

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

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. 56911 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la solicitud de división propuesta en relación con la solicitud No. 11-078826, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que carecía de objeto un nuevo estudio de patentabilidad comoquiera que contenía la misma materia de la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de 2013 con el No. 13-216091-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La solicitante manifiesta que no está de acuerdo con la decisión tomada por esta Oficina y considera que la misma carece de sustento jurídico válido y vulnera el derecho al debido proceso. Indica que a partir del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se puede concluir que existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite, así: 1. Que se presente durante el trámite de la solicitud. 2. Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial. 3. Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente. 4. Que se pague la tasa correspondiente. A continuación procede a explicar cada uno de esos ítems. Indica que: *“El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 13-216091-00000-0000 del 11 de septiembre de 2013 en respuesta a la acción oficial No. 06915 emitida en la solicitud parental No. 11-078826. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta (...) la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable (...) es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada por falta de unidad de invención o de forma voluntaria (...) en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

formar la correspondiente solicitud divisional (...) el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-0088899, acreditando el pago de una suma total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte., a favor de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013..."

Ahora bien, la solicitante argumenta que en la solicitud inicial 11-078826, y en respuesta al Oficio No. 6915, se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que limitaba la solicitud inicial. Dichas limitaciones incluían principalmente el restringir el grupo de ácidos orgánicos o sales de la reivindicación 1. Llama la atención en cuanto a que el capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional está referido a una composición que incluía el compuesto de fórmula (I) y a un ácido carboxílico o su sal, mientras que la solicitud original está dirigida a ácidos orgánicos en general por lo que, según la solicitante, lo hecho en la solicitud divisional es una real división de materia. Explica, además, que las reivindicaciones referidas en la solicitud divisional 13-216091 son diferentes, no sólo a las reivindicaciones originalmente presentadas en la solicitud 11-078826 sino a las presentadas en respuesta al Oficio 06915 el 30 de agosto de 2013.

En cuanto a la violación al debido proceso señala que "al haber esta corporación rechazado de plano mi solicitud radicada el pasado 11 de septiembre de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se evidenció en puntos anteriores, se ha producido una vulneración del derecho al debido proceso de mi representada, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud..."

Finalmente indica que se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio el cual está compuesto por diecisiete reivindicaciones y donde se han limitado las posibles sustituciones de los componentes R2 y R3 y se ha limitado la cantidad de los ácidos o sus sales presentes en la composición.

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

En cuanto a la división de una solicitud se aclara que en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 se señala que *"El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial (...)"* para este caso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

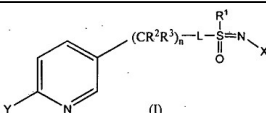
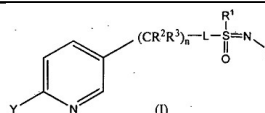
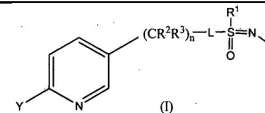
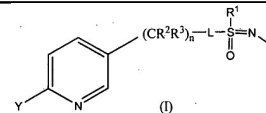
RESOLUCIÓN No:13020
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

se encuentra que la solicitante en ningún momento dividió la solicitud, lo que se hizo fue presentar la solicitud inicial dos veces, el capítulo reivindicatorio es igual al del radicado 11-078826-00000-0000, de tal manera que a pesar de la insistencia de la recurrente en afirmar que ha cumplido con todos los requisitos para que sus solicitud divisional sea aceptada, le falta cumplir el principal de todos que es “dividir la solicitud”.

Ahora bien, la materia reclamada en la división de la solicitud ya ha sido estudiada y decidida por esta Entidad en su totalidad. El capítulo reivindicatorio que se reclama en la solicitud divisional corresponde al capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado 11-078826-00000-0000 del 23 de junio de 2011, el cual ya había sido objeto de estudio tal como se observa en Oficio 6915 notificado por fijación en lista el 23 de abril de 2013. Adicionalmente, en el trámite del expediente 11-078826, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado 11-078826-00006-0000, el cual fue objeto de examen y denegada la patente por este Despacho mediante resolución No. 56932 de fecha 27 de septiembre de 2013, lo que implica que la materia ahora reclamada ya está decidida por esta Oficina.

Ahora bien, en cuanto las modificaciones realizadas tanto a la solicitud inicial 11-078826 y a la nueva modificación presentada para la presente solicitud, esta Oficina reitera que en todos los casos se reclama la misma materia y con el fin de aclarar y resumir todos los capítulos reivindicatorios llegados se presenta la siguiente tabla:

Solicitud parental		Solicitud divisional	
Rad 11-078826-00000-0000	Rad 11-078826-00006-0000	Rad 13-216091-00000-0000	Rad 13-216091-00003-0000
			
Una composición, que comprende: un compuesto que tiene la siguiente fórmula (I), en donde X representa NO2, CN o COOR4; L representa un enlace simple o R1, S y L tomados conjuntamente	Una composición, que comprende: un compuesto que tiene la siguiente fórmula (I), en donde X representa NO2, CN o COOR4; L representa un enlace simple o R1, S y L tomados conjuntamente	Una composición, que comprende: un compuesto que tiene la siguiente fórmula (I), en donde X representa NO2, CN o COOR4; L representa un enlace simple o R1, S y L	Una composición, que comprende: un compuesto que tiene la siguiente fórmula (I), en donde X representa NO2, CN o COOR4; L representa un enlace simple o R1, S y L

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; R1 representa (C1-C4) alquilo; R2 y R3 son distintos uno del otro e individualmente representan hidrógeno, metilo, etilo, fluoro, cloro o bromo; n es 1 cuando L representa un enlace simple o es 0 cuando R1, S y L tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; Y representa (C1-C4) haloalquilo, F, Cl, Br, o I; y R4 representa (C1-C3) alquilo; Y un ácido orgánico o su sal.	representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; R1 representa (C1-C4) alquilo; R2 y R3 son distintos uno del otro e individualmente representan hidrógeno, metilo, etilo, fluoro, cloro o bromo; n es 1 cuando L representa un enlace simple o es 0 cuando R1, S y L tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; Y representa (C1-C4) haloalquilo, F, Cl, Br, o I; y R4 representa (C1-C3) alquilo; Y un ácido orgánico o su sal, en donde el ácido orgánico es seleccionado del grupo que consiste de: ácido cítrico, ácido ftálico, ácido málico, ácido tartárico, ácido maléico, ácido malónico, ácido láctico y ácido succínico.	tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; R1 representa (C1-C4) alquilo; R2 y R3 son distintos uno del otro e individualmente representan hidrógeno, metilo, etilo, fluoro, cloro o bromo; n es 1 cuando L representa un enlace simple o es 0 cuando R1, S y L tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; Y representa (C1-C4) haloalquilo, F, Cl, Br, o I; y R4 representa (C1-C3) alquilo; Y un ácido carboxílico o una sal del mismo.	tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; R1 representa (C1-C4) alquilo; <u>R2 representa metilo, etilo, flúor o bromo</u> y R3 <u>representa hidrógeno</u> ; n es 1 cuando L representa un enlace simple o es 0 cuando R1, S y L tomados conjuntamente representan a un anillo de 4, 5 o 6 miembros; Y representa (C1-C4) haloalquilo, F, Cl, Br, o I; y R4 representa (C1-C3) alquilo; Y un ácido orgánico o una sal del mismo en una cantidad efectiva para suministrar resistencia o impedir la conversión estereoquímica de un compuesto de fórmula (I).
--	---	--	--

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

Tal como se puede observar la materia objeto de estudio tanto de la solicitud inicial como de la solicitud divisional es la misma y esta hace referencia a una composición que comprende por un lado los mismos derivados de sulfoximina de fórmula (I), nótese que el patrón de sustitución en todos los casos es el mismo, y por otro lado un ácido orgánico. Vale aclarar a la solicitante que un ácido carboxílico es un ácido orgánico, si bien es cierto que la expresión “ácido orgánico” es mucho más amplia que la expresión “ácido carboxílico” en el momento que se estudió la solicitud inicial por primera vez, estaban ya incluidos los ácidos carboxílicos dentro los ácidos orgánicos, más aún, es completamente claro que los ácidos orgánicos de preferencia en la composición de esta solicitud son justamente ácidos carboxílicos. Se llama la atención de la solicitante en cuanto a que en la reivindicación 7 del radicado 11-078826-00000-0000 de la solicitud inicial, se reclama que esos ácidos orgánicos eran ácidos carboxílicos, por lo que queda completamente claro que la materia reclamada en la divisional ya había sido objeto de estudio y no representa una división real, siendo completamente estrictos lo que se presentó en la solicitud divisional fue una limitación o una selección, pero de ninguna manera, una división de materia que comprenda un objeto diferente de estudio.

En este mismo sentido, es incluso más evidente que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado 11-078826-00006-0000 es igual a la materia de la solicitud divisional, teniendo en cuenta que los ácidos orgánicos definidos en esa modificación son justamente ácidos carboxílicos. Asimismo, se aclara que la nueva modificación allegada en la presente solicitud divisional, bajo el radicado 13-216091-00003-0000, sigue haciendo referencia a la misma materia ya estudiada y decidida, como se explicó anteriormente, las modificaciones a los radicales R1 y R2 representan igualmente una limitación. Ahora bien, la explicación en cuanto a que “el ácido orgánico está en una cantidad efectiva para suministrar resistencia o impedir la conversión estereoquímica de un compuesto de fórmula (I)” no hace diferente el segundo componente de la composición, se trata del mismo ácido orgánico.

Así las cosas, en lo que tiene que ver con la motivación de esta Oficina para rechazar la divisional 13-216091 se encuentra que está totalmente ajustada a derecho toda vez que en ningún momento se presentó una verdadera división de la solicitud y la materia reclamada fue estudiada y decidida en su totalidad por esta Entidad, de tal manera que la solicitud en estudio carece de objeto para un nuevo estudio de patentabilidad, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216091

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56911 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se rechazó una solicitud de división de una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez