

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41831

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 6 de marzo de 2001, bajo el número 01017875, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "METODO DE DESINFESTACIÓN PARA EXPELER INSECTOS DAÑINOS POR VOLATILIZACIÓN QUÍMICA".

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.

TERCERO: 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 petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto de una sola reivindicación, que obra en el folio 130 del expediente en cuestión, el cual, no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la mencionada 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 la reivindicación 1, contenida en el folio 121 del expediente en estudio (antes folio 123 del mismo expediente), no es patentable porque se refiere a un uso. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone "un método de desinfestación para expeler un insecto dañino o nocivo mediante volatilización química, caracterizado porque usa una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41831
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

preparación que contiene un químico el cual es un químico no organofosforoso y el cual es superior en presión de vapor que d,d-T80-paetrina y superior en potencia fumigadora que la translutrina."

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de volatilizar fácilmente un químico para repeler insectos, para lo cual se propone el uso de una preparación química que permita volatilizar térmicamente no solo por calentamiento eléctrico, sino a temperatura inferior el principio activo.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

La nueva reivindicación única (ver en el folio 130), enviada junto con memorial de respuesta, no se acepta, porque se está cambiando el ámbito de la reivindicación de un método a una preparación. De tal suerte, al cambiar el ámbito de la materia a proteger se ha ampliado la misma.

Adicionalmente, cabe anotar que el objeto de la solicitud como se presentó originalmente, se refiere a un método de desinfestación para expeler un insecto dañino o nocivo mediante el uso de una preparación que contiene un químico, donde dicha preparación no se definió, o sea no se divulgó suficientemente. De otra parte, los compuestos que ahora se pretenden proteger, bajo la supuesta forma de "una preparación", y que no se incluyeron originalmente, debido a que no se había elucidado su estructura, son ampliamente conocidos en el estado de la técnica (ver por ejemplo documentos EP0916260, EP 0939073, JP 9012405, EP962139 GB1424170, entre otros).

En este punto, es oportuno aclarar que si bien el solicitante puede pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, la misma no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial. Por lo tanto y en conclusión, las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, amplían el objeto inicial de protección. Lo anterior, desconoce lo dispuesto en el mencionado artículo 34 de la norma supranacional andina.

Dado todo lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio (folio 130), por ende se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo reivindicatorio (reivindicación única) que obra en el folio 121 (antes folio 123).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41831
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

3. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

En el presente caso, la reivindicación 1, contenida en el folio 121, no define un método para expeler un insecto dañino o nocivo, simplemente se está caracterizando dicho método por el uso de una "preparación que contiene un químico", la cual, no se define en términos de composición sino de un resultado a obtener. De otra parte, es necesario aclarar que el método no se define por la composición a aplicar sino mediante etapas y condiciones de realización específicas.

Cabe recordar, que en términos de patentes los métodos deben ser caracterizados por medio de una serie de etapas o pasos que lo componen, así mismo se deben indicar las características técnicas particulares de cada una de las etapas.

Así las cosas, esta reivindicación no define la materia de manera clara y concisa, razón por la cual no cumple lo establecido en el artículo 30.

4. Reivindicación relativa a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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".

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Por lo demás, cabe anotar que el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la normatividad andina, sólo se ha referido a los productos y a los procedimientos como invenciones patentables, sin hacer mención a los usos como una modalidad de invención objeto de protección.

Dado lo anterior, y en atención a lo establecido en la normativa y jurisprudencia andinas, la Superintendencia no acepta las reivindicaciones de este tipo.

Ahora bien, en el presente caso la reivindicación 1, no es patentable al tenor literal del artículo 14 de la regulación supranacional andina, pues contemplan el uso como objeto

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 41831
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

de protección. En efecto, tales reivindicaciones caracterizan el objeto reclamado por su uso o aplicación.

En este punto, el Despacho considera importante reiterarle al solicitante que una invención es nueva y posee nivel inventivo en virtud de sus características técnicas, mas no por las aplicaciones que se le puedan encontrar y mucho menos por el campo de su aplicación. No es válido, entonces, reivindicar un objeto por su uso o aplicación.

