

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301379

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. 28684 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA”, 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 03 de julio de 2015, con el No. 13-301379-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con relación al análisis de la novedad señala la recurrente que “(...) *es posible establecer que a pesar que la Resolución No. 28684 indica en su considerando séptimo que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de novedad, el examinador no justifica por qué no se da cumplimiento a dicho requerimiento. Por lo tanto, no se entiende dicha afirmación, por cuanto no se ha demostrado en ningún momento la carencia de novedad del objeto reivindicado*”.

Resalta la recurrente, respecto al nivel inventivo afectado por los documentos D1 y D2, que “(...) *ni el documento D1 ni el documento D2 proveen enseñanzas o sugerencias suficientes para que una persona normalmente versada en la materia pueda derivar de manera obvia la presente invención. En primer lugar, la anterioridad D1 divulga compuestos 3,5-bis(haloalquil)-1 H-pirazol cuyo anillo pirazol terminal está sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CH₃. Por su parte, el documento D2 a compuestos que no están relacionados con los presentes compuestos. De hecho el documento D2 se refiere a amidas invertidas, tal como se evidencia a continuación*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301379

Q is -C(=O)-z, -C(=S)-z, -C(=O)-O-z, -C(=S)-O-z, -C(=O)-N(R²⁰)-z, -C(=S)-N(R²¹)-z or -SO₂-z-, in each case z indicates the bond that is connected to R⁹;

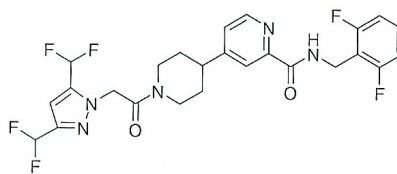
Grupo Q en los compuestos de la Formula I de WO2011018401. Página 3, líneas 18 y 19 ”.

En relación a D2, la recurrente menciona que “(...) al analizar el documento D2, la persona del oficio no encuentra motivación alguna para:

- (i) aislar arbitrariamente dos grupos CHF₂ de D2;
- (ii) considerar que la actividad fungicida se debe a estos grupos, y luego combinar esta selección arbitraria con D1.

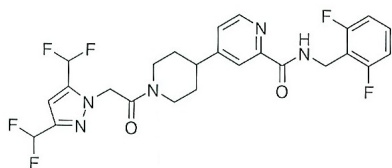
De acuerdo con el análisis realizado por el examinador, es improbable que la persona del oficio que considere D2 además de D1, habría también reemplazado la amida de D1 por una amida invertida de D2 y entonces, no habría llegado a los compuestos reivindicados”.

Respecto al ensayo de comparación de actividad, la recurrente menciona un



ensayo de comparación entre el compuesto A

y B



, haciendo alusión a la actividad y la síntesis del compuesto.

Finalmente la recurrente resalta que “(...) el examinador no ha mencionado y/o ha tenido en cuenta el documento presentado en la respuesta al examen de fondo correspondiente al Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad (IB/373) (...)”.

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

En referencia al argumento por el cual esta oficina no justifico el por qué la solicitud no cumplía el requerimiento de novedad, se aclara que la falta de novedad fue manifestada en el Oficio N°401 del 16 de enero de 2015, pero que fue superada por el solicitante en las reivindicaciones presentadas en el Rad. N°13-301379-00004-0000 y, por tanto, esta Oficina manifestó la falta de nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2 en la Resolución N°28684 de 29 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

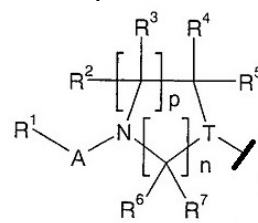
Rad. PCT/13-301379

mayo de 2015.

Respecto a que los compuestos divulgados en D1 y D2 son diferentes, se reitera que claramente en la Resolución N° 28684 del 29 de mayo de 2015, se mencionó en el análisis de nivel inventivo que los compuestos del documento D1 difieren de la solicitud en que el compuesto reclamado incluye en su estructura el radical R1 definido como un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CHF₂, mientras que el compuesto divulgado en el documento D1 incluye en su estructura un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CH₃.

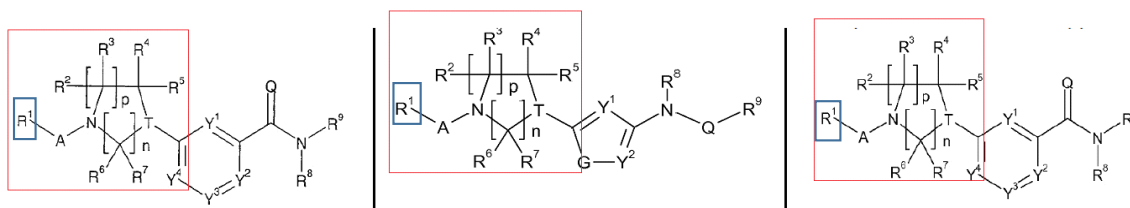
En relación al ensayo donde se compara el compuesto A y el compuesto B, se resalta que si bien se evidencia un efecto técnico para ese compuesto en particular, no es posible extrapolar el resultado de un solo compuesto a todos los compuestos derivables de la fórmula markush reclamada, por lo que no hay suficiente información técnica que permita concluir que, para todos los compuestos cubiertos por la markush, se va a obtener el efecto mencionado.

Respecto a que no se encuentre motivación en el documento D2, en cuanto a los grupos CHF₂ para combinar con el compuesto divulgado en D1 y llegar al objeto de la presente solicitud; se aclara que no es que se aíslen los radicales CHF₂ del compuesto de D2 para colocarlos como sustituyentes del compuesto de D1, sino



similar

que el compuesto de D2 tiene una base de la estructura tanto en D1 como en la presente solicitud (ver cuadro rojo)



y lo que esta Oficina mencionó es respecto al radical R1 (ver cuadro azul) definido en D2, que puede ser incorporado en D1, puesto que hacen parte del mencionado cuadro rojo en común. Es importante mencionar, que en la búsqueda de compuestos con actividades mejoradas es fácilmente viable cambiar un sustituyente de la estructura manteniendo la base del compuesto y evaluar el efecto técnico en aras de una mejora.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que, efectivamente, la materia tal como está reivindicada sigue careciendo de unidad de invención, como se notificó en el Oficio N°401 de 16 de enero de 2015 y que solo hay evidencia de un efecto técnico para un compuesto en particular, de todos los posibles compuestos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301379

En cuanto al argumento presentado por el recurrente, con relación a los exámenes mencionadas por la demandante, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, 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. Además se aclara que el hecho que sea una patente concedida en otros países no es evidencia de nada puesto que la solicitud se analiza independientemente de los otros países, se analiza es comparando las características esenciales con documentos del estado de la técnica.

Finalmente, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 aun pueden seguir afectando el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo el US8604040 y los documentos no patentes W. T. Ruegg et al., Weed Research, 47 (4), 271 – 275 (2006); L. M. Abell et al. Target-site directed Herbicide Design in, PEST CONTROL WITH ENHANCED ENVIRONMENTAL SAFETY (1993) y S. C. Knight et al. Annual Review of Phytopathology 35 (1997).

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 28684 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301379

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

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