

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Radicación : 1-17875- -11-0 Fecha: 2007-12-17 08:20:31
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : JIMENA ESCOBAR URIBE Folios 1

Señor (a) (es)
JIMENA ESCOBAR URIBE
CARRERA 11A NO. 94 - 76 OF. 305
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 41831
Fecha : 13/12/2007
Expediente : 1-17875
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

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 petitionerario 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-paletrina y superior en potencia fumigadora que la transflutrina."

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

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

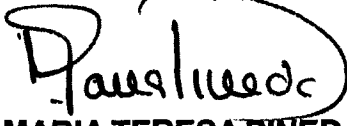
que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

13 DIC. 2007

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.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la resolución 41831 de fecha 13/12/2007

fué notificado mediante listado número 38

el día 25/12/2007 y desfilado el 10/01/2008