

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-086054

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. 38989 del 30 de julio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE CARBOXAMIDA Y ETABOXAM”, 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 14 de septiembre de 2015, con el No. 14-086054-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En lo relacionado con el documento D1, la recurrente argumenta que: “(...) describe el compuesto de carboxamida (1) en sus reivindicaciones (...) no describe ni menciona un uso combinado del compuesto de carboxamida (1) y etaboxam específicamente”.

En cuanto al documento D2 la recurrente indica que “(...) no menciona el compuesto de carboxamida (1) en las reivindicaciones, ni tampoco el uso combinado del compuesto de carboxamida (1) y etaboxam (...) Sin embargo, “etaboxam” es simplemente un compuesto de treinta y siete (37) compuestos de azol (...) Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia no tendría las bases para elegir sólo “etaboxam” sobre las enseñanzas de D2”.

La recurrente indica con respecto a D3 que “(...) da a conocer una composición para controlar enfermedades de las plantas que comprenden, como ingredientes activos etaboxam y sedaxan (...). Por lo tanto, un experto normalmente versado en la materia no elegiría el compuesto el compuesto de carboxamida (1) de las reivindicaciones y etaboxam sobre la base de la D3”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-086054

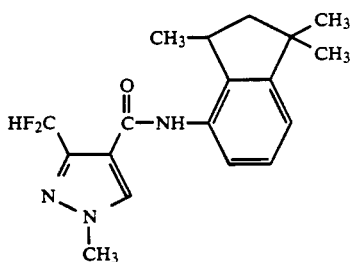
En cuanto a D4, la recurrente afirma que “(...) *no describe ni menciona el compuesto de carboxamida (1) (...) así como el uso combinado del compuesto de carboxamida (1) y etaboxam (...). D4 da a conocer una composición para controlar enfermedades de las plantas que comprenden, como ingrediente activos, etaboxam y penflufeno (...).*”

La recurrente argumenta con respecto al efecto técnico “(...) *la composición ahora reivindicada provee un efecto técnico inesperado sobre las enseñanzas del arte previo (...)* Tal como se muestra en la tabla 1 del resultado experimental, el efecto sinérgico producido por 0.2 gramos del compuesto de carboxamida (1)/100 Kg de semillas en combinación con 0.5 gramos de etaboxam/100 Kg de semillas es 53, mientras que el valor esperado es 42 (...) Cuando la eficacia de 53% del compuesto de carboxamida (1) en combinación con etaboxam fue mayor que el valor esperado de eficacia de 37% de carboxamida (5) en combinación con etaboxam, el efecto producido por el compuesto de fórmula (1) en combinación con etaboxam se consideró como sinérgico. (...) como se muestra en las estructuras anteriores, las eficacias del compuesto carboxamida (1) o 5 en combinación con etaboxam son completamente diferentes (...)”.

Finalmente la recurrente indica que a la presente solicitud le fue concedida patente por la Oficina de Patentes de Estados Unidos (US 8.969.393).

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

En lo relacionado con el documento D1, se aclara a la recurrente que sí es un documento válido para el estudio de patentabilidad de la presente solicitud y se considera el más cercano a la presente solicitud, puesto que divulga el compuesto derivado de carboxamida de fórmula (I)



el cual actúa como agente fungicida en semillas de soya (Col. 1 y Col 4, ln 17). Pese a que no divulga de manera específica su combinación con etaboxam, sí sugiere su posible combinación con otros agentes tales como agentes reguladores de plantas, herbicidas o insecticidas (Col 4. Ln. 3-7).

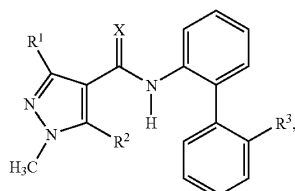
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

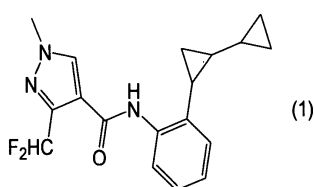
Rad. PCT/14-086054

En cuanto al documento D2 se aclara a la recurrente que también es un documento válido para el estudio de patentabilidad, puesto que divulga la combinación de un derivado de



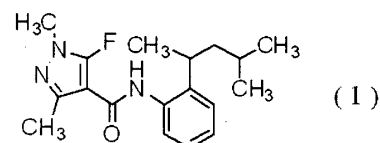
carboxamida de fórmula (I), en el cual R1 es un grupo haloalquilo (difluorometilo) el cual tiene actividad fungicida. En este caso, pese a divulgar el etaboxam de entre un grupo de compuestos, se considera relevante porque sugiere la combinación de este activo con compuestos derivados de carboxamidas, útiles para el tratamiento de fitoenfermedades en semillas de soya (Párr. [0001]- [0008], [0071], [0080], [0095] y [0107].

Con respecto a D3 se aclara a la recurrente, que es un documento válido para el estudio de patentabilidad, porque divulga un compuesto derivado de carboxamida tal como el sedaxane



, en combinación específica con etaboxam, para el tratamiento de enfermedades en semillas de soya (Pág.17, ln a pág. 18, ln 1).

En lo relacionado con el documento D4, se encuentra que también es válido para el estudio de patentabilidad de la presente solicitud, puesto que divulga la combinación de un



compuesto derivado de carboxamida tal como el penflufeno con etaboxam, para el tratamiento de enfermedades en semilla de soya con una excelente eficacia y actividad (Pág. 17 ln 19 a pág. 18 ln 2).

Ahora bien, en lo relacionado con el efecto técnico, la recurrente describe un experimento sobre semillas de soya a las cuales: 1) se les aplica sólo el compuesto de carboxamida de fórmula (I) en una cantidad de 0.2 g/100 kg de semillas, en donde el valor de eficacia obtenido es del 42%, 2) luego a las semillas de soya se les aplica solo el 0.5g de etaboxam/100 kg de semillas en donde valor el de eficacia obtenido es del 0% y 3). Por último, se aplica a las semillas de soya la combinación del compuesto de fórmula (I) con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

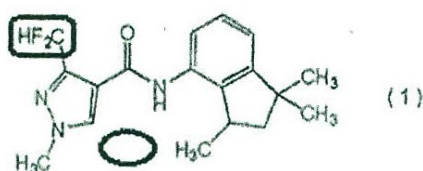
RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

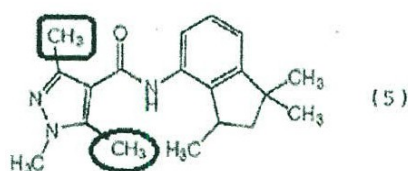
Rad. PCT/14-086054

etaboxam (0.2 g/100 kg de semillas y 0.5g de etaboxam/100 kg de semillas, respectivamente), en donde el valor de eficacia obtenido es del 53%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el valor teórico esperado es del 42% y el resultado real obtenido de la combinación es del 53%, se considera que la combinación de la presente solicitud es más efectiva en un 26%, que su aplicación individual y respecto al valor esperado, por lo cual se evidencia un efecto sinérgico. (Tabla 1)

La recurrente para evidenciar más aún la ventaja de la combinación de la presente solicitud, presenta en la tabla 2 la combinación de 0.5g de etaboxam/100 kg de semillas, con otra carboxamida de fórmula (5) en una cantidad de 0.2 g/100 kg de semillas, la cual es estructuralmente más cercana a la carboxamida de la invención (1), con respecto a aquellas carboxamidas divulgadas en los documentos D2, D3 y D4:



Carboxamida de la presente solicitud



Carboxamida de comparación.

Para la mezcla de la carboxamida de fórmula (5) con etaboxam, el resultado de eficacia obtenido fue del 37%; por lo que se puede concluir que, la combinación que hace parte de la composición que se reclama en la presente solicitud (carboxamida (1) + etaboxam), es más efectiva con respecto a otras combinaciones de carboxamida estructuralmente más cercanas (5) + etaboxam, de tal manera que no puede considerarse obvia para la persona medianamente versada en la materia a la luz del estado de la técnica.

Por último, es importante aclarar a la recurrente, que si bien para el presente caso este Despacho coincide en conceder patente, tal como lo realizó la Oficina de Patentes de Estados Unidos, cabe indicar que imperan, en esta materia, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la reivindicación 1 incluida en el escrito radicado bajo el No 14-086054-00003-0000, cumple con los requisitos de patentabilidad de qué trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-086054

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede patente el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “COMPOSICION DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES QUE COMPRENDE 3-(DIFLUOROMETIL)-1-METIL-N-(1,1,3-TRIMETILINDANO-4-IL)-PIRAZOL-4- CARBOXAMIDA Y ETABOXAM”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 38989 del 30 de julio 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:

“COMPOSICION DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES QUE COMPRENDE 3-(DIFLUOROMETIL)-1-METIL-N-(1,1,3-TRIMETILINDANO-4-IL)-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA Y ETABOXAM”.

Clasificación IPC: A 01N43/56 // 43/78; A01P 3/00.

Reivindicación(es): 1 incluida en el radicado bajo el N° 14-086054-00003-0000.

Titular(es): SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED.

Domicilio(s): Chuo-ku, Tokyo, Japón.

Inventor(es): Yuichi Matsuzaki.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2011/005393 **Fecha:** 26 de Septiembre de 2011

Vigente desde: 26 de Septiembre de 2011 **Hasta:** 26 de Septiembre de 2031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89768

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-086054

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 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez