

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-94235

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 19455 del 29 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de mayo de 2012, con el número 07 - 094235 - 00006 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BASF AKTIENGESELLSCHAFT, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La apoderada de la recurrente inicia argumentando que el compuesto de fórmula (I) denegado es novedoso frente al compuesto de fórmula (I) divulgado en el documento D1, debido al significado del radical R1. En efecto, mientras que en D1 se encuentra un metilo, en la solicitud denegada se observa un haloalquilo C1-4. Asimismo, menciona que la invención reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud se debe tener como novedosa frente a D1.

Posteriormente, frente al compuesto de fórmula (III), la recurrente indica que mientras que en los compuestos divulgados en la reivindicación 9, el grupo NH se encuentra unido a un átomo de hidrógeno (NH₂), en los compuestos divulgados en D1, dicho grupo NH se encuentra unido directamente a un carbono.

Por otra parte, en relación con el requisito de nivel inventivo, la recurrente manifiesta que:

"El problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de proporcionar anilidas de ácido carboxílico pirazolcarboxílico con una mejor eficiencia contra hongos nocivos, en comparación con compuestos similares ya conocidos. Este problema es el que soluciona la presente solicitud de patente, toda vez que divulga pirazolcarboxanilidas de fórmula 1

(...)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-94235

Que presentan un efecto fungicida mejorado en comparación con compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica.

En efecto, nuevamente se pone de presente a su Despacho que en la descripción de la solicitud se demuestra el efecto mejorado de los compuestos de fórmula (sic) 1 de la presente solicitud con el ejemplo comparativo allí descrito.

(...)

A partir de los resultados obtenidos en el ejemplo comparativo, es claro que los compuestos según la invención (compuestos 9.17 y 9.20) presentan un efecto fungicida marcadamente mejorado, en comparación con el compuesto de estructura más similar del estado de la técnica.

Adicionalmente, se presenta anexo al presente memorial, datos comparativos adicionales entre los compuestos 20 y 21 de D1 con los compuestos 9.1, 9.14 y 9.18 de la presente solicitud, a partir de los cuales también se observa claramente el efecto fungicida mejorado de los compuestos de acuerdo con la presente invención frente a compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica (i.e. D1).

Así entonces, debido a que los compuestos pirazolcarboxanilida acá reivindicados no se encuentran explícitamente divulgados en D1, y adicionalmente los mismos presentan un efecto superior para combatir hongos en comparación con compuestos similares ya conocidos en el estado de la técnica, la presente invención debe considerarse inventiva frente a D1" (subrayado original).

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

Frente a los argumentos de la recurrente en torno a la novedad de la solicitud, esta Oficina aclara a la recurrente que a lo largo del proceso administrativo se ha reconocido la novedad del compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 denegada. Más aun, en el análisis de nivel inventivo se reconoce la diferencia estructural en el radical R1. No obstante lo anterior, no le asiste la razón a la solicitante cuando afirma que este Despacho no reconoció la novedad del compuesto de fórmula (I), se aclara a la solicitante que el compuesto que no cumple con el requisito de novedad es el compuesto de fórmula (III) de la reivindicación 9.

Frente a los argumentos de la recurrente acerca de los compuestos de fórmula (III), esta Despacho informa a la accionante que difiere de su afirmación, toda vez que el documento D1 (columna 3, líneas 1-12 Compuesto (III) y reivindicación 6) sí hace referencia específica a un compuesto bifenilo igual al compuesto de fórmula (III) de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-94235

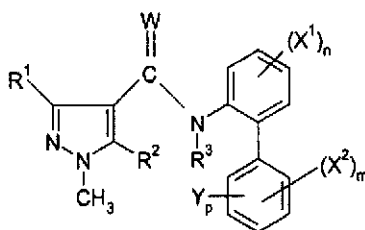


Figura 1. Fórmula Markush de la presente solicitud.

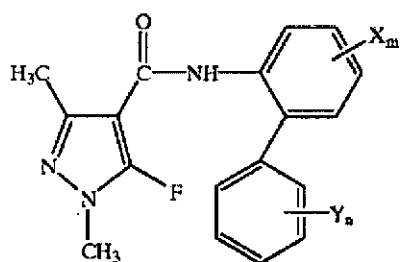


Figura 2. Fórmula Markush del documento D1

Así entonces, el patrón de sustitución reclamado se encuentra completamente sugerido en el documento D1, por lo cual se derivada de forma evidente a partir de dicha divulgación y no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente. Por lo anterior, no se considera un salto cualitativo en la técnica, y, por lo tanto, carece de nivel inventivo.

En consecuencia, esta Oficina reitera que la materia denegada de la reivindicación 9 no es nueva respecto a la divulgación de D1 y la materia denegada de la reivindicación 1, se derivada de manera evidente a partir de D1, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y carece de nivel inventivo.

Asimismo se ratifica que las reivindicaciones 7 y 8 no son susceptibles de protección por patente a partir de los artículos 14 y 20 de la Decisión 486, respectivamente.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; 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: 71705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-94235

RESUELVE

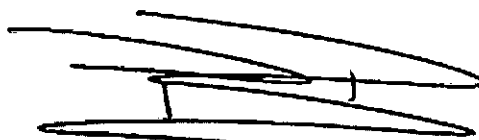
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 19455 del 29 de marzo de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "TINTAS O BARNICES OFFSET DE BAJA MIGRACIÓN, BAJO OLOR".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución No. 19455 del 29 de marzo de 2012 a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BASF AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com

cavelier@cavelier.com.

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