

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94 76 Of.305 P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. Colombia

Tels. (571) 6162051 Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com info@escobaruribe.com

123
125

As 2433/P

Doctor

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Radi: 01-017875-00007-0000

Fec: 2008-08-19 14:18:32 Dep: 2020 NUECREACIONES

Tra: 2 PATENTES

Evr: 1 REGDEPOSITO

Act: 509 IMPULSOPROCESAL Folios: 1

EXPEDIENTE: 01-017.875

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
Fumakilla Limited.**

Estimado Doctor

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente

- 1 Mediante memorial radicado en ese despacho el 23 de abril de 2003, el cual no ha sido resuelto aún, solicité que se realizara el examen de patentabilidad
- 2 En vista de que han transcurrido 3 años y 5 meses, sin que se haya atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a resolver este asunto

Cordialmente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

CC 39 779 452 de Usaquén

T P 68228

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 01- 17875

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 522, DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR
LA LEY EXPIRA EL 25 DE FEBRERO DE 2003**

NOTA Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS

SI _____

NO **X** _____

125
x29

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

2020

Bogotá, D C

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Apoderada

Oficio ~ 2751

REFERENCIA	Radicación N°	01-17875
	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 29 a 45
- Capítulo reivindicatorio reivindicación 1 (Folio 123)

La descripción radicada el 02-10-2003, no se acepta en razón a que contempla materia que no se encontraba en la descripción originalmente presentada, una cosa es indicar en forma general que se trata de piretroides y designarlos con letras de A a F lo cual no define nada como ocurre en el documento original, y otra es entrar a indicar como se hace en la nueva descripción, que cada una de dichas letras corresponde a un compuesto específico que nunca antes se había mencionado, de otra parte tampoco resulta claro como se realizaron las pruebas o ensayos sobre los cuales se basa el resultado reportado en las tablas, si no se sabía cuales eran los compuestos

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

126
128

pnondad 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 06 de marzo de 2001, en ese momento se reclamó pnoridad para la solicitud JP 2000-111596, de abril 13 de 2000, de la cual se presentó la copia respectiva. Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 9 a 11 de la decisión 486, la pnoridad reivindicada es válida

2 OBJETO DE LA INVENCION

La invención se refiere a

- Un método de desinfestación para expeler un insecto dañino o nocivo mediante volatilización química, caracterizado porque usa una 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 transflutrina

Clasificación Internacional de Patentes A01M1/20

3 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción

De manera que el capítulo reivindicativo no es claro porque no está definiendo ningún método para expeler un insecto dañino o nocivo, simplemente se está caracterizando dicho método por el uso de una "preparación", 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

4 REIVINDICACIONES DE USO

No obstante la reivindicación del método no es clara, tal como se presenta realmente lo que está contemplando es el uso de una preparación química, por lo tanto cabe anotar que

* De acuerdo con la legislación colombiana el uso no es patentable, dado que en el Artículo 14 de la Decisión 486 " Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología ", aquí no se hace alusión al uso. Continuando con la última parte del Artículo 14 " (Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología) siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial " El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tenga aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente

Así mismo, citando completamente el artículo 19 este reza " Se considerará que una invención (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicación industrial (una característica de la invención) cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios " Esta diciendo que una invención, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningún momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente

El artículo 21 dice " Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, nótese que nunca se refieren a nada diferente) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con dicho Artículo de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un

127
128

uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial " Nunca se refieren a una protección para el uso, se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento Es decir, si el compuesto, aparato, etc o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc o método, implica que no es merecedor de nueva patente

Por lo tanto las reivindicaciones de uso no son patentables, así como tampoco es concedible una nueva patente para un producto o procedimiento ya patentado al cual se haya atribuido un nuevo uso

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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 01 MAR 2007

CONCEPTO TÉCNICO Número 301	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013
--------------------------------	-------------------------------------

07-02-21