En este orden de ideas, solo queda reiterar lo indicado en el Oficio n° 2751, notificado al solicitante por fijación en lista de fecha 1 de marzo de 2007, con respecto al uso, en razón a que como ya se explico en el numeral anterior, tal como se presenta la reivindicación única se trata realmente del uso de 'una preparación que contiene un químico'.

Por lo demás, vale la pena que el solicitante no pierda de vista que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. De esa manera, no obstante no aceptarse la modificación presentada, cabe indicar que en ningún caso es posible la protección de compuestos que se encuentren en el estado de la técnica, por el simple hecho de atribuirles un uso diferente al contemplado en la patente original.

En consecuencia, la reivindicación única de uso no es patentable, así como tampoco se puede conceder una nueva patente para un producto o procedimiento ya patentado, por el simple hecho de atribuirle un uso diferente.

5. Respuesta del solicitante

El solicitante cita la reivindicación 1 modificada, consistente en una preparación para expeler o sacar un insecto dañino o nocivo, que comprende un compuesto seleccionado de:

- 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metoximetilbencilo(3(-1-propenil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato
- 1-etinilo-2-fluoro-2-pentilo 3-(2,2-diclorovinilo)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato
- 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbencilo-3-(2-cloro-2-fluorovinilo)-2,2- dimetilciclopropancarboxilato

y
un portador.

Y, afirma que en cuanto a estas modificaciones "...el nuevo capítulo reivindicatorio no amplía en ningún sentido la materia objeto de la presente solicitud y se encuentra debidamente sustentado en al descripción de la invención en estudio".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41831
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

Al respecto basta anotar que, como ya se sustentó en la presente resolución, se esta ampliando la materia, debido a que el objeto inicial corresponde a un método de desinfestación que usa una "preparación que contiene un químico", diferente a la preparación que se pretende proteger de acuerdo con la modificación y que cambia completamente el ámbito de la reivindicación original. Ahora bien, aunque realmente no se definió ningún método y lo que se pretende proteger es el uso de una preparación, igualmente es objetable, porque es diferente una preparación a un uso.

En segundo lugar, el solicitante no solo pretende cambiar el ámbito de la protección original, sino que introdujo materia que antes no había sido contemplada, toda vez que se mencionaron dentro de la descripción unos compuestos designados como A a H indicando que su estructura se estaba elucidando, compuestos que además nunca se contemplaron dentro de la materia a proteger comprendida en la reivindicación única. Así las cosas, el hecho de especificar los compuestos posteriormente, implica una ampliación de la materia comprendida originalmente en la solicitud y, por ende, ampliación de la materia a proteger, lo que evidentemente viola el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, cabe resaltar que los mencionados compuestos que el interesado pretende ahora proteger a través de una composición que no se define, son ampliamente conocidos en el estado de la técnica, por tanto no era posible que su estructura se estuviera elucidando y que no se especificaran inicialmente. De otra parte, esta serie de compuestos conocida en el estado de la técnica, presenta la misma actividad y ha sido utilizada para repeler insectos mediante diferentes formas de volatilización de los principios activos.

Dado que la modificación realizada al capítulo reivindicatorio de la solicitud no se aceptó por las razones expuestas en el numeral 2 de la presente resolución, y que la materia reivindicada inicialmente se refiere a un uso, se ratifica que la invención no merece el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO DE DESINFESTACIÓN PARA EXPELER INSECTOS DAÑINOS POR VOLATILIZACIÓN QUÍMICA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad Fumakilla Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

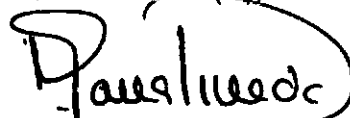
RESOLUCION 41831
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01017875

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 13 DIC. 2007
Dada en Bogotá D.C., a los

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A N° 94 - 76 Of 305
Bogotá D.C.