

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78047

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-243534

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

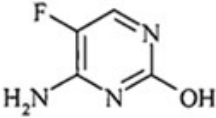
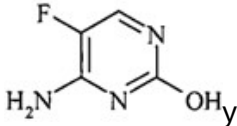
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 14-243534-00000-0000 del 4 de noviembre de 2014, la(s) sociedad(es) Dow AgroSciences LLC, presentó (presentaron) división de la solicitud parental N° 13-142408.

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° 14-243534-00000-0000 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional, se encuentra comprendida en la solicitud parental radicada bajo el N° 13-142408-00000-0000 del 14 de junio de 2013, la cual fue estudiada en el Oficio N°7678 del 01 de julio de 2014. Este hecho queda evidenciado en la siguiente tabla comparativa:

CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL 14-243534-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No 13-142408-00000-0000
Reiv. 1. Una mezcla fungicida sinérgica que contenga una cantidad fungicida efectiva de a) un compuesto de la Fórmula I y (b) al menos un fungicida seleccionado a partir del grupo formado por trifloxistrobina, pentiopirad, bixafen, fluopiram, boscalid, mancozeb y pirimetanil , en donde el compuesto de formula I tiene la siguiente  estructura :	Reiv. 1. Una mezcla fungicida sinérgica que contenga una cantidad fungicida efectiva de a)  un compuesto de la Fórmula I (b) al menos un fungicida seleccionado a partir del grupo formado por miclobutanil, fenbuconazol, trifloxistrobina, pentiopirad, bixafen, fluopiram, boscalid, mancozeb y pirimetanil.
Reiv. 2. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto de la trifloxistrobina oscila entre alrededor de 1 :5 y hasta alrededor de 5 1 .	Reiv. 4. La mezcla de la Rei vindicaciónI en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto de la trifloxistrobina oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.
Reiv. 3. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del pentiopirad oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.	Reiv. 5. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del pentiopirad oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78047

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-243534

Reiv. 4. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del bixafen oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1 .	Reiv. 6. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del bixafen oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.
Reiv. 5. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del fluopiram oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.	Reiv. 7. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del fluopiram oscila entre alrededor de 1:5 y hasta alrededor de 5:1.
Reiv. 6. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del boscalid oscila entre alrededor de 1:20 y hasta alrededor de 1:1.	Reiv. 8. la mezcla de la reivindicación 1 en la que la proporción de peso del compuesto i respecto del boscalid oscila entre alrededor de 1:20 y hasta alrededor de 1:1.
Reiv. 7. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción del peso del Compuesto I respecto del mancozeb oscila entre alrededor de 1:200 y hasta alrededor de 1:1 .	Reiv. 9. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción del peso del Compuesto I respecto del mancozeb oscila entre alrededor de 1:200 y hasta alrededor de 1:1.
Reiv. 8. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del pirimetanil oscila entre alrededor de 1:20 y hasta alrededor de 1:1 .	Reiv. 10. La mezcla de la Reivindicación 1 en la que la proporción de peso del Compuesto I respecto del pirimetanil oscila entre alrededor de 1:20 y hasta alrededor de 1:1.
Reiv. 9. Una composición fungicida que contenga una cantidad efectiva del fungicida de la mezcla fungicida de la Reivindicación 1 y un agente portador o adyuvante agrícolamente aceptable.	Reiv. 11. Una composición fungicida que contenga una cantidad efectiva del fungicida de la mezcla fungicida de la Reivindicación 1 y un agente portador o adyuvante agrícolamente aceptable.

En el requerimiento del oficio 7678, se determinó que el capítulo reivindicatorio de la solicitud radicado bajo N° 13-142408-00000-0000 no contaba con un solo concepto común inventivo. Sin embargo, la presente solicitud divisional sigue careciendo de unidad de invención, por lo que el solicitante hizo caso omiso de las observaciones de carácter técnico trasladadas en el citado oficio.

Por demás, la materia reclamada en la presente solicitud divisional sigue encontrándose afectada por el mismo estado de la técnica en cuanto a su nivel inventivo:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009203647	“5-fluoro pyrimidine derivatives”	08/noviembre/2011*
D2	US2010029482	“Use of 5-fluorocytosine as a fungicide”	04/febrero/2010
D3	WO2010047866	“Use of 5-fluorocytosine as a fungicide”	29/abril/2010

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

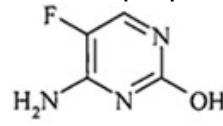
RESOLUCIÓN No:78047

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-243534

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

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 en el que la solicitud parenteral y la solicitud propuesta 14-243534-00000-0000 tienen el mismo objeto, es decir, proporciona mezclas



fungicidas sinérgicas compuestas con un compuesto de fórmula I y compuestos activos; para resolver el problema de desarrollar composiciones sinérgicas capaces de prevenir y/o curar enfermedades de hongos de la clase *Ascomycetes*.

De otro lado, esta Oficina requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, por cuanto se determinaron 6 grupos inventivos, lo cual no se hizo evidente en la presente solicitud divisional.

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, 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 no admitir la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78047

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-243534

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta bajo el N°14-243534-00000-0000, en relación con la solicitud parental N° 13-142408, 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 a interponerse ante el Superintendente de Industria y Comercio 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 18 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández