

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138

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 4 de abril de 2013, con el N° 13-073138-00000-0000, por la(s) sociedad(es) DOW AGROSCIENCES LLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS FUNGICIDAS DE 3-{FENIL[(HETEROCICLILMETOXI)IMINO]METIL}-1,2,4-OXADIAZOL-5(4H)-ONA SUSTITUIDOS EN 4" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/67596 del 10 de septiembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 693 del 28 de abril de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4027, notificado por fijación en lista el 21 de abril de 2015, se requirió a el (los) solicitante(s) en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el (los) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-073138-00004-0000 el 13 de julio de 2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 14, no cumple(n) con el requisito de Nivel Inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

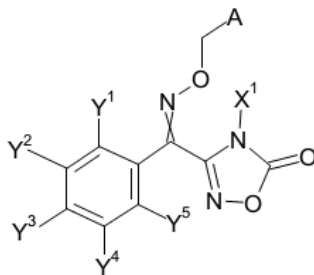
El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un compuesto de formula (I), con actividad fungicida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138



(I)

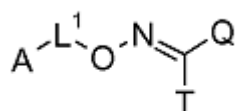
El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar nuevos derivados fungicidas para el control de hongos que presente ventajas frente a los derivados conocidos, como una mayor actividad a menores dosis de aplicación. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea compuestos de formula (I), con actividad fungicida.

6.2. Determinación del estado de la técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 12 de septiembre de 2011 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009130193	Fungicide hydroximoyl-heterocycles derivatives.	2009-10-29

El documento D1¹ (todo el documento) divulga compuestos de formula (1) que tiene actividad fungicida.



(I)

6.3. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

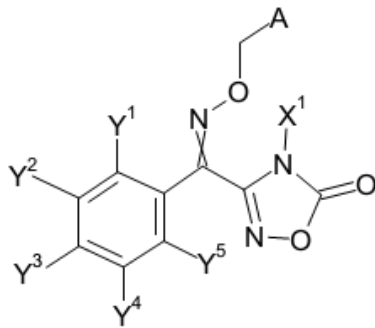
La reivindicación 1 divulga un compuesto de fórmula (I).

¹ <https://register.epo.org/application?number=EP12758460&tab=main>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

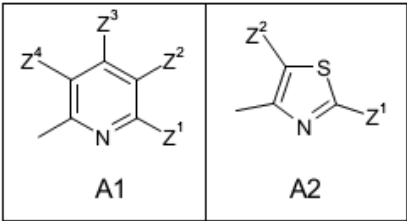
RESOLUCIÓN No:50337
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138



(I)

Donde A se selcciona de A1 o A2



Ver radicado 14-073138-00000-0000.

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 estado de la técnica.

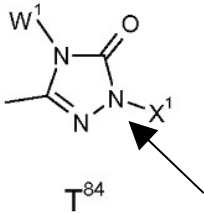
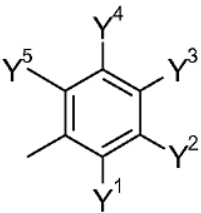
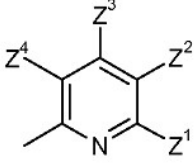
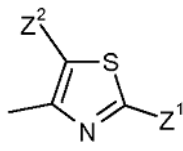
Características esenciales	Compuesto de fórmula (I). (I) Donde A se selcciona de A1 o A2 <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>A1</td><td>A2</td></tr></table>			A1	A2
A1	A2				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138

D1	Compuesto de fórmula (I). $\text{A}-\text{L}^1-\text{O}-\text{N}=\text{C}(\text{Q})-\text{T}$ (I) Donde T se selcciona de T84, entre otros  Donde Q se selcciona de Q1, entre otros  Donde A se selecciona de A2 o A16, entre otros  A²  A¹⁶
------------------	---

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque ya había dado a conocer:

(Z)-1-(heterociclil)-1-fenil-N-(1,3-tiazol-4-ilmetoxi)metaniminas o

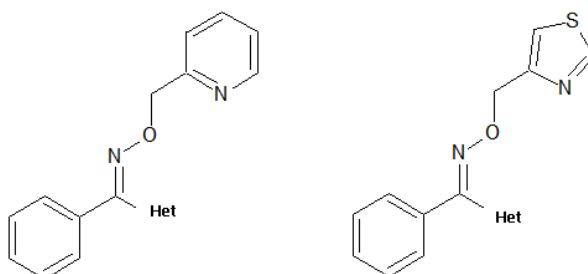
(Z)-1-(heterociclil)-1-fenil-N-(piridin-2-ilmetoxi)metaniminas, con actividad fungicida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

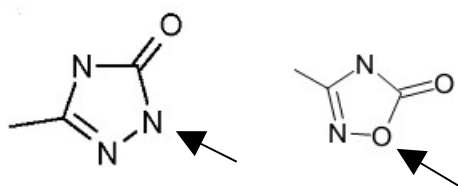
RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138



La diferencia entre el compuesto de la presente solicitud y la materia de D1 radica en el sustituyente Het. Mientras que en esta solicitud se reclaman derivados 1,2,4 oxadiazol, en el documento D1 se divulgan derivados 1,2,4 triazol.



No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia dado que se siguen obteniendo derivados de imina con buena actividad fungicida. No se presentó ninguna evidencia técnica que muestre alguna ventaja de los derivados en comparación con los compuestos ya descritos, ni tampoco ningún resultado relacionado con una mayor actividad a menores dosis de aplicación, tal como se planteo inicialmente.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener derivados de imina alternativos con actividad plaguicida?

Sin embargo, modificaciones estructurales de este tipo son bien reconocidas por cualquier técnico medio en la materia, no cambian el núcleo central para el cual ya se había reportado actividad fungicida y no muestra ninguna ventaja en términos de alguna mejora en actividad. De esta forma, la persona del oficio medianamente versada en la materia, podría derivar el patrón de sustitución reclamado sobre el núcleo central conocido, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad fungicida.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De forma análoga, los derivados intermediarios de las reivindicaciones 12 y 13 tampoco resultan inventivos, ni la composición de la reivindicación 14 que los comprende (ver documento D1: pagina 46, línea 16 a página 47, línea 30).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138

Se aclara a la solicitante que se reconoce la novedad del objeto de la presente solicitud frente al documento D1, no obstante, los compuestos se consideran alternativas obvias que no producen ningún efecto inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica, por lo tanto, no se consideran inventivos.

Ahora bien, pese a que se presentan argumentos en favor del efecto técnico en donde se menciona que la descripción si indicaba las mejoras que ofrecen los compuestos acá reclamadas, este Despacho aclara que no basta con la mención de un eventual efecto técnico sino que es necesaria evidencia técnica que lo demuestre. Tal como se había indicado en el estudio inicial, la descripción no presentó ningún estudio comparativo que demuestre la superioridad de los compuestos de esta solicitud frente a sus equivalentes conocidos.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS FUNGICIDAS DE 3-{FENIL[(HETEROCICLILMETOXI)IMINO]METIL}-1,2,4-OXADIAZOL-5(4H)-ONA SUSTITUIDOS EN 4”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50337

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-073138

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) DOW AGROSCIENCES LLC., y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez