

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

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 03 de mayo de 2013, con el N° 13-111895-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Cropscience AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE TETRAZOLILOXIMA Y UN DERIVADO DE TIAZOLILPIPERIDINA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/067424 del 06 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 670 del 28 de junio 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(s) solicitante(s) mediante Oficio N° 7405 notificado por fijación en lista el 24 de junio de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la materia reclamada correspondía a un uso, carecía de novedad, no tenía unidad de invención, sobre la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de claridad y/o concisión en las reivindicaciones, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14,16, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-111895-00004-0000 del 29 de octubre de 2014, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado, y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que reemplaza(n) las originalmente presentadas argumentado que con este nuevo pliego reivindicatorio se superan las objeciones de uso, falta de novedad, falta de claridad y/o concisión de las reivindicaciones, falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

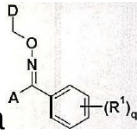
RESOLUCIÓN No:677

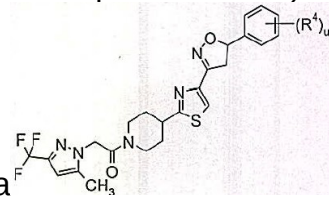
Por la cual se deniega una patente de invención

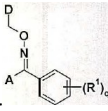
Rad. PCT/13-111895

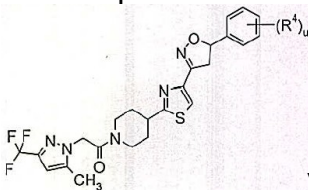
Sin embargo, el nuevo capítulo reivindicatorio no supera la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto carecen de un único concepto inventivo, el cual está definido por la composición de: A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina. Después de una comparación con el estado del arte, se encontró que esta combinación de A) y B) no se puede considerar el elemento común inventivo que relaciona las modalidades de la invención, puesto que estos dos compuestos ya están divulgados en el documento D1. Además, el componente C) fungicida y D) insecticida son funcional y estructuralmente diferentes. Por lo tanto, 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"*.

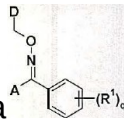
Lo anterior, por cuanto se encuentran 4 grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: composición de A) derivado de tetrazoliloxima  y B) derivado

de tiazolilpiperidina  (reivindicaciones 1 a 4)

Grupo Inventivo 2: composición de A) derivado de tetrazoliloxima , B) derivado de

tiazolilpiperidina  y c) tercer compuesto fungicida (reivindicaciones 5 a 7)

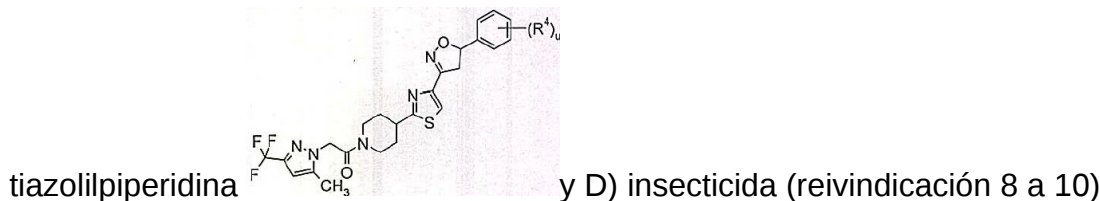
Grupo Inventivo 3:composición de A) derivado de tetrazoliloxima , B) derivado de

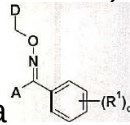
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

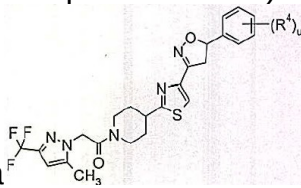
RESOLUCIÓN No:677

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895



Grupo Inventivo 4: composición de A) derivado de tetrazoliloxima , B) derivado

de tiazolilpiperidina , C) tercer fungicida y D) insecticida (reivindicación 11 a 13)

La solicitante argumenta, que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene completo soporte y tiene unidad de invención para todas las reivindicaciones ya que estas son nuevas e inventivas. Sin embargo, esta oficina aclara que tal como se demostró anteriormente, a pesar de las restricciones realizadas el nuevo pliego reivindicatorio presenta 4 grupos inventivos diferentes.

SÉXTO: 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

SÉPTIMO: Que el (los) 1º, 2º y 3º grupo(s) inventivo(s) definido(s) en la(s) reivindicación(es) 1 a 4, 5 a 7 y 8 a 10 respectivamente, no cumple(n) 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 es la necesidad de desarrollar composiciones que sean eficaces, con dosis reducidas y con actividad por más tiempo. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición fungicida que contiene un componente A y B.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de noviembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677
Por la cual se deniega una patente de invención

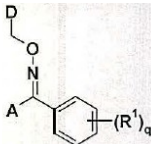
Rad. PCT/13-111895

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	CO 11-151121	"Formas solidas de una amida azociclica"	08/Noviembre/2011*
D2	WO 2010094728	"Pesticide composition comprising a tetrazol yloxime deriv ative and a fungicide or an insecticide active substance"	26/Agosto/2010

*Es la fecha de presentación nacional y este documento corresponde a la publicación internacional WO2010/123791 con fecha de prioridad del 22-Abril-2009

El documento D1 ^[1] divulga una Composición que comprende un compuesto 1: 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona junto con pentil N-[6-[[[(1-metil-1H- tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-2-piridinil]carbamato (Pág. 29, líneas 4 – 15; Pág. 194, tabla 7)



El documento D1 ^[2] divulga una composición que comprende: A) Tetrazoliloxima de formula específicamente [but-3-in-1-lo {6-[({[(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl)(fenil)metileno] amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato] y B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1 , 3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15; Pág. 13, líneas 21 – 24)

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.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “una composición que comprende A) un derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre....” (Ver radicado No 13-111895-00004-

1^ºURL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=WO&NR=2010123791A1&KC=A1 y Radicado N°11-151121-00000-0000

2^ºURL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100826&CC=WO&NR=2010094728A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

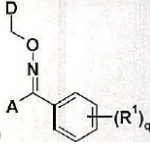
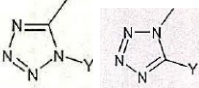
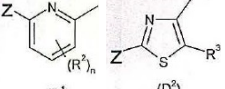
RESOLUCIÓN No:677
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

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:

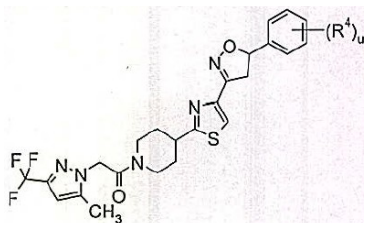
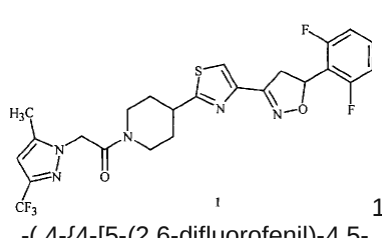
Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende:	Composición que comprende:	Composición que comprende:
a) Derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo} o {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo	Junto con pentil N-[6-[[[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-piridinil]carbamato (Pág. 194, tabla 7)	A)Tetrazoliloxima de formula  (A) específicamente [but-3-in-1-lo {6-[[{[(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl)(fenil)metileno] amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato] (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15)
		R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros
		q: 0 a 5
		 A: (A ¹) , (A ²) , donde Y es alquilo C ₁ -C ₆
B: derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II)	Compuesto 1	 D: (D ¹) , (D ²) , donde R ² y R ³ son H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₈ sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q ¹ CONH-, entre otros
		B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

		
R ⁴ : H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ , entre otros	1 -(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1 ,2-oxazol-3-il]-1 ,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona (Pág. 29, líneas 4 – 15)	2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 13, líneas 21 – 24)
u: 1 a 5		
Relación entre 1000/1 y 1/1000	En una proporción 90:1 a 1:6 o 30:1 a 1:2 o 24:1 a 3:1	En una proporción 0,001/1 a 1/1000

Teniendo en cuenta el 1º grupo inventivo, es posible concluir que las características esenciales de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 o D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban de manera independiente en las anterioridades D1 o D2 , de tal forma que se concluye que la composición descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado de manera independiente en cualquiera de los documentos D1 o D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La **reivindicación 5** consiste en una composición según las reivindicaciones 1 a 4 y un componente C) tercer fungicida (Rad. N°13-111895-00004-00000,)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

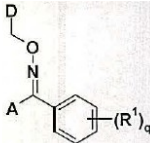
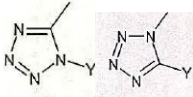
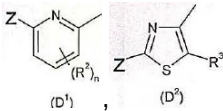
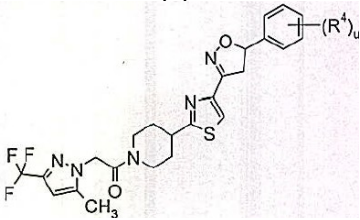
Características esenciales	D2
Composición que comprende:	Composición que comprende:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

A)Derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo} o {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo	A) Tetrazoliloxima de formula  B) específicamente [but-3-in-1-ilo {6-[[{[(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl) (fenil)metileno] amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato] (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15)
	R1: H, halógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o sin sustituir, entre otros
	q: 0 a 5
	 A: (A¹) (A²) , donde Y es alquilo C₁-C₆
	 D: (D¹) (D²) , donde R² y R³ son H, halógeno, alquilo C₁-C₈ sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q¹CONH-, entre otros
B: derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II) 	B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1 ,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 13, líneas 21 – 24)
R⁴: H, halógeno, alquilo C₁-C₆, entre otros	
u: 1 a 5	
c) un tercer fungicida	c) un fungicida (reivindicación 2)
En una proporción 1.000/1.000/1 a 1/1000/1000	En una relación 0.001/0.001/1 a 1/1,000/1,000.

Teniendo en cuenta el 2° grupo inventivo, es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 5, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

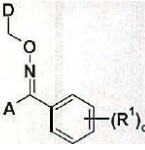
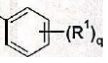
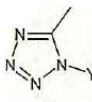
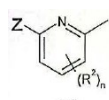
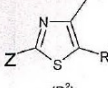
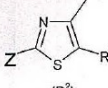
descrita en la reivindicación 5 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 5, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 5 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 7 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La **reivindicación 8** consiste en una composición según las reivindicaciones 1 a 4 y un componente d) un insecticida (Rad. N°13-111895-00004-00000, Pág. 9)

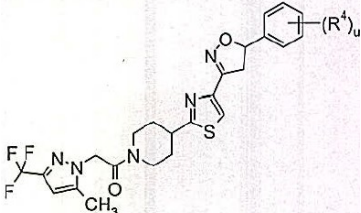
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Composición que comprende:	Composición que comprende:
A)Derivado de tetrazoliloxima seleccionado entre {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo} o {6-[[{[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il) (fenil)metilen]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo	C) Tetrazoliloxima de formula  D)  específicamente [but-3-in-1-lo {6-[({[(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl) (fenil)metileno] amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato] (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15)
	R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros
	q: 0 a 5
	 A:  ,  , donde Y es alquilo C ₁ -C ₆
	 D:  ,  , donde R ² y R ³ son H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₈ sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q ¹ CONH-, entre otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

B: derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II) 	B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 13, líneas 21 – 24)
R⁴: H, halógeno, alquilo C₁-C₆, entre otros	
u: 1 a 5	
d) un insecticida	c) un insecticida (reivindicación 2)
En una proporción A/B/D 1000/1000/1 a 1/1000/1000	En una relación A/B/D 0.001/0.001/1 a 1/1,000/1,000.

Teniendo en cuenta el 3° grupo inventivo, es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 8, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 8 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 8, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 8 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 10 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 8, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

El solicitante argumenta, que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad frente a D1 y D2; sin embargo esta oficina le aclara que tal como quedó demostrado en el numeral 7.3, las reivindicaciones 1 a 10 se encuentran afectadas en su patentabilidad, incumpliendo el requisito de novedad.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:677

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-111895

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE TETRAZOLILOXIMA Y UN DERIVADO DE TIAZOLILPIPERIDINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es), Bayer Cropscience AG., advirtiéndole(s) 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 siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 15 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández