



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN No. 29222

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00064471

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 29 de agosto de 2000, bajo el número 00064471, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS DE FENILHIDRAZINA".

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.

TÉRCERO: 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.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 113 a 115 del expediente en estudio, no son patentables, toda vez que no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone un método para el control de hongos, que consiste en hacer contactar a los hongos con una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto derivado de fenilhidracina de fórmula (i) o de fórmula (II).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 29222

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00064471

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 7 de septiembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 09/391,292. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 105 y 116 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 encontraron los documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con el objeto de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha
1	US 5,367,093	Insecticidal phenylhydrazine derivatives	22-11-1994
2	US 5,874,465	Hydrazinecarboxylate miticides and insecticides.	23-02-1999

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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 29222
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00064471

"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 de 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 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.

En efecto, el método para controlar hongos comprendido en las reivindicaciones 1 a 8 de los folios 113 a 115, que comprende *la aplicación* de una cantidad del compuesto de la fórmula I o de la fórmula II del tipo de las fenilhidrazina, tal como se reivindica corresponde al método *universalmente* conocido para la *aplicación* de compuestos pesticidas, dado 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

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 Nº 29222

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00064471

compuesto o una composición pueda ejercer su acción de acuerdo a sus propiedades, debe ser aplicado en el lugar o al elemento que se desea proteger y tratar en las dosis adecuadas, de manera que resulta obvio para *un experto medio*, a partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica, derivar el método para controlar hongos de lo conocido en el estado de la técnica.

Por otra parte, es pertinente puntualizar que el método no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

Ahora bien, como se indicó en el oficio trasladado al solicitante, no obstante el objeto de la solicitud corresponda a un método para controlar hongos, los compuestos utilizados en el método reivindicado son conocidos en el estado de la técnica y el hecho de que ahora se apliquen como fungicidas solo indica que se trata de *un nuevo uso*, lo cual, no proporciona nivel inventivo al método reivindicado, porque, como ya se explicó, dicho método tal como se reivindica no muestra ninguna etapa o condición específica en su forma de ejecución que lo diferencie de la forma *universalmente* conocida para la aplicación de biocidas.

Entonces, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la norma andina, debe quedar claro que el método reclamado no puede ser objeto de una patente, toda vez que es un método que está comprendido en el estado de la técnica y que no puede ser privilegiado con un derecho de exclusividad por el simple hecho de atribuírsele *un uso distinto*.

Con respecto a lo expresado por el interesado en su respuesta al requerimiento de fondo, cabe anotar que basa sus argumentos en los compuestos de fenilhidracina y en sus propiedades fungicidas, lo cual, no corresponde al objeto de la solicitud, que consiste en un método para controlar hongos. De esa manera, y como ya se explicó, el método como tal corresponde al *universalmente* conocido, y el hecho de utilizar determinados compuestos, ya conocidos, no caracteriza el método, así como tampoco el que los compuestos utilizados presenten propiedades fungicidas que no se revelan en el arte previo, pues corresponde a una propiedad inherente al compuesto que se está aprovechando para combatir hongos mediante su aplicación sin que esto constituya una característica nueva e inventiva del método objeto de este análisis.

Así, pues, este Despacho considera que las reivindicaciones 1 a 8, a la luz de la materia divulgada en las mencionadas anterioridades, no contienen características que impliquen un salto en la formulación de la regla técnica que le confiera nivel inventivo al objeto reivindicado.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 29222

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00064471

RESUELVE

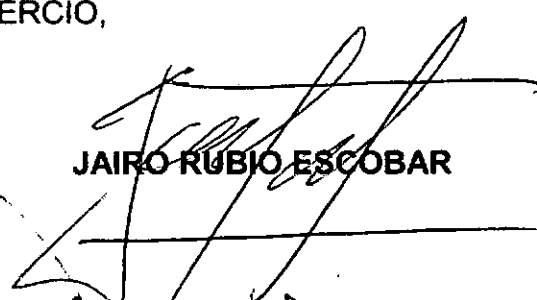
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS DE FENILHIDRAZINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Germán Castillo Grau en su calidad de apoderado de Uniroyal Chemical Company, Inc. y Uniroyal Chemical Co./Uniroyal Chemical Cie, 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 30 OCT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N° 37 - 43 P 12°
Bogotá D.C.