exista diferencia entre los compuestos de la invención y los divulgados en dicha anterioridad. El documento D2 divulga específicamente el ejemplo I-40 (pág. 120), el cual desvirtúa la novedad de la invención al anticipar todas las características técnicas esenciales de la misma, específicamente tiene como sustituyente un fenilo, equivalente a R1 de la invención, sustituido por metil-sulfonil-amino, equivalente a Z4 de la invención, tal como se encuentra en la decisión recurrida. Asimismo, el documento D2 enseña los compuestos I-18, I-21, I-22, I-39, entre otros, que anticipan todas las características técnicas esenciales de la invención, específicamente divulgan que su sustituyente es fenilo, equivalente a R1 de la invención, sustituido por alqueniloxi C2-C4 o alquiniloxi C2-C4, equivalente a Z4 de la invención.

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1841

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037840

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 59481 del 30 de septiembre 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 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

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
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández