

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI

CARRERA 4 No. 72 - 35

BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com

E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611

TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00003124 00200005

Folios: 4

Fecha (AMD): 2005-08-02 16:44:49

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :002

Evento :001

Actuación :444

Referencia : Expediente No. 00.003.124

Asunto : Solicitud de patente para:
**MÉTODO PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA
BLANCA UTILIZANDO 3-(2,4,6-TRIMETILFENIL)-4-
NEOPENTILCARBONILOXI-5,5-TETRAMETILEN- Δ^3 -
DIHIDROFURAN-2-ONA**

Solicitante : **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

Fecha de Solicitud : 20 de Enero de 2000

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 12714, notificado por fijación en lista del 05 de Mayo de 2005.

2. Mediante el oficio número 12714 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente que resumo a continuación:

Como primera medida establece el Examinador que la reivindicación única de la presente solicitud de patente se refiere al empleo de compuestos del tipo de 3-(2,4,6-trimetilfenil)-4-neopentilcarboniloxi-5,5-tetrametilen- Δ^3 -dihidrofuran-2-ona para la lucha contra la mosca blanca. Al respecto indica el Examinador que el empleo de los compuestos tal y como se reivindica no es patentable porque no corresponde a un

producto ni a un procedimiento, y que realmente no se contempla la protección para el uso.

Al establecer el estado de la técnica correspondiente a la presente invención el Examinador encontró que el documento EP 0528156 se refiere a materia relacionada con la materia objeto de la presente invención y por lo tanto puede afectar la patentabilidad de la misma.

Indica el Examinador que no obstante los usos no son patentables se resalta que los compuestos reivindicados como tal son conocidos en el estado de la técnica al igual que su actividad insecticida.

3. De acuerdo con lo anterior atiendo a las observaciones realizadas por su Despacho de la manera siguiente:

Con respecto a las observaciones del Examinador acerca de la no patentabilidad del objeto de la presente invención me permito expresar mi total desacuerdo.

De este modo quiero llamar la atención de ese Despacho acerca de la modificación al pliego reivindicatorio que presenté junto con mi memorial 00003124 00000001 radicado el 5 de enero de 2000. En dicha oportunidad presenté una nueva reivindicación 1, un nuevo resumen y un nuevo título como sustitutivos de los anteriormente presentados. Es así como la reivindicación única fue modificada para resaltar el objeto de la presente invención, el cual es un *'método para controlar insectos de la familia Aleurodidae (mosca blanca), el cual comprende la aplicación de una cantidad efectiva del compuesto de la fórmula (I) a los insectos, a su hábitat o a un área en el cual se desea excluir dichos insectos'*.

Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo quiero aclarar que la reivindicación 1 dirigida a un método para el control de insectos de la familia *Aleurodidae* debe ser considerada materia objeto de patente pues constituye claramente un invento de

procedimiento, lo cual, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es materia patentable.

Por otro lado y en cuanto a la novedad del método objeto de la presente invención, en vista de las enseñanzas del documento EP 0528156 (D1), quiero resaltar que dicho documento evidentemente 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, mas no divulga en ninguna parte el método para la aplicación de este compuestos contra la mosca blanca particularmente. En consecuencia, se establece que el método que se reivindica en la presente solicitud de patente es claramente nuevo y no se deriva de ninguna manera del estado del arte.

En este punto ³quiero ²cabe hacer énfasis en que una invención dirigida a un método puede comprender una-serie de elementos que le confieran la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial requeridos para que se le conceda el privilegio de patente. Es así como un método se puede caracterizar por etapas, condiciones, elementos que participan en dicho método, una acción o efecto a surtir y el objetivo del mismo.

En efecto, el método reivindicado en la presente invención está dirigido al control de insectos de la familia *Aleurodidae*, familia a la cual pertenece el insecto plaga conocido como 'mosca blanca', con base en compuestos de fórmula (I) que se aplica en cantidades pesticidas efectivas en zonas de las cuales se desee excluir dicho insecto. Este método específico contra insectos de familia *Aleurodidae* no había sido divulgado tal y como se reivindica, ni sugerido por ningún documento en el estado del arte. En consecuencia, la materia objeto de la presente invención reúne todas las características y méritos para que se le reconozcan la novedad y el nivel inventivo requeridos para el otorgamiento del privilegio de patente.

