

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32882

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-206193

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. 82210 del 20 de octubre de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la división de la solicitud propuesta No. 15-206193, titulada “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”, con fundamento en los artículos 14, 16 y 30 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, por encontrarse referida a un uso y porque faltaba a la claridad y concisión requeridas.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2015 con el No. 15-206193-00003-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones, argumentado que se han limitado a compuestos específicos subsanando así los defectos de claridad y concisión, así como también la falta de novedad y altura inventiva, además de no encontrarse referido a usos.

Respecto a las objeciones realizadas por esta Oficina, en cuanto a la novedad de la materia estudiada en la presente solicitud de patente de invención, la recurrente considera que “(...) *las Reivindicaciones modificadas son novedosas en virtud del patrón de sustitución “R5” en los compuestos de fórmula (I), el cual se limitó al grupo G5. Considerando que este patrón de sustitución no se describe en este tipo de compuestos en ninguno de los documentos del arte previo citado D1 ni D2, la nueva Reivindicación 1, así como sus dependientes, cumplen con el requisito de novedad*”.

En lo relacionado con el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, la recurrente indica que adjunta “(...) *los resultados de ensayos comparativos desarrollados por el solicitante que demuestran la superioridad en la actividad de los compuestos reivindicados, versus la de los compuestos del arte previo más cercanos a la invención (...) el documento D1 (WO 2008101682 A2) se considera el documento del estado del arte más cercano a la invención (...) para fines de comparación, se seleccionaron los compuestos de D1 que presentan la mayor similitud estructural con los compuestos reivindicados en la presente invención (...) a partir de los datos adjuntos, los compuestos de formula (I) de conformidad con la presente invención presentan mayor actividad fungicida en comparación con los correspondientes*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32882

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-206193

compuestos abarcados por D1 (...) los que en muchos casos no presentaron acción alguna a diferentes concentraciones (0%), o si bien mostraron actividad, el efecto de los compuestos de la invención fue muy superior aún a bajas concentraciones (6 ppm)”.

En vista de lo anterior, concluye: “(...) los compuestos que se reclaman en la presente solicitud de patente, tal y como se modifica, tienen un efecto mejorado e inesperado en vista del arte previo citado. Adicionalmente, dado que el arte previo citado no enseña ni sugiere el patrón de sustitución R5 definido en las nuevas Reivindicaciones (sic), los documentos citados no llevarían de manera evidente al versado en la materia a modificar los sustituyentes de formula I de manera que se llegue al objeto reivindicado por el solicitante. Por tanto, debe reconocerse el nivel inventivo de los compuestos reclamados en el nuevo juego de Reivindicaciones”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 15-206193-00003-000, 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 cuanto se relaciona con los usos y la falta de claridad y concisión mencionada por esta Oficina en la Resolución No. 82210, se observa que con las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, dichas objeciones son superadas.

En lo relacionado con la novedad de la materia reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio allegado con el recurso, esta Oficina encuentra que las reivindicaciones 1 a 7 delimitan el alcance de los compuestos reclamados en virtud del patrón de sustitución “R5” que se restringe al grupo G5. Así las cosas, los documentos D1 (WO 2008101682 A2) y D2 (WO 2009088103 A1) no pueden ser considerados como válidos para afectar la novedad de la materia reivindicada, definida en el pliego reivindicatorio con radicado No. 15-206193-00000-0000.

Con respecto al nivel inventivo de la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención, esta Oficina encuentra que los resultados de los ensayos comparativos presentados por la recurrente (Tabla de las páginas 6, 7 y 8 del radicado No. 15-206193-00003-000) permiten apreciar claramente que los compuestos reivindicados presentan mayor actividad fungicida en comparación con los correspondientes compuestos abarcados por D1, de manera que es posible reconocer nivel inventivo a los mismos.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que hay novedad y nivel inventivo para las reivindicaciones 1 a 7 del nuevo pliego reivindicatorio, radicado No 15-206193-00000-0000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32882

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-206193

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 7 incluidas en el escrito radicado bajo el No 15-206193-00003-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN COMPUESTOS PIRIDILAMIDINICOS”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82210 del 20 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN COMPUESTOS
PIRIDILAMIDINICOS”**

Clasificación IPC: A01N 43/34, A01P 3/00

Reivindicación(es): 1 a 7 incluidas en el radicado No. 15-206193-00003-0000

Titular(es): SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Domicilio(s): Basilea, Suiza

Inventor(es): Ulrich Johannes Haas, Dietrich Hermann, Gabriel Didier Ghislain Scalliet, Kurt Nebel, Thomas James Hoffman, Renaud Beaudegnies, Werner Zambach, Oliver Jacob, Long Lu, Qiang Lu y Jianzhong Yang.

Prioridad(es) N° PCT/CN2011/084016 **Fecha:** 14 de diciembre de 2011 **País:** CN

Solicitud internacional N°: PCT/CN2012/073665 **Fecha:** 09 de abril de 2012

Vigente desde: 09 de abril de 2012 **Hasta:** 09 de abril de 2032

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32882

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-206193

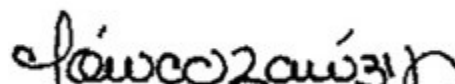
ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 May 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MONICA ANDREA RAMÍREZ HINESTROZA

Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Lina Marcela Sanchez Mejia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Yolanda Arias Fajardo
Aprobó: José Luis Londoño Fernández