

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89767

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258499

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. 50222 del 18 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de septiembre de 2015, con el No. 14-258499-00005-0000, 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 a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta junto al escrito del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 1 reivindicación, en donde se ha eliminado la opción de que Z4 pueda ser alqueniiloxi o alquiloiloxi, argumentando que de tal manera se especifica aún más el alcance de la materia que se desea proteger.

La recurrente indica frente a las modificaciones del capítulo reivindicatorio allegado con el recurso que “(...) en la presente invención R1 se define con la condición de que el sustituyente siempre esté el sustituyente Z4, R1 está al menos una vez sustituido con Z4, R2 del documento D1 es un fenil opcionalmente sustituido solo como opción, no siempre sustituido. En la presente invención Z4 es una característica esencial (...) D1 no enseña que el anillo fenilo tenga que estar sustituido con más de un sustituyente. En el documento D1 los sustituyentes que pueden sustituir al fenilo son diferentes de los grupos enumerados en Z4. El patrón de sustitución de R2 difiere del patrón de sustitución de R1 de la presente solicitud. La presente solicitud reivindica ciertos grupos como posibles sustituyentes para Z4 los cuales no están expressis verbis descritos en el documento D1. Una descripción general no debería destruir la novedad de compuestos específicos (...) Por lo tanto, podemos afirmar que los compuestos de fórmula (XVIIa), tal como se definen en la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de la invención de nuestro penderante no está comprendida ni se deriva de manera evidente del documento D1 (...)”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

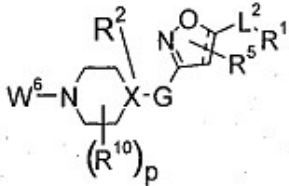
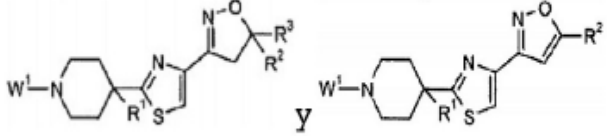
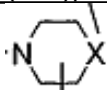
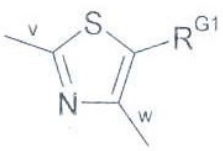
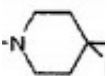
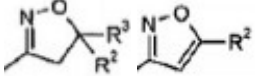
RESOLUCIÓN No:89767

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258499

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con los argumentos de la solicitante donde indica que, con las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio la solicitud es novedosa, este Despacho encuentra lo siguiente:

Capítulo reivindicatorio solicitud radicado No. 14-258499-00005-0000	Documento D1 CO-12-104330
Compuesto de fórmula XVIIa  (XVIIa)	Compuestos de formulas Xa y Xb respectivamente  ág. 31, esquema 5, procedimiento E y pág. 32, esquema 6, procedimiento F; reivindicación 1)
W6 se define como acetilo, alcoxycarbonilo C1-C4, bencilo o benciloxycarbonilo.	W1 se define como acetilo, alcoxi C1-C4-carbonilo, bencilo o benciloxycarbonilo. (Pág. 31 y 32)
R2 es hidrógeno o flúor.	R1 es preferiblemente hidrógeno o flúor. (Pág.7)
(R10)p =0	No hay sustitución. (Pág. 31 y 32)
 X es Carbono	 Carbono (Pág. 31 y 32)
G es  donde el enlace que se identifica como V está directamente unido a X y G1 es hidrógeno	 donde v está unido al carbono del  anillo piperazinilo Hidrógeno. (Pág. 31 y 32).
R5 es hidrógeno	 hidrógeno (Pág. 31 y 32).
L2 es un enlace directo.	Enlace directo.
R1 es: ciclopentenilo, ciclohexenilo, ciclopentilo, ciclohexilo o cicloheptilo sustuido, cada uno de los cuales puede contener metilo, etilo, metoxi, etoxi, trifluormetoxi, metil,	R2 es cicloalquenilo C5-C8 (ciclopentilo, ciclohexilo), puede contener hasta dos sustituyentes seleccionándose de alquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89767

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258499

Capítulo reivindicatorio solicitud radicado No. 14-258499-00005-0000	Documento D1 CO-12-104330
tio, etiltio o trifluorometiltio. Fenilo que puede contener 1,2 o 3 sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes está seleccionado independiente al menos una vez entre Z4 y opcionalmente entre la siguiente lista: flúor, cloro, bromo , yodo, ciano, nitro, metilo, etilo, propilo, butilo, trifluorometilo, difluorometilo, ticlorometilo, SH, C(=OH) entre otros. Naftaleno, tetrahidronaftalenilo, indenilo opcionalmente sustituido por ciano, nitro, halógeno, haloalquilo C1-C6, alquenilo, C2-C6, alquinilo C2-C6 entre otros.	alquiltio C1-C4, haloalquiltio C1-C4 (Pág. 3, Pág. 17 a 20) Fenilo que puede contener hasta dos sustituyentes, seleccionándose de la siguiente lista: flúor, cloro, bromo , yodo, ciano, nitro, metilo, etilo, propilo, butilo, trifluorometilo, difluorometilo, ticlorometilo, SH, C(=OH) entre otros (Página 3, 11-12). Naftaleno, tetrahidronaftalenilo, indenilo opcionalmente sustituido por ciano, nitro, halógeno, haloalquilo C1-C6, alquenilo, C2-C6, alquinilo C2-C6 entre otros (Pág. 4).

Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, el compuesto de fórmula XVIIa aquí reclamado en el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, se encuentra claramente divulgado en D1 y carece de novedad. El eliminar los grupos alqueniloxi y alquiniloxi, como sustituyentes en Z4, no cambia en nada la afectación de patentabilidad realizada durante el trámite, tal y como se demostró categóricamente en la anterior tabla comparativa; adicionalmente, dentro del alcance de D1 también se indica que el fenilo de R2 (R1 en la actual solicitud) se encuentra sustituido hasta dos veces por el mismo tipo de radicales que se reclaman en la actual solicitud.

En lo relacionado con el argumento de la recurrente, donde indica que la descripción general de D1 no debería destruir la novedad de compuestos específicos de la actual solicitud, se aclara que para el presente caso esta afirmación no aplica, porque el objeto de la solicitud no corresponde a ningún compuesto específico sino, por el contrario, es una Markush de tipo general que se encuentra comprendida dentro de la Markush divulgada en D1, y por lo tanto, todo el conjunto de compuestos reclamados en la Markush de la presente solicitud no es nueva.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89767

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258499

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 50222 del 18 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH., 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)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDE.COM

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