Finalmente, y con el ánimo de proporcionar mayores elementos técnicos que permitan establecer el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, quiero llamar la atención de ese Despacho sobre los ejemplos 6, 7 y 8 de la presente solicitud de patente, los cuales ilustran y demuestran de manera evidente la superioridad de los compuestos reivindicados frente a los compuestos conocidos en el estado del arte. / ?

Por último, y respetando la autoridad que tiene esa entidad para llevar a cabo el examen de patentabilidad de la presente invención me permito informar que las solicitudes de patentes correspondientes presentadas ante la Oficina de Patentes

77
82

Europea y la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América fueron concedidas.

De acuerdo con las observaciones y los argumentos anteriormente expuestos queda demostrado que la presente invención es claramente materia patentable a la luz de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en dicha norma comunitaria.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito a ustedes que se continúe su tramitación.

Bogotá, - 2 AGO. 2005
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

D

COLO 00698-801-100-0
DLM/DLM/ID-001823/WPCL0698

78
87

375
2005-11-10

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C

Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado

oficio -21

10620

Referencia: Radicación N° 00-3124
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios 003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capítulo descriptivo: folios 2 a 11.
- Capítulo reivindicatorio: reivindicación 1 (Folio 57)

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o de una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviera vinculado por algún tratado que establezca el derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelo de utilidad; y
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas”

La solicitud fue presentada el 20 de enero de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud DE 19901943 de 20 de enero de 1999 de la cual se presentó la copia respectiva Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 9 a 11 de la decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invención se refiere a:

- Un método para controlar insectos de la familia Aleurodideos (mosca blanca) que comprende la aplicación de l 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 dichos insectos.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N43/08

4. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA:

Considerando que se reivindicó prioridad, se buscaron documentos del estado de la técnica con fecha de publicación anterior a la fecha de dicha prioridad.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica , el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente , cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

Realizada la búsqueda de anterioridades en los archivos con que cuenta la oficina, se encontró el siguiente documento relacionado con el objeto de la solicitud, que afecta su patentabilidad, todo lo cual fue notificado mediante oficio 12714 de mayo 5 de 2005..

N°	Documento	Título	Fecha
1	EP0528156	3-aryl-4-hydroxy-delta3-dihydrofuranon-und-3-aryl-4-hydroxy-delta3-dihydrothiophenon-derivate.	24-02-1993

5. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Los Países Miembros 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".

El método para controlar insectos de la familia de los aleurodideos que comprende la aplicación de una cantidad del compuesto de la fórmula I, 3-(2,4,6-trimetilfenil)-4-neopentilcarboniloxi-5,5-tetrametilen- Δ^3 – dihidrofuran-2-ona, como se reivindica corresponde al método universalmente conocido para la aplicación de los compuestos pesticidas, cabe anotar que los compuestos como tal son conocidos en el estado de la técnica al igual que su actividad insecticida y 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 puedan 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, de manera que una persona del nivel 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, el procedimiento no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

5.1 ARGUMENTOS DEL INTERESADO:

No obstante el capítulo reivindicatorio se haya modificado con respecto a que la única reivindicación se refiere a "un método para controlar insectos de la familia Aleurodidae (mosca blanca)" dicho método tal como se presenta no reviste ninguna etapa o condición diferente al método universalmente conocido para la aplicación de éste tipo de compuestos, de otra parte el documento citado como anterioridad enseña la aplicación del compuesto de fórmula I en dosis efectivas para el control de insectos entre otras aplicaciones.

Con respecto a que la materia reivindicada debe ser considerada "objeto de patente pues constituye claramente un invento de procedimiento, lo cual, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es materia patentable"

Cabe anotar que una cosa es que la materia reivindicada se considere materia que pueda ser objeto de patente en el sentido que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 corresponde a un producto o procedimiento, pero eso no significa que cumpla con los requisitos de patentabilidad como novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ahora bien con relación a que el documento 1 solo revela de manera general la actividad insecticida de los compuestos de fórmula I, más no divulga en ninguna parte el método para la aplicación de este compuesto contra la mosca blanca particularmente, es 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 por cuanto 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, el método no se caracteriza por el compuesto que se aplique máxime cuando dichos compuestos son conocidos, de otra parte con respecto a la superioridad de los compuestos en primer lugar como ya se dijo son conocidos(ver documento 1 y folio 3 de la descripción) y en segundo lugar el objeto de la solicitud corresponde a un método más no se está protegiendo ningún compuesto.

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	EP0528156	1	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 10 de 2001.

ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

10 NOV. 2005

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO Número 1760	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013
---------------------------------	-------------------------------------

05-11-04