

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101080

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073138

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

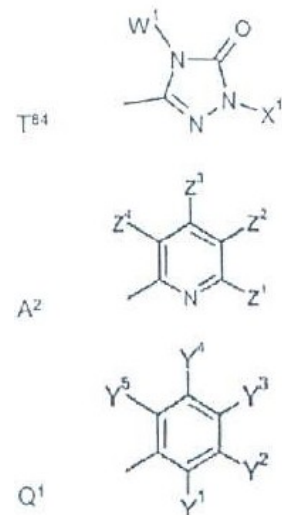
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 50337 del 18 de agosto de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS FUNGICIDAS DE 3-{FENIL[(HETEROCICLILMETOXI)IMINO]METIL}-1,2,4-OXADIAZOL-5(4H)-ONA SUSTITUIDOS EN 4”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de octubre de 2015 con el No. 14-073138-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, 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 del recurso presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones, indicando que se limitan las reivindicaciones.

La recurrente menciona que “D1 describe compuestos de formula (I) en los cuales T



es T₈₄, A es A₂ y Q es Q₁ (compuestos 142, 143m 145 -153)

Los compuestos de fórmula (I) en los cuales T es T₈₄, A es A₁₆ y Q es Q₁ no se ejemplifican de manera específica. (...)”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101080

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073138

Resalta la recurrente que “una actividad preventiva >70% sobre infestaciones de Phytophthora a una dosis de 100 ppm (ver la presente solicitud, ejemplo A) mientras que los compuestos 142, 143, 145-153 de D1 no alcanzaron la actividad preventiva de 70% a dosis de 500 ppm (ver D1, ejemplo A); una actividad preventiva >70% sobre Plasmopara vitícola a una dosis de 10 ppm (ver la presente solicitud, ejemplo B) mientras que los compuestos 142, 143, 145-153 de D1 no alcanzaron actividad preventiva de 70% a una dosis de 100 ppm (Ser D1, ejemplo B).”

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 art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Respecto a que “(...) D1 no ejemplifica los compuestos de fórmula (I) en los cuales T es T84, A es A16 y Q es Q1 no se ejemplifican de manera específica”, se aclara que claramente en la Tabla 1 se mencionan los compuestos con las características de sustituyentes mencionadas (Pág. 73), pero efectivamente no presenta la misma actividad que la solicitud.

En cuanto a la actividad preventiva es claro que los compuestos de la presente solicitud presentan una actividad preventiva mayor al 70% sobre infestaciones de *Phytophthora* y *Plasmopara*, en comparación con los compuestos del documento D1.

Por lo anterior, esta Oficina afirma que el documento D1 no permite derivar la presente solicitud y que por tanto esta tiene novedad y nivel inventivo, en cuanto a que los compuestos presentan 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 10 incluidas en el escrito radicado bajo el No 14-073138-00007-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS FUNGICIDAS DE 3-{FENIL[(HETEROCICLILMETOXI)IMINO]METIL}-1,2,4-OXADIAZOL-5(4H)-ONA SUSTITUIDOS EN LA POSICIÓN 4”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101080

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073138

y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 50337 del 18 de agosto 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:

**“DERIVADOS FUNGICIDAS DE 3-
{FENIL[(HETEROCICLILMETOXI)IMINO]METIL}-1,2,4-OXADIAZOL-5(4H)-ONA
SUSTITUIDOS EN LA POSICIÓN 4”**

Clasificación IPC: A01N 43/82, 43/836; A01P 3/00; C07D 413/12, 213/75, 231/16, 231/38, 271/07, 277/40, 417/12, 213/73.

Reivindicación(es): 1 a 10 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-073138-00007-0000

Titular(es): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH.

Domicilio(s): Monheim, Alemania.

Inventor(es): Christoph Braun, Haruko Sawada, Hélène Lachaise, Stéphane Brunet, Philippe Rinolfi, Christophe Dubost, Pierre-Yves Coqueron, Simon Maechling, Anne-Sophie Rebstock y Ulrike Wachendorff-Neumann.

Prioridad(es) N° EP 11356012.2

Fecha: 12 de septiembre de 2011

61/545,306

Fecha: 10 de octubre de 2011 **País:** US

Solicitud internacional N°:PCT/EP2012/067596 **Fecha:**10 de septiembre de 2012

Vigente desde: 10 de septiembre de 2012 **Hasta:** 10 de septiembre de 2032

ARTICULO 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101080

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073138

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 INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO JOSE CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez