

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28651

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111895

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. 677 del 15 de enero de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE TETRAZOLILOXIMA Y UN DERIVADO DE TIAZOLILPIPERIDINA”, con fundamento en los artículos 18 y 25 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo y, además, no cumplió con la unidad de invención requerida.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de marzo de 2015 con el No. 13-111895-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER CROPSOURCE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la solicitante, con el escrito de recurso, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 cláusulas.

Adicionalmente, la sociedad solicitante, mediante escrito radicado el 04 de marzo con número 15-049685-00000-0000, presenta división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el No 13-111895.

Respecto a la unidad de invención el solicitante menciona que desea “... *continuar solamente con tres reivindicaciones en la presente solicitud de patente, respondiendo de esta manera a la objeción de unidad de invención.*”

En cuanto al nivel inventivo y la novedad afectada por los documentos D1 y D2, la sociedad recurrente menciona que “... *la reivindicación 1 se relación con (A) el derivado de tetrazoliloxima {6-[(z)-(1-metil-1h-tetrazol-5-il)(fenil)metilen] amino}oxi)metil] piridin-2-il}carbamato de terc-butilo y (B) un derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II), mientras D2 describe una composición que comprende un derivado de tetrazoliloxima y otro compuesto fungicida.*”

Finalmente la recurrente concluye que: “... *ninguna de las referencia sugiere las combinaciones específicas, ellas no podrían ser obvias, mucho menos al considerar que las presentes combinaciones poseen electo sinérgico el ratifica*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28651

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111895

aún mas el nivel inventivo de la presente solicitud. Se requeriría un cantidad muy alta de experimentación (cantidad indebida de experimentación) y la selección de compuestos provenientes de varias listas lo que hace claro que no se puede hablar de afectación del nivel inventivo, mucho menos de la novedad”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el recibo de pago correspondiente a la modificación voluntaria propuesta.

En cuanto a la solicitud divisional, se aclara que será estudiada en un trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Respecto a la falta de unidad de invención se reitera que esta fue evidenciada desde el oficio N° 7405 y claramente se mencionaron cuáles eran los grupos inventivos, la solicitante no restringió en la respuesta bajo el radicado N°13-111895-00004-0000; esta oficina atendió una cita con el solicitante y nuevamente se le explicó la importancia de dividir, a lo cual la solicitante hizo caso omiso y esperó hasta el recurso para definir y delimitar a un grupo inventivo. Por lo tanto, esta oficina siempre estuvo dispuesta a manifestarle la falta de unidad de invención.

Respecto a los documentos D1 y D2, cabe resaltar que la falta de novedad y nivel inventivo se debía a lo mencionado en el radicado N°13-111895-00004-0000 y, por tanto, se realizó a los diferentes grupos inventivos que presentaba la solicitud. Como en el radicado N° 13-111895-00009-0000 el solicitante restringe la materia reivindicada a un solo grupo inventivo, entonces ahora los documentos citados como antecedentes no permiten derivar la materia de manera obvia.

Por lo anterior, esta Oficina afirma que los documentos D1 y D2 no permiten derivar de manera obvia o evidente el objeto de la presente solicitud y, por tanto, este cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por cuanto la combinación presenta un efecto que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente y, en consecuencia, accede a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-111895-00009-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28651

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111895

0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de qué trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al que se concede la patente el título de la invención quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE {6-[[[(Z)-(1-METIL-1H-TETRAZOL-5-IL)(FENIL)METILEN]AMINO}OXI)METIL] PIRIDIN-2-IL}CARBAMATO DE TERC-BUTILO Y UN DERIVADO DE TIAZOLILPIPERIDINA".

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 677 del 15 de enero 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:

"COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE {6-[[[(Z)-(1-METIL-1H-TETRAZOL-5-IL)(FENIL)METILEN]AMINO}OXI)METIL] PIRIDIN-2-IL}CARBAMATO DE TERC-BUTILO Y UN DERIVADO DE TIAZOLILPIPERIDINA"

Clasificación IPC: A01N43/713 // 43/80 // 43/18; A01P3/00 // P7/04

Reivindicación(es): 1 a 3 incluida(s) en el radicado N° 13-111895-00009-0000

Titular(es): BAYER CROPSCIENCE AG

Domicilio(s): Monheim, Alemania.

Inventor(es): Pierre-Yves Coqueron, Pierre Cristau, Tomoki Tsuchiya,
Ulrike Wachendorff-Neumann.

Prioridad(es) N° EP 10356026.4 **Fecha:** 07 de octubre de 2010
61/414,617 17 de noviembre de 2010 **País:** US

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28651

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111895

Solicitud internacional N°: PCT/EP2011/067424 **Fecha:** 06 de octubre de 2011

Vigente desde: 06 de octubre de 2011

Hasta: 06 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 BAYER CROPSOURCE AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez