



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de enero de 2000, bajo el número 00003124, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "EMPLEO DE 3-(2,4,6-TRIMETILFENIL)-4-NEOPENTILCARBONILOXI-5,5-TETRAMETILEN- Δ^3 - DIHIDROFURAN-2-ONA PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA BLANCA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de enero de 2000, el solicitante presentó una nueva reivindicación 1, resumen y un nuevo título. Consecuentemente, el título de la invención quedó: "METODO PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA BLANCA UTILIZANDO 3-(2,4,6-TRIMETILFENIL)-4-NEOPENTILCARBONILOXI-5,5-TETRAMETILEN - Δ^3 - DIHIDROFURAN-2-ONA".

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 2 de agosto de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEPTIMO: Que la reivindicación 1, contenida en el folio 57 del expediente en estudio, no es patentable, toda vez que no cumple con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone un método para controlar insectos de la familia Aleurodideos (mosca blanca) que comprende la aplicación de una cantidad efectiva del compuesto de fórmula I, 3-(2,4,6-trimetilfenil)-4-neopentilcarboniloxi-5,5-tetrametilen- Δ^3 - dihidrofuran-2-ona a los insectos, a su habitat o a un área en la cual se desea excluir a dichos insectos.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de enero de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 19901943.6. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 70 y 83 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el documento EP0528156, titulado "3-aryl-4-hydroxy-delta3-dihydrofuranon-und-3-aryl-4-hydroxy-delta3-dihydrothiophenon-derivate", publicado el 24 de febrero de 1993, anterior a la fecha de prioridad invocada y relacionado con el objeto de la solicitud en estudio.

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio*, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

Como ya se mencionó, el objeto de la invención, según la reivindicación 1 (reivindicación única), consiste en un "método para controlar insectos de la familia

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

de los aleurodideos que comprende la aplicación de una cantidad efectiva del compuesto de la fórmula I, 3 - (2,4,6-trimetilfenil) - 4 - neopentilcarboniloxi - 5, 5 - tetrametilen- Δ^3 - dihidrofuran-2-ona, a los insectos, a su habitat o a un área en la cual se desea excluir dichos insectos".

Ahora bien, dicho método carece de nivel inventivo, como quiera que tal como se reivindica se trata del método universalmente conocido para el control de plagas que simplemente consiste en la aplicación de los compuestos pesticidas, obviamente en dosis efectivas. De otra parte, cabe anotar que los compuestos como tal son conocidos en el estado de la técnica, al igual que su actividad insecticida.

Así las cosas, se puede determinar que su forma de realización no presenta ninguna etapa, condición o característica específica que lo diferencie de los métodos convencionales para la aplicación de éstos compuestos, de hecho para que un compuesto o composición pueda ejercer su acción de acuerdo a sus propiedades, deben ser aplicados en el lugar o al elemento que se desea proteger y tratar en las dosis adecuadas.

Ahora bien, el documento citado como anterioridad divulga un método para control de insectos en general, donde se aplica el compuesto de fórmula I en dosis efectivas, sobre los insectos o su habitat.

Así las cosas, el hecho de que en la reivindicación en estudio se indique específicamente la familia a la que pertenecen los insectos, no significa que el método se lleve a cabo de forma diferente, de hecho la forma de controlarlos es la misma, o sea, por aplicación de compuestos de fórmula I. Y, aunque se presente como método para controlar insectos, lo que se desprende de dicha reivindicación es que se trata del uso del compuesto de fórmula I, para combatir insectos de la familia aleurodideos (mosca blanca). Al respecto, cabe puntualizar que el método no se caracteriza o define por el compuesto a aplicar, así como tampoco por el insecto sobre el cual actúe.

Dado lo anterior, un *experto medio* en conjunto con sus conocimientos podría derivar el método para controlar insectos de la familia de los aleurodideos de lo conocido en el estado de la técnica, en razón a que el procedimiento no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

Como se observa, el objeto de esta solicitud es obvio para *un experto medio del oficio* y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. De tal suerte, no cabe más que señalar que en el presente caso la invención reclamada no es patentable, pues como ya se demostró carece de nivel inventivo.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

4. Respuesta del interesado

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, resulta suficiente hacer las siguientes consideraciones:

- Dice el solicitante que la anterioridad (D1) "...no revela un método para el control de insectos de la familia Aleurodidae que comprenda la aplicación de una cantidad efectiva como pesticida del compuesto de la fórmula (I) específicamente. De hecho, el documento D1 tan solo revela la actividad insecticida del compuesto de la fórmula (I) de manera general, más no divulga en ninguna parte el método para la aplicación de este compuestos (sic) contra la mosca blanca particularmente".

Al respecto, este Despacho considera necesario anotar que el hecho de que se indique la aplicación a un determinado tipo de insecto, no hace que el método tal como se reivindica posea nivel inventivo, toda vez que se limita simplemente a la aplicación de compuestos de fórmula I en cantidades efectivas, lo cual, se deriva de los métodos de aplicación *convencionales* y aún de lo enseñado en el documento 1. Realmente, el especificar que se aplica a la mosca blanca corresponde *al uso*, no obstante como ya se explico anteriormente el método se deriva de lo divulgado en el arte previo.

Por otra parte, debe quedar claro que el método no se caracteriza por el compuesto que se aplique máxime cuando dichos compuestos son bien conocidos.

Y, con respecto a que se aplica en cantidades efectivas, de hecho la reivindicación enuncia que se aplica en cantidades efectivas, pero en ningún momento se está especificando cual o cuales son las dosis o cantidades efectivas, de manera que resulta obvio que para lograr un efecto deseado, se debe aplicar el compuesto en dosis efectivas, pero el enunciarlo simplemente no define o especifica dicha dosis efectiva.

- El solicitante informa que las solicitudes de patentes correspondientes presentadas ante la Oficina de Patentes Europea y la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, fueron concedidas.

Al respecto, y aunque resulta irrelevante para efectos del estudio de patentabilidad el hecho de las concesiones para la misma invención en otros países, es del caso aclarar que la materia contemplada en esas solicitudes extranjeras y para la cual se concedió patente es el uso de los compuestos de fórmula I, más no el método de control de insectos de la familia de los



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

Aleurodidae como se reivindica en la presente solicitud, uso que de acuerdo a nuestra normativa andina no es objeto de protección.

Por otra parte, cabe aclarar al solicitante que las decisiones de otras oficinas, respecto a un caso determinado, son respetables, pero no existe la obligación de aceptarlas, ni pueden servir de base para demostrar, de forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos por la Decisión 486. Precisamente, para realizar el análisis de patentabilidad de que trata la citada norma andina, se tomo en consideración la anterioridad D1 que quizá la oficina norteamericana o la otra citada, no tuvo a la vista y que conduce de manera obvia a la invención propuesta.

Cabe agregar que los estudios de patentabilidad se efectúan bajo los lineamientos que fija la Decisión 486, la jurisprudencia andina y los tratados internacionales sobre la materia que están vigente en nuestro país, no bajo los de sistemas de patentes foráneos, por lo general *sustancialmente diferentes al nuestro*. Para el caso correspondiente, muy probablemente las legislaciones de dichos países permiten la patentabilidad de los usos; por el contrario, la mencionada Decisión andina no considera objeto de protección vía patente a los usos.

Visto lo anterior, se observa que los comentarios del solicitante no desvirtúan de ninguna manera las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA BLANCA UTILIZANDO 3 - (2,4,6-TRIMETILFENIL) - 4 - NEOPENTILCARBONILOXI - 5, 5 - TETRAMETILEN - Δ^3 - DIHIDROFURAN-2-ONA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Aktiengesellschaft, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION N° 17266

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003124

Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 JUN. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35
Bogotá D.C. (643)