

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00003124 00000008 Folios: 4
Fecha (AMD): 2006-03-16 16:46:55
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA
Remisión: 000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Trámite : 001
Evento : 002
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 00.003.124
Asunto : Solicitud de patente para
METODO PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA
BLANCA UTILIZANDO 3 - (2,4,6-
TRIMETILFENIL) -4-NEOPENTILCARBONILOXI-
5,5-TETRAMETILEN-A3-DIHIDROFURAN-2-ONA
Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha de solicitud : 20 de enero 2000

1. Yo, Emilio Ferrero, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 10620 notificado por fijación en lista el 10 de noviembre, 2005.

2. Mediante el memorial radicado el 3 de febrero de 2006 solicité un plazo de 30 días para atender el oficio No. 10620 notificado por fijación en lista el 10 de noviembre, 2005.

3. Mediante el oficio número 10620 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

3.1 Determinación del estado de la técnica

"Realizada la búsqueda de anterioridades en los archivos con que cuenta la oficina, se encontró el siguiente documento relacionado con el objeto de la presente solicitud que afecta su patentabilidad:"

No	Documento	Fecha
1	EP 0528-156	24 de febrero, 1993

3.2 Evaluación de los requisitos de patentabilidad

"El método que se reivindica corresponde a un método universalmente conocido para la aplicación de los compuestos pesticidas. Por otro lado, los compuestos de la presente solicitud, su actividad insecticida y su forma de realización no presentan ninguna etapa, condición o característica específica que los diferencie de los métodos convencionales, de manera que una persona normalmente versada en la materia, en conjunto con sus conocimientos podría derivar el método para controlar insectos de la familia de los Aleurodideos con lo conocido en el estado de la técnica."

3.3 Argumentos del interesado

A pesar que el capítulo reivindicatorio fue modificado de tal manera que se hace referencia a un "método", y este se considera materia que puede ser objeto de patente según el artículo 14 de la Decisión 486, cabe anotar que eso no significa que el método reivindicado en la presente solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), ya que dicho método no reviste ninguna etapa o condición diferente al método universalmente conocido para la aplicación de compuestos pesticidas.

Por otro lado, a pesar que el interesado considera que contrario a lo que se plantea en la presente solicitud, el documento D1 enseña la aplicación del compuesto de formula I en dosis efectivas para el control de insectos de manera muy general y no hace referencia a la lucha específica contra la mosca blanca, es necesario anotar que el hecho de que se indique la aplicación a un determinado tipo de insecto no hace que el método posea nivel inventivo por cuanto se limita a la

aplicación del compuesto en cantidades efectivas, lo que deriva de los métodos convencionales y de lo enseñado en D1.

Finalmente y a pesar de que el interesado plantea que la superioridad que presentan los compuestos en esta solicitud no se tiene en cuenta, es importante resaltar que los compuestos ya son conocidos en el estado del arte, y que el objeto de la solicitud corresponde a proteger un método más no se busca proteger ningún compuesto.

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

Teniendo en cuenta las enseñanzas del documento EP 0528156 (D1), quiero resaltar que dicho documento evidentemente no hace referencia a un método de aplicación del compuesto de la fórmula (I) en una cantidad efectiva para el control de insectos de la familia Aleurodidae. 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 puede concluir que el método que se reivindica en la presente solicitud de patente es claramente novedoso.

Adicionalmente, el método reivindicado en la presente invención está dirigido al control de insectos de la familia Aleurodidae con compuestos de fórmula (I) que se aplican en cantidades pesticidas efectivas sobre las zonas de las cuales se desee excluir dicho insecto. Este método específico contra insectos de la familia Aleurodidae no es divulgado ni sugerido, tal y como acá se reivindica, por ningún documento en el estado del arte y mucho menos por el documento D1. En consecuencia, la materia objeto de la presente invención cumple con el requisito del nivel inventivo.

Así entonces, la presente invención reúne todas las características y méritos para que se le reconozcan los requisitos de la patentabilidad requeridos para el otorgamiento del privilegio de

CAVELIER

ABOGADOS

patente.

86
91

Adicionalmente, 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 a la presente invención, presentadas ante la Oficina de Patentes Europea y ante la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, ya fueron concedidas, por lo cual solicito tener este hecho como indicio de la patentabilidad de la presente invención en este caso.

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, 16 MAR. 2006

Señora Jefe,


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 00698-801-100-0

FCC/FCC/ID-001966/WPCL0698

81
90

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

Radicación N° 00-3124

Clasificación Internacional de patentes: A01N43/08

Concepto técnico N° 698

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 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 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 dichos insectos.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N43/08

3. 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 artículo 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

4. 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".

De acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Se considera que, el objeto de la invención consistente en:

"método para controlar insectos de la familia 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". Comprendido en la reivindicación 1 (reivindicación única), carece de nivel inventivo , puesto que tal como se reivindica se trata del método universalmente conocido para el control de plagas que 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 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.-

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, el hecho de que en la reivindicación 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, 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), el método no se caracteriza o define por el compuesto a aplicar , así como tampoco por el insecto sobre el cual actue.

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 dado que el procedimiento no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como

tampoco por el lugar o tipo de plaga.

4.1 ARGUMENTOS DEL INTERESADO:

Con relación a que el documento 1 no hace referencia a un método de aplicación del compuesto de la fórmula I en una cantidad efectiva para el control de insectos de la familia aleurididae , y que tan solo revela 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," al respecto 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 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, 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.

Finalmente y aunque no es del caso entrar a discutir sobre concesiones para la misma invención en otros países, en primer lugar la materia contemplada en esas solicitudes y para la cual se concedió fue "el uso de los compuestos de formula I ", más no para el método de control de insectos de la familia de los aleurodidae como se reivindica en la presente soliciotud, uso que de acuerdo a nuestra legislación no es patentable.

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

En consecuencia por lo expuesto anteriormente se recomienda negar el privilegio solicitado para la reivindicación única del folio 57.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013	Jefe División Nuevas Creaciones	Fecha 06-04-28
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------