

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38964

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-110649

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. 8068 del 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PESTICIDAS Y PROCESOS RELACIONADOS”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 51 a 65 correspondían a un uso y las reivindicaciones 1 a 50 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de abril de 2015 con el No. 13-110649-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, 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 “...*me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones.*”

En cuanto al documento D1 señala que “...*el cambio de un átomo es impredecible y puede tener resultados profundos en moléculas insecticidas (...) no es razonable concluir que una persona del oficio normalmente versada en la materia seleccionaría un posible sustituyente de los 3.1 millones de posibles sustituyentes en la técnica, para modificar R1 en D1 para hacer que un piridil que es tomado de una posición preferida en D1 – que es R3 y moverlo a R1 (...) El documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud...*”

Asimismo, señala que en Estados Unidos de América se ha concedido patente para la invención equivalente.

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

En primer lugar, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, 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.

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

Con las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, el documento D1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38964

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-110649

no proporciona las enseñanzas suficientes para afectar la patentabilidad de la invención, toda vez que el documento D1 exige que R⁴ sea arilo o heteroarilo, mientras que la invención en dicha posición (R⁷) refiere sustituyentes específicos como F, Cl, Br, I, o alquilo C₁-C₆ no sustituido; mientras que en la anterioridad D1 R³ es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido, en la presente solicitud la posición equivalente R⁴ es hidrógeno; y, los ejemplos específicos del documento D1 no sugieren que la posición 4 del anillo imidazol esté específicamente unido al sustituyente piridin-3-ilo, el cual a su vez está opcionalmente sustituido en la posición 5 por F, Cl, Br o I. De igual manera, la anterioridad D1 ni siquiera sugiere dicho sustituyente específico, piridin-3-ilo opcionalmente sustituido en la posición 5 por F, Cl, Br o I, en ninguna de las posiciones del grupo imidazolilo. Teniendo en cuenta la gran cantidad de diferencias entre la invención y el estado de la técnica, la persona del oficio normalmente versada en la materia no hubiese podido llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva, toda vez que las modificaciones necesarias no resultan obvias. Así las cosas, la presente invención tiene nivel inventivo frente al documento D1.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 23 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-110649-00013-0000 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.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE 4-(PIRIDIN-3-IL)-1H-IMIDAZOL-1-ILO”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 8068 del 27 de febrero de 2015, 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:

“COMPOSICIONES PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE 4-(PIRIDIN-3-IL)-1H-IMIDAZOL-1-ILO”

Clasificación IPC: A01N43/50, A61K31/415.

Reivindicaciones: 1 a 23, incluidas en el Radicado No. 13-110649-00013-0000.

Titular: DOW AGROSCIENCES LLC.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38964

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-110649

Domicilio: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América.

Inventores: Negar Garizi, Maurice C. H. Yap, Tony K. Trullinger, CaSandra Lee Mcleod, Paul Renee Leplae, Timothy C. Johnson, Ricky Hunter, John F. Daeuble y Ann M. Buysse.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2011/058571 **Fecha:** 31 de octubre de 2011.

Vigente desde: 31 de octubre de 2011 **Hasta:** 31 de octubre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez