

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20522

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00049688

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 4 de julio de 2000, bajo el número 00049688, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "CONTROLADORES DE HORMIGAS Y UN MÉTODO PARA SU APLICACIÓN".

SEGUNDO: 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. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRAZINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS".

TERCERO: Que mediante escrito radicado 8 de abril de 2005, el solicitante informó sobre el cambio de nombre de la solicitante AMERICAN CYANAMID COMPANY por el de WYETH HOLDINGS CORPORATION.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. 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 mediante escrito radicado el 22 de junio de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se calificó, como quiera que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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 las nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 210 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 0 20522

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00049688

las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente invención propone un método para el control de plagas de las familias de Rhinotermitidae, Termitidae, Latotermitidae y Termopsidae para proteger materiales de madera mediante la aplicación de 0,1 a 50 g/m² de un pesticida ó para el control de plagas de la familia Formicidae con la aplicación de 1 a 500 g/m² del mismo pesticida.

2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de julio de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud JP H11(1999)190671. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 199 y 211 del expediente 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 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:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 0 20522
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00049688

'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, consecuencialmente, 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 invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio*, es una consecuencia clara y directa de su *conocimiento del arte técnico*, es decir, solo se necesita la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella.

En efecto, a la luz de la materia contenida en las nuevas reivindicaciones 1 a 3, relacionadas con un método para el control de pestes en materiales de madera, se encontró que tal como se reivindica, dicho método no define ninguna condición o etapa característica diferente a la forma *comúnmente* utilizada para aplicar un pesticida de tal forma que éste ejerza su acción, toda vez que resulta realmente obvio para *un experto medio en el arte técnico correspondiente* que si el objetivo del inventor es combatir pestes del tipo insecticida, lo más lógico es que se aplique un producto que tenga propiedades pesticidas específicamente del tipo insecticida.

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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20522

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00049688

Así las cosas, claramente se observa que el método de aplicación que se reclama no contiene una forma especial de aplicación ni condiciones de operación específicas bajo las cuales se lleva a cabo, que lo diferencien de los demás métodos convencionales de aplicación.

Vale anotar que un método de aplicación no se caracteriza por las propiedades de la sustancia a aplicar, sino por la secuencia especial de etapas que conlleven a una aplicación inventiva bajo condiciones de operación específicas distintas a las convencionalmente utilizadas en el estado de la técnica. De otro lado, como bien lo dice el mismo solicitante en el folio 6 de la descripción, estos compuestos son conocidos y están descritos en JP-A-5-4958, JP-A-5-17428, JP-A-5-32603, JP-A-5-262712, etc. por sus propiedades insecticidas que son precisamente las propiedades bajo las cuales se está utilizando en el método que se reclama, así que una vez conocida su propiedad, lo más lógico es que a través de ensayos sistemáticos *el experto medio en el oficio* determine en cuál de las poblaciones de insectos presenta mayor aplicación o efectividad.

Sin embargo, debe quedar claro al solicitante que el hecho de descubrir la población objeto de mayor aplicabilidad o las familias de insectos a las cuales controla, no le confiere nivel inventivo ni al compuesto ni al método de aplicación, ya que dicha efectividad está dada por las propiedades inherentes al compuesto.

Además, se recuerda que *el experto medio del oficio* está en capacidad de determinar las velocidades o dosis de aplicación efectivas a través de la realización de pruebas sistemáticas convencionales, ampliamente conocidas en el estado del arte, que le permiten establecer de manera lógica las dosis de aplicación de manera apropiada para seleccionar adecuadamente los rangos.

Como se puede observar, lo anterior demuestra contundentemente que ninguna de las características reclamadas en el método de la presente solicitud son especiales sino más bien resultan evidentes del conocimiento de conjunto de dicho *experto medio en el arte técnico*, de tal manera que se concluye que dicha aplicación no resulta en un método inédito y sorprendente e inesperado que implique un salto en la formulación de la regla técnica y que por ende amerite el privilegio solicitado.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 3 carecen completamente de nivel inventivo, motivo por el cual no pueden acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios realizados por el solicitante en el memorial de respuesta al requerimiento de fondo, y que no fueron atendidos en el numeral anterior relacionado

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20522
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00049688

con el análisis de nivel inventivo, basta precisar que en la evaluación de los requisitos de patentabilidad, según obra en el Oficio n° 3643 notificado al solicitante por fijación en lista el 30 de marzo de 2006, esta Oficina no presentó ninguna afectación por parte de las anterioridades D1 a D4 ni a la novedad ni al nivel inventivo del método definido en las reivindicaciones 8 a 10, pues todas estaban dirigidas hacia las cláusulas de composición, las cuales, fueron desistidas por el mismo solicitante. Ahora bien, tal como se sustentó en el mencionado oficio, dicho método de las reivindicaciones 8 a 10, está afectado en su nivel inventivo por ser obvio *para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente*. Lo anterior, se ratifica en la presente decisión para las nuevas reivindicaciones 1 a 3, que reclaman el mismo *proceso* objetado de las mencionadas reivindicaciones 8 a 10.

Dado lo anterior, 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: "COMPOSICIONES CONTROLADORAS PARA COMBATIR PESTES, QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE HIDRAZINA Y UN MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS".

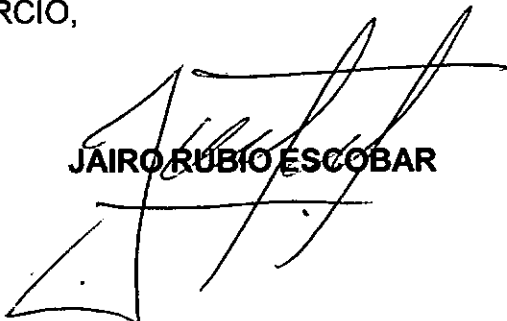
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth Holdings Corporation, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el 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 **31 JUL. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 - 83 Piso 6
Bogotá D.C. 031


JAIRO RUBIO ESCOBAR