

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11345

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/15-001258

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

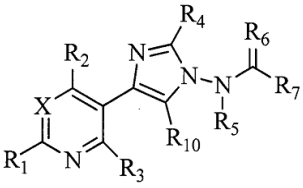
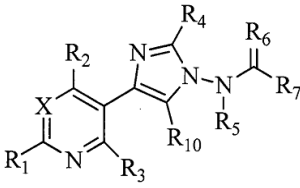
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de enero de 2015, con el N° 15-001258-00000-0000, por la(s) sociedad(es) DOW AGROSCIENCES LLC., presentó (presentaron) división de la solicitud parental N° 13-110649.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta con el N° 15-001258-00000-0000 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional, se encuentra comprendida en la solicitud parental radicada bajo el N° 13-110649-00000-0000 del 2 de mayo de 2013, la cual fue evaluada en el oficio 10360 notificado por fijación en lista el 26 de agosto de 2014. Este hecho queda en evidencia en la siguiente tabla comparativa:

Radicado N° 15-001258-00000-0000 (divisional)	Radicado N° 13-110649-00000-0000 Evaluado mediante oficio 10360
1. Una composición que comprende una molécula de acuerdo con la formula (1)  (1) Donde (a) X es CR8 (b) R1 es H (c) R2 es H (d) R3 es H (e) R4 es F, Cl, Br, I, o alquilo C1-C6 no sustituido (f) R5 es H, sustituido o alquilo C1-C6 no sustituido, en el que cada uno de dichos R5 que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de cicloalquilo C3-C10	1. Una composición que comprende una molécula de acuerdo con la formula (1)  (1) en donde (a) X es N o CR8; (b) R1 es H, F, Cl, Br, I, CN, (...) (c) R2 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, (...) (d) R3 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2 (...) (e) R4 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, <u>alquilo C1-C6 sustituido o no</u> (...), (f) R5 es H, <u>alquilo C1-C6 sustituido o no sustituido</u>, alqueno (...) en el que cada uno de dichos R5 <u>que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de</u> F, Cl, Br (...) <u>cicloalquilo C3-C10</u>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11345

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/15-001258

(g) R6 es O o S (h) R7 es sustituido o alquilo C1-C6 no sustituido, alcoxi C1-C6 no sustituido, R9S(O)nR9, en el que cada uno de dichos R7 que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br y I (i) R8 es H, F, Cl, Br (j) R9 cada uno independientemente es alquilo C1-C6 no sustituido (k) R10 es H, o alquilo C1-C6 no sustituido; y (l) n = 0.	(g) R6 es <u>O, S</u>, NR9 o NOR9; (h) R7 es <u>alquilo C1-C6 sustituido o no sustituido</u>, alqueno C2-C6 sustituido o no sustituido, <u>alcoxi C1-C6 sustituido o no sustituido</u>, (...) heterociclilo C1-C20 sustituido o no sustituido, (...) <u>R9S(O)nR9</u> (...) en el que cada uno de dichos R7 <u>que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br y I</u> (...) (i) R8 es <u>H, F, Cl, Br, I</u>, CN, N02, (...) (j) R9 (cada uno, de modo independiente) es H, CN, <u>alquilo C1-C6 sustituido o no sustituido</u>, alqueno (...) (...) (k) R10 es <u>H</u>, F, Cl, Br, I, CN, N02, <u>alquilo C1-C6 sustituido o no sustituido</u>, alqueno C2-C6 sustituido o no sustituido, alcoxi C2-C6 sustituido o no sustituido, alqueno C2-C6 (...) (l) n es (cada uno, de modo independiente <u>0,1</u> ò 2)
2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es halo o alquilo C1-C6 no sustituido.	6. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es halo o alquilo C1-C6 no sustituido.
3. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es F, Cl o alquilo C1-C2 no sustituido.	7. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es F, Cl o alquilo C1-C2 no sustituido.
4. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es Cl o CH3.	8. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R4 es Cl o CH3.
5. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R5 es alquilo C1-C6 sustituido que está sustituido con un cicloalquilo C3-C10	10. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R5 es alquilo C1-C6 sustituido que está sustituido con un cicloalquilo C3-C10
6. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R5 es H, CH3, CH2-ciclopropilo o CH2CH3	11. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R5 es H, CH3, CH2-ciclopropilo o CH2CH3
7. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R6 es O.	12. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R6 es O.
8. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o más halos.	14. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o varios halos.
9. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o más F ò Cl o una combinación de los mismos.	15. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o varios F ò Cl o una combinación de ellos.
10. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o más F	16. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo sustituido C1-C6 en el que dicho sustituyente es uno o varios F

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11345

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/15-001258

11. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH ₂ CF ₃	17. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH ₂ CF ₃
12. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo C1-C6 no sustituido	18. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es un alquilo C1-C6 no sustituido
13. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH(CH ₃) ₂ , CH ₃ , C(CH ₃) ₃ , o CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	19. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH(CH ₃) ₂ , CH ₃ , C(CH ₃) ₃ , o CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃
14. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es O (alquilo C1-C6 no sustituido).	21. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es O (alquilo C1-C6 no sustituido).
15. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es OC(CH ₃) ₃ .	22. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es OC(CH ₃) ₃ .
16. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es R ₉ S(O) _n R ₉ .	23. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es R ₉ S(O) _n R ₉ .
17. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es (alquilo C1-C6 no sustituido) S (alquilo C1-C6 no sustituido)	24. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es (alquilo C1-C6 no sustituido) S (alquilo C1-C6 no sustituido)
18. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH ₂ CH(CH ₃)SCH ₃ , CH ₂ CH ₂ SCH ₃ , CH(CH ₃) ₂ SCH ₃ , o CH(CH ₃) CH ₂ SCH ₃ .	25. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R7 es CH ₂ CH(CH ₃)SCH ₃ , CH ₂ CH ₂ SCH ₃ , CH(CH ₃) ₂ SCH ₃ , o CH(CH ₃) CH ₂ SCH ₃ .
19. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H o halo.	26. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H o halo.
20. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H, F o Cl.	27. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H, F o Cl.
21. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H o F.	28. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R8 es H o F.
21. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R10 es H o CH ₃	31. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula de dicho R10 es H o CH ₃
23. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1 donde el compuesto de fórmula (1) es seleccionado de: Compuesto 1- Compuesto 41	33. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1 donde el compuesto de fórmula (1) es seleccionado de: Compuesto 1- Compuesto 41

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental, materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos o más solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos o más veces, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

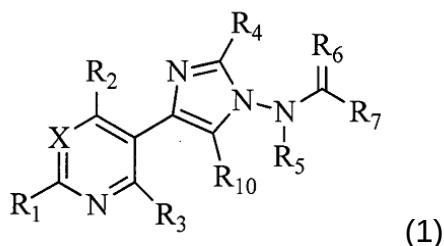
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11345

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/15-001258

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que '(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)'

 (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente porque la solicitud parental y la solicitud divisional propuesta 15-001258-00000-0000 tienen el mismo objeto, es decir, una composición que comprende una molécula de acuerdo con la formula (1)

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

CUARTO : Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11345

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/15-001258

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta bajo el N° 15-001258-00000-0000 en relación con la solicitud parental N° 13-110649, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) DOW AGROSCIENCES LLC., advirtiéndole(s) que contra ella 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 13 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández