

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78553

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 43841 del 23 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación denominada “COMPUESTOS DE AZOLINA”, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 3318 notificado el 22 de marzo de 2018, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de reposición el día 9 de agosto de 2018 radicado bajo el número NC2018/0008385, la cual fue confirmada mediante Resolución N° 13469 del 10 de mayo de 2019.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 6756 del 24 de febrero de 2020, se resuelve la solicitud de revocatoria directa interpuesta por el apoderado de la sociedad solicitante, doctor Andrés Rincón Uscátegui. Allí se dispuso revocar la Resolución N° 13469 del 10 de mayo de 2019 y se ordenó resolver el recurso de reposición radicado el día 09 de Agosto de 2018 bajo el número NC2018/0008385, atendiendo todas las cuestiones allí planteadas, conforme lo establece el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Que el recurso interpuesto el 09 de agosto de 2018 con el número NC2018/0008385, se fundamentó, en síntesis, con los siguientes argumentos:

4.1. Justificación de la no respuesta a la notificación oficial.

La sociedad recurrente manifiesta que “El 29 de agosto de 2016, BASF SE presentó ante la SIC una solicitud de patente de invención correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP2015/053899 denominada ‘COMPUESTOS DE AZOLINA’ la cual está siendo tramitada en la entidad dentro del expediente administrativo NC2016/0001331”.

Poco después, señala, “el 29 de septiembre de 2016, BASF SE presentó ante la SIC otra solicitud de patente de invención, ahora correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP2015/055456 denominada ‘COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL E IMIDAZOL SUSTITUIDOS, COMO FUNGICIDAS’, la cual está siendo tramitada en la entidad dentro del expediente administrativo NC2016/0002508”.



Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Anota que respecto al expediente administrativo NC2016/0001331, “el 22 de marzo de 2018 la SIC emitió el examen de Fondo 3318 en relación con el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el cual tenía como fecha de vencimiento el 22 de junio de 2018. Dicho examen de Fondo incluía objeciones relacionadas con reivindicaciones relativas a un uso, claridad de los sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego reivindicatorio y falta de nivel inventivo.” Y respecto del expediente NC2016/0002508 el 26 de marzo de 2018 la SIC emitió el examen de Fondo No. 3427 en relación con el artículo 45, el cual tenía como fecha de vencimiento el 26 de junio de 2018”.

Concluye en esta parte del recurso manifestando que “Los dos exámenes de Fondo de los expedientes administrativos NC2016/0001331 y NC2016/0002508 contenían objeciones similares respecto a reivindicaciones relativas a un uso, claridad de los sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego reivindicatorio y falta de nivel inventivo de los compuestos reivindicados”

Agrega que “El 22 de junio de 2018, fecha en la que vencía el término para dar respuesta al examen de Fondo, el pago en línea por concepto de solicitud de prórroga debió realizarse sobre el expediente administrativo NC2016/0001331, toda vez que, por instrucciones generales del cliente, este siempre es solicitado en ausencia de comentarios específicos con respecto a las objeciones al momento de la fecha del vencimiento del término legal. Sin embargo, es de resaltar que debido a un error interno hubo un cruce de referencias entre los dos expedientes, razón por la cual, de acuerdo con nuestro sistema, ambos expedientes (NC2016/0001331 y NC2016/0002508) tenían la misma fecha de vencimiento del 26 de junio de 2018. De esta manera, no se solicitó la prórroga en el expediente administrativo NC2016/0001331, puesto que se consideró que aún quedaban 2 días hábiles para dar respuesta”

Argumenta la sociedad recurrente que “Si bien no se atendieron oportunamente las objeciones señaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los antecedentes, considerando que el trámite administrativo no se termina hasta tanto no se resuelvan los recursos de vía gubernativa y que se hace evidente que el Solicitante tiene interés por continuar el trámite, ejerciendo el derecho que le otorga el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del trámite”, se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas en el examen de Fondo 3318”.

Señala que “La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondió a un error involuntario en el momento de solicitar la prórroga de términos o plazo adicional, puesto que se entendió que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al igual que en el expediente administrativo NC2016/0002508. De tal manera que la negación de la solicitud de patente en mención no fue producto de un actuar o conducta negligente por parte de mis representados, sino fue debido a una confusión entre los dos expedientes anteriormente mencionados dada la similitud en las objeciones presentadas en los exámenes de fondo de ambos expedientes”.

4.2. Modificación del capítulo reivindicatorio con el recurso.

Posterior a ello, la sociedad recurrente anota que “con el ánimo de limitar de manera clara la materia reivindicada y atendiendo a las objeciones presentadas en la acción oficial 3318, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio modificado que consta de 19 reivindicaciones, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado.”

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

En consecuencia solicita la revocatoria de la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de septiembre de 2018 con el número NC2018/0008385, la sociedad recurrente presentó un memorial de alcance al recurso de reposición y en este se presenta *“información complementaria que soporta y demuestra el efecto técnico sorprendente de la presente invención referida a los compuestos de azolina reivindicados”*.

SEXTO: Que dentro del contexto antes descrito, resulta procedente resolver el recurso de reposición interpuesto, atendiendo lo establecido por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone:

“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige que la decisión del recurso haga referencia a todas las peticiones en que está fundamentado, es decir, implica un trabajo serio de la autoridad administrativa, de examen, de reflexión y de argumentación, ya que la decisión debe ser motivada.

6.1. Justificación de la no respuesta a la notificación oficial.

6.1.1. Sobre la normativa andina aplicable a las patentes de invención.

Es oportuno mencionar que el trámite para el otorgamiento de una patente de invención se encuentra establecido en el Título II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas complementarias.

En esta instancia del trámite administrativo, resulta aplicable el artículo 45 de dicha Decisión 486, el cual establece:

“Artículo 45- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiere a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante Oficio N° 3318

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

del 22 de marzo de 2018 con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante contaba con un término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, para presentar la respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

6.1.2. Acerca de la oportunidad para dar respuesta al requerimiento de fondo.

Del artículo 45 citado, procede establecer entonces si el solicitante dentro del plazo oportuno atendió las observaciones contenidas en el Oficio N° 3318 del 22 de marzo de 2018.

Señala el artículo 45 de la Decisión 486 que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales (...)*” (Resaltado fuera de texto).

Habiéndose notificado el requerimiento el día 22 de marzo de 2018, el plazo de sesenta días iniciales con los cuales contaba la sociedad solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 22 de junio de 2018, de tal suerte que, no habiéndose presentado respuesta dentro del mencionado plazo, la consecuencia a darse es la que efectivamente fue considerada por la administración en la Resolución N° 43841 del 23 de junio de 2018, atendiendo lo dispuesto por el Art. 45 de la Decisión 486 de 2000.

Claramente la normativa aplicable señala cual es la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta condición, al establecer *Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente*” (Resaltado fuera de texto)

Ahora bien, argumenta el apoderado que *“Si bien no se atendieron oportunamente las objeciones señaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los antecedentes, considerando que el trámite administrativo no se termina hasta tanto no se resuelvan los recursos de vía gubernativa y que se hace evidente que el Solicitante tiene interés por continuar el trámite, ejerciendo el derecho que le otorga el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del trámite”, se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas en el examen de Fondo 3318.*

(...) La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondió a un error involuntario en el momento de solicitar la prórroga de términos o plazo adicional, puesto que se entendió que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al igual que en el expediente administrativo NC2016/0002508. De tal manera que la negación de la solicitud de patente en mención no fue producto de un actuar o conducta negligente por parte de mis representados, sino fue debido a una confusión entre los dos expedientes anteriormente mencionados dada la similitud en las objeciones presentadas en los exámenes de fondo de ambos expedientes”.

Sobre el particular es oportuno precisar al recurrente, que los argumentos expuestos para justificar el incumplimiento de su deber de atender el requerimiento expedido por la administración dentro del término establecido, no son de recibo para dar prosperidad a la revocatoria solicitada, pues de ninguna manera constituyen un eximente de

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

responsabilidad, como lo podrían ser una fuerza mayor o un caso fortuito. Sin duda se trata de circunstancias que corresponden al manejo interno de los trámites de la firma de abogados con su cliente, que de ninguna manera comprometen la responsabilidad de la administración frente al desarrollo normal del trámite.

Ahora bien, respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual “(...)Si bien no se atendieron oportunamente las objeciones señaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los antecedentes, **considerando que el trámite administrativo no se termina hasta tanto no se resuelvan los recursos de vía gubernativa** y que se hace evidente que el solicitante tiene interés por continuar el trámite, ejerciendo el derecho que le otorga el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del trámite”, se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas en el examen de Fondo 3318”.

Al respecto se debe mencionar que, la no solicitud de la prórroga por parte del apoderado, la presentación extemporánea de la respuesta al examen de fondo y la negación de la patente de invención con fundamento en lo dispuesto por la norma andina, por la desatención frente al deber de responder lo requerido dentro de los plazos establecidos, precisamente es la consecuencia legal establecida en la norma por esa desatención, pues el párrafo tercero del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 claramente establece que “Si el solicitante no respondiere a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Aunque el solicitante ha demostrado su interés por continuar el trámite de la solicitud, la Decisión 486 de 2000 contempla de manera expresa las consecuencias en el caso de que se presente un incumplimiento de los deberes de los solicitantes de atender los requerimientos que en desarrollo del trámite expida la administración.

El artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

6.2. Modificación del capítulo reivindicatorio con el escrito del recurso.

6.2.1. De la normativa andina aplicable a las modificaciones al pliego reivindicatorio.

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que “el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “(...) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración”

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que “la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”

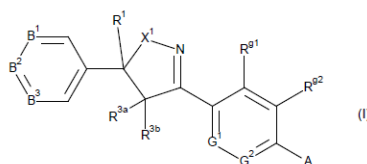
En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, de esa manera, y teniendo en cuenta que se trata de una delimitación de la materia que no implica un nuevo examen de patentabilidad, la Oficina considera lo siguiente:

6.2.2. Alcance de la modificación

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado allegado junto con el escrito del recurso de reposición, bajo el radicado N° NC2018/0008385 del 09 de agosto de 2018, está conformado por un total de diecinueve (19) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas, en donde la reivindicación independiente hace referencia a:

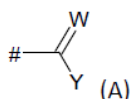
“(…)

1. Compuestos de azolina de la Fórmula I



En donde

X^1 se selecciona del grupo que consiste en O y CH_2 ; A es un grupo de la siguiente fórmula:



En donde

indica el enlace al anillo aromático de la fórmula (I);

W se selecciona de O y S;

Y se selecciona de hidrógeno, $-N(R^5)R^6$ y $-OR^9$;

B^1 , B^2 y B^3 son, cada uno independientemente, CR^2 ;

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

G^1 y G^2 son cada uno independientemente CR^4 ;

R^{g1} y R^{g2} forman juntos un grupo puente seleccionado de $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ y $-CH_2CH_2CH_2-$;

R^1 es CF_3 ;

cada R^2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y C_1 - C_2 -haloalquilo;

R^{3a} , R^{3b} se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en hidrógeno y flúor;

cada R^4 es hidrógeno;

R^5 se selecciona de hidrógeno y C_1 - C_6 -alquilo;

R^6 se selecciona de hidrógeno, C_1 - C_6 -alquilo, C_1 - C_6 -haloalquilo, C_1 - C_4 -alquilo que tiene un radical R^8 , C_2 - C_6 -alquenilo, C_2 - C_6 -haloalquenilo, C_2 - C_6 -alquinilo, C_2 - C_6 -cicloalquilo que puede sustituirse con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de F, y CN; $-N(R^{101a})R^{101b}$,

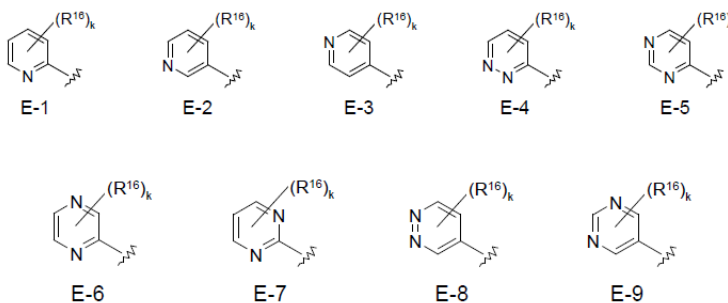
en donde

R^{101a} se selecciona de hidrógeno y C_1 - C_6 -alquilo; y

R^{101b} se selecciona $-C(=O)N(R^{14a})R^{14b}$, en donde

R^{14a} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y C_1 - C_6 -alquilo; y

R^{14b} se selecciona del grupo que consiste en C_1 - C_6 -alquilo y C_1 - C_6 -haloalquilo; y un anillo heterocíclico seleccionado de los anillos de las Fórmulas E-1 a E-9



donde en estos anillos E-1 a E-9 como un significado para R^{101b} la línea en zigzag indica el punto de unión al resto de la molécula; y k es 0;

$-CH=NOR^{9a}$, en donde R^{9a} se selecciona de hidrógeno, C_1 - C_6 -alquilo; y un anillo heteromonocíclico saturado, totalmente insaturado de 4, 5 o 6 miembros, que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, S, NO, SO y SO_2 , como miembros del anillo, en donde el anillo heteromonocíclico se puede sustituir con 1, 2 o 3 sustituyentes R^{11} ;

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

en donde R^5 y R^6 juntos forman un grupo $=S(R^{9b})_2$, en donde R^{9b} es C_1 - C_6 -alquilo; R^9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y C_1 - C_6 -alquilo; y los N-óxidos, estereoisómeros y las sales de estos aceptables en la agricultura o veterinaria.

cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en C_1 - C_4 -alquilo y C_1 - C_4 -haloalquilo; o dos R^{11} presentes en el mismo átomo de carbono de un anillo heterocíclico saturado pueden formar juntos $=O$;

cada R^8 se selecciona independientemente de CN, C_3 - C_8 -cicloalquilo que no está sustituido o tiene un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en CN y C_1 - C_2 -haloalquilo; C_3 - C_8 -halocicloalquilo, C_1 - C_6 -alquiltio, C_1 - C_6 -alquilsulfonilo, $C(=O)N(R^{102a})R^{102b}$, y un anillo heteromonocíclico saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado de 4, 5 o 6 miembros que contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, S, NO, SO y SO_2 , como miembros del anillo, en donde el anillo heteromonocíclico se puede sustituir con 1, 2 o 3 sustituyentes R^{16} ; en donde R^{102a} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno; R^{102b} se selecciona del grupo que consiste en C_1 - C_6 -alquilo, C_2 - C_4 -alquenilo, C_2 - C_4 -alquinilo, C_1 - C_6 -haloalquilo, C_3 - C_6 -cicloalquilo, C_3 - C_6 -cicloalquilmetilo; y cada R^{16} como un sustituyente en los anillos heterocíclicos (como un significado de R^8) se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, C_1 - C_4 -alquilo y C_1 - C_4 -haloalquilo; o dos R^{16} presentes en el mismo átomo de carbono de un anillo heterocíclico saturado pueden formar juntos $=O$; o R^5 y R^6 , junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico saturado de 5 o 6 miembros, en donde el anillo también puede contener 1 o 2 heteroátomos o grupos que contienen heteroátomos seleccionados de NH y C=O, como miembros del anillo, en donde el anillo heterocíclico se puede sustituir con 1 sustituyente seleccionado independientemente del grupo que consiste en C_1 - C_6 -alquilo y C_1 - C_6 -haloalquilo”.

En relación con el alcance de la modificación, esta Superintendencia encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio excluye posibles sustituyentes para varios de los radicales de la estructura tipo Markust, como por ejemplo la exclusión del radical C_1 - C_2 -haloalquilo en el sustituyente R^2 , los radicales $-CO_2R^{3d}$, hidroxilo, C_1 - C_3 -alquilo, C_1 - C_3 -haloalquilo, C_2 - C_3 -alquenilo, C_2 - C_3 -alquinilo, C_1 - C_3 -alcoxi, C_1 - C_3 -haloalcoxi, C_1 - C_3 -alquiltio, C_1 - C_3 -haloalquiltio, C_1 - C_3 -alquilsulfonilo y C_1 - C_3 -haloalquilsulfonilo; o R^{3a} y R^{3b} forman juntos un grupo $=O$, $=C(R^{3c})_2$, $=NOH$ o $=NOCH_3$ para los sustituyentes R^{3a} y R^{3b} , los anillos heterocíclicos E-10 a E-42 para el radical R^{14b} , entre otros.

Es decir, el pliego reivindicatorio corresponde a una limitación para la materia reclamada en la reivindicación independiente, respecto a esta misma reivindicación del capítulo reivindicatorio objeto de estudio en la resolución impugnada.

6.2.3. Divulgación de la modificación.

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Superintendencia observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en la reivindicación independiente 1 de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación presentada no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente.

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

También se observa que la modificación allegada no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad, por el contrario, se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, además la sociedad recurrente allegó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, según el recibo N° 1859561 del 09 de agosto de 2018. Sin embargo, toda vez que la respuesta al requerimiento fue presentada extemporáneamente esta Oficina encuentra que no es posible aceptar a trámite la modificación propuesta.

Por lo demás, no se evidencia violación de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso mantener la decisión que aquí se impugna.

6.2.4. De la claridad y sustento del pliego reivindicatorio.

Ahora bien, esta Oficina encuentra que aunque se eliminaron múltiples sustituyentes para varios de los radicales en la reivindicación independiente, toda vez que la sociedad recurrente insiste en que: *i) incluir expresiones no limitativas para definir la materia reclamada como “anillo heteromonocíclico saturado”, “sustituyente en los anillos heterocíclicos (como un significado de R8)”, “los N-óxidos, estereoisómeros y las sales de estos aceptables en la agricultura o veterinaria”, entre otras y ii) reclamar a compuesto dentro de la estructura tipo Markust mediante la introducción de sustituyentes de manera especulativa -sin que existen un ejemplo para ese tipo de sustituyente-*”, el pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos claridad y sustento descriptivo establecidos en el artículo 30 de la referida Decisión 486 de 2000.

6.3. De las pruebas técnicas aportadas.

En relación con las pruebas técnicas aportadas y allegadas con el escrito mediante el cual se presentó el recurso de reposición en contra de la resolución impugnada y con el escrito radicado del 24 de septiembre de 2018, la Oficina encuentra que corresponden a reportes comparativos experimentales en contra de los insectos denominados: la palomilla dorso de diamante, la chinche parda marmorada, el pulgón negro de las leguminosas, la ninfa de arroz verde, el pulgón verde, el saltador marrón, la mosquita blanca, el mosco de la fiebre amarilla, el barrenador del arroz, el ácaro araña Kanzawa, el bellotero del algodón y la chinche verde en donde se comparan la actividad biológica de los compuestos 1-24, 1-27, 1-30, 1-32, 1-31 y 1-35 de la solicitud frente a los compuestos 5-066, 5-234, 5-243, 5-219, 5-068 y 5-070 respectivamente de la solicitud de patente EP-A-1731512, en donde se evidencia la mayor actividad del compuesto de la solicitud en el control biológico de la plagas mencionadas en especial a concentraciones de 10ppm o inferiores.

Adicional a ello, las pruebas técnicas aportadas demuestran la mayor efectividad del control de plagas de los compuestos 1-34, 1-33 y 2-23 de la solicitud, respecto de los compuestos revelados en la publicación internacional WO 2014/019951 denominados A11, A12 y A4 respectivamente, los cuales se encuentran estructuralmente relacionados con los compuestos de la solicitud. Sin embargo, estas pruebas técnicas tampoco pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que la respuesta al requerimiento fue presentada extemporáneamente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

Resolución N° 78553

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 43841 del 23 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 7 de diciembre de 2020

