

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9700

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258507

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. 79365 del 30 de septiembre 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 13 de noviembre de 2015, con el No. 14-258507-00005-0000, 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:

La recurrente manifiesta su desacuerdo con el análisis planteado por esta Oficina frente a D1 y señala que: *“El Examinador argumenta la falta de novedad de la Reivindicación 1 y hace la siguiente valoración que se puede ver en la tabla de características que presenta el acto administrativo de denegación de la presente solicitud: La característica: 'R1 es fenilo sustituido al menos una vez con un sustituyente Z4, en donde Z4 es alqueniloxi (sic) C2-C4, alquiniloxi C2-C4'. Estaría anticipada por la característica del documento D1. 'R5 es ZZQ, donde Q es fenilo, heteroarilo 5-6 miembros sustituido con R7 en C o R12 en N. (Para elaborar el compuesto 140: fenilo sustituido con alcoxi)'. El solicitante desea resaltar que este razonamiento no es preciso, en el documento D1 se menciona alcoxi pero no alqueniloxi, alquiniloxi (...) Además el Examinador cita el compuesto 140 que es 4,5 dihidro-5-(2 metoxifenil)-5-metil-3-isoxazolil. El fenil es sustituido por un metoxi no por un alqueniloxi C2-C4 o por un alquiniloxi C2-C4. Por tanto nuestro ponderante quiere recalcar que la argumentación del Examinador no es adecuada, ni justa (...)”*.

La recurrente también indica que *“(...) La diferencia con la presente invención y el documento D1 es la sustitución en el anillo fenil. En la presente R1 el cual es por ejemplo fenilo, esta al menos una vez sustituido con Z4. Estos sustituyentes no están presentes en el documento D1. Eso tiene el efecto de que los compuestos resultantes (los cuales se reivindicaron en la solicitud padre) de los intermediarios de la presente invención muestran una actividad fungicida mejor que los del documento D1. Por lo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9700

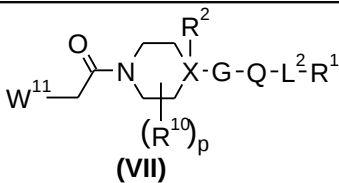
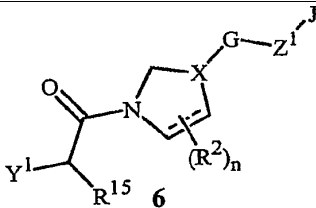
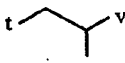
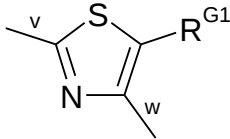
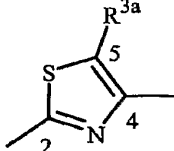
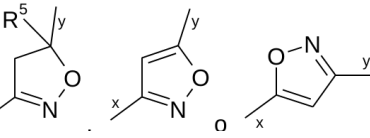
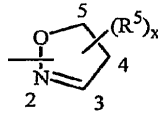
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258507

tanto, los compuestos de fórmula (VII) descritos en la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante no están comprendidos en el documento D1 del estado de la técnica mencionado por el Examinador Técnico en su concepto, por lo cual cumple con el requisito de NOVEDAD”.

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 argumento de la recurrente según el cual la Oficina realizó un análisis indebido de la novedad porque D1 no menciona las sustituciones alqueniloxi o alquiniloxi C2-C4, se aclara que efectivamente le asiste la razón por cuanto los sustituyentes que se encuentran sobre el grupo R1 (fenilo), divulgados en D1, corresponden a hidroxilo y alcoxi los cuales sí se encuentran dentro del alcance de la presente solicitud de invención, tal como se demuestra en la siguiente tabla comparativa:

Capítulo reivindicatorio solicitud, radicado No. 14-258507  (VII)	Documento D1 WO2008013622  6
W¹¹ es es un grupo saliente (cloro, bromo, yodo, alquilsulfonatos o arilsulfonatos; pág. 54)	Y¹ es Cloro, Bromo, Yodo. R15 es hidrógeno(pág. 63)
X es carbono	 X es X1 (pag.270, reiv. 1)
R2 es es hidrógeno o flúor	H
 G es G¹ , y R^{G1} es hidrógeno	 G es G1 (pág,20) donde R3a es hidrógeno (pag.23)
 Q es R5 es hidrógeno.	Z1 es un enlace directo.  J es J29

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9700

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258507

Capítulo reivindicatorio solicitud, radicado No. 14-258507	Documento D1 WO2008013622
L2 es un enlace directo. R ¹ fenilo que puede contener 1, 2 o 3 sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes están seleccionados independientemente al menos una Q es una vez entre Z ⁴ Donde Z ⁴ es flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, nitro, hidroxilo , amino, metilo, etilo, <i>n</i> -propilo, 1-metiletilo, <i>n</i> -butilo, 1,1-dimetiletilo, 1,2-dimetiletilo, etenilo, etinilo, trifluorometilo, difluorometilo, triclorometilo, diclorometilo, ciclopropilo, metoxi , etoxi , n-propoxi , 1-metiletoxi , 1,1-dimetiletoxi, etilcarbonilo, , etoxicarbonilo, <i>n</i> -propoxicarbonilo, 1-metiletoxicarbonilo, 1,1-dimetiletoxicarbonilo, metiltio, etiltio, metilsulfonilo,	R5 es -Z ² Q, donde Z2 es un enlace directo. (pág.284) Q es un grupo fenilo que puede encontrarse opcionalmente sustituido de 1 a 5 veces con sustituyentes seleccionados de R7. Donde R7 es: halógeno (Cloro, bromo , yodo), ciano, nitro, amino, hidroxilo , alquiloC1-C6 (metilo,etilo, <i>n</i> -propilo), alcoxi C1-C4 (metoxi, etoxi,) ,alquenilo C2-C6 (etenilo) ,alquinilo C2-C6 (etinilo) ,haloalquilo C1-C6 (trifluorometilo,) ,cicloalquiloC3-C6 (ciclopropilo), alquilcarbonilo C2-C4,alcoxicarbonilo , C2-C,alquiltio C1-C4 (metiltio,etiltio), alquilsulfonilo C1-C4. (pág. 8 y 283).

Adicionalmente, y contrario a lo afirmado por la recurrente, el compuesto de fórmula VII aquí reclamado se encuentra claramente divulgado en D1, por tanto carece de novedad. No es cierto que exista alguna diferencia entre el compuesto (VII) reclamado en la actual solicitud y el divulgado en el documento D1 (compuesto de fórmula 6), porque en esta anterioridad claramente se indica que el grupo fenilo puede encontrarse sustituido de 1 a 5 veces por el grupo R7, el cual a su vez se encuentra definido con el mismo tipo de radicales que se describen en la presente solicitud, tal como se demuestra en la anterior tabla comparativa. Partiendo del análisis anterior no se puede definir ningún efecto causado (una actividad fungicida mejor que los del documento D1) como lo indica la recurrente, ya que una vez se establece la falta de novedad no existe ninguna materia nueva a la cual evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica¹.

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

¹ Interpretación prejudicial PROCESO 203-IP-2013 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina 03 de diciembre de 2013.

Sección 3.EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA, Pág. 9.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9700

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-258507

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79365 del 30 de septiembre 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 29 Feb 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

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