



Radicación : 1-56732- -8-0 Fecha: 2008-01-23 08:41:13
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : JORGE E. VERA VARGAS Folios 1

Señor (a) (es)
JORGE E. VERA VARGAS
CLL 70.A # 11-43
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 1104
Fecha : 22/01/2008
Expediente : 1-56732
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente 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

RESOLUCIÓN 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

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 12 de julio de 2001, bajo el número 01056732, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN DE FEROMONA SINTÉTICA PARA ATRAER PLAGAS DE VEGETALES".

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 es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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 mediante escrito radicado el 18 de septiembre de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

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 reivindicaciones 1 y 2, contenidas en el folio 7, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las reivindicaciones 3 y 4, contenidas en el mismo folio, se refieren a un uso. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone en las reivindicaciones 1 y 2, una composición para atraer insectos con base en la síntesis química de una feromona sexual que emana de insectos hembras, la cual se caracteriza por una mezcla de Tricosatrieno y 11-Hexadecenol. La feromona sintética se basa en la producida por la especie del insecto *Neoleucinoides Elegantis* en las proporciones de 1 a 30 partes de tricosatrieno y 1 a 70 partes de Hexadecenol.

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

1104

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

Y, las reivindicaciones 3 y 4 se relacionan con una composición con base en las reivindicaciones 1 y 2, la cual se impregna en dispositivos o trampas de captura adyacentes a los cultivos para atraer especies machos de dicho insecto; aplicable a la atracción de especies de insectos particularmente devastadoras de cultivos de tomate.

2. De la solicitud de patente

2.1. Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

Como ya se mencionó, la solicitud se refiere a una composición química que contiene tricosatrieno y 11 hexadecenol. Dicha composición esta basada en la feromona sexual del *Neoleucinoides Elegantalis* y el propósito de la misma es servir como sebo para los machos reproductores de la especie indicada. Ahora bien, en el capítulo descriptivo de la solicitud no se presenta la síntesis por la cual se lograron obtener los componentes de la formulación, ya que dentro del objetivo presentado se afirma que la invención se relaciona con una: "composición química de impregnación con base en la reconstrucción por síntesis de una feromona de insecto". De tal suerte, la materia no se encuentra lo suficientemente sustentada en el mencionado capítulo descriptivo, toda vez que no se presenta el proceso de síntesis por el cual se han obtenido los compuestos.

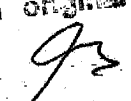
De otra parte, en el capítulo descriptivo se afirma que la composición esta conformada por la mezcla de tricosatrieno y 11 hexadecenol, donde la mezcla es realizada a temperatura ambiente, pero no se especifica el origen de los compuestos de la formulación, razón por la cual el capítulo descriptivo no divulga suficientemente la invención.

En el capítulo descriptivo se asegura que la composición, tiene una efectividad mucho mayor que la feromona natural, pero no se corrobora tal afirmación mediante tablas de datos o ejemplos experimentales que divulguen las efectividades obtenidas con la composición objeto de la invención.

Sobre el particular, conviene anotar que no basta con afirmar un resultado inesperado o mejorado de la composición reclamada, pues se requieren los estudios comparativos que evidencien la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología más cercana. Lo anterior, ocasiona el incumplimiento de los artículos 28 y 30 de la norma andina, que contemplan como parte de los requisitos para la concesión de un derecho de exclusividad, la divulgación de los resultados y el aporte significativo al estado de la técnica.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hago Conocer que la presente copia Fotocó-
pica coincide con el original que he
tenido a la vista


Secretario General AD - HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

Por lo anterior, se reitera que la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa que permita su comprensión y ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 28 de la norma supranacional andina.

2.2. Reivindicaciones

De otra parte, el artículo 30 de la citada Decisión establece 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, en la reivindicación 1 se hace referencia a una: "composición para atraer insectos con base en la síntesis química de una feromona sexual que emana de insectos hembras", pero a lo largo del capítulo descriptivo no se presenta ningún procedimiento de síntesis que ilustre lo que se reclama en dicha reivindicación. Por tal razón, esta reivindicación no se encuentra enteramente sustentada por la descripción.

Por lo demás, en la solicitud se presenta una composición que contiene tricosatrieno y 11 hexadecenol, componentes que se encuentran en la feromona sexual de insectos hembras. En términos de patentes, las composiciones deben definirse por los componentes de la misma y las proporciones en las que estos se encuentren, pero las reivindicaciones 3 y 4 caracterizan la composición por medio del uso de la misma. De esa manera, tal como se encuentran presentadas dichas reivindicaciones carecen de claridad, debido a que se encuentran encabezadas como "composición" pero se están caracterizando por el uso de la misma.

Por lo anterior, a pesar del requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones anteriormente mencionadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Reivindicaciones relativas 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, pues 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 esta razón, la Superintendencia no acepta las reivindicaciones de este tipo.

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^ª - 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

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.

En el presente caso, las reivindicaciones 3 y 4 están haciendo referencia al uso de la composición ya que se esta indicando que con ellas se impregnan dispositivos o trampas de captura y que se utiliza para atracción de especies de insectos en cultivos de tomate. Por lo tanto, dichas reivindicaciones no son patentables al tenor literal del artículo 14 de la regulación supranacional, pues contemplan el uso como objeto de protección.

En este punto, el Despacho considera importante señalar 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 y, por ello, no acceden al privilegio solicitado.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de julio de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud, como quiera que no se invocó prioridad, según obra en el folio 1 del expediente en estudio.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia de la misma:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP 55-049301	Sex attractant of armyworm	1980-04-09
D2	KR 1019830001227 B1	Compound of sex attractant for Leucania Separata walker	1983-06-27
D3	WO/2001/037664	Diamondback moth pheromone composition	2000-11-21

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General, AD - HOC.
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

D4	Journal of Chemical Ecology Volume 12, Number 2/february, 1986	Pheromones of two arctid moths	1986-Febrero
D5	Exp Biol. 1986; 46(1):11-27	Sex pheromones of two asian Months: behavior, morphology, chemistry and electrophysiology.	1986
D6	Journal of Chemical Ecology Volume 11, Number 11/November, 1985	Polyunsaturated hydrocarbons in the stable fly	1985- Noviembre

5. 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".

Al respecto, resulta pertinente traer a colación un aparte del siguiente fallo interpretativo, relacionado con el requisito del nivel inventivo, en el cual el Tribunal Andino de Justicia sostuvo que:

"El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe "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".

"Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tomen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General, AD - HOG
Hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION¹ - 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

"a) el estado de la técnica y,

"b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

'El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, 'El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados'.

"El mismo autor ha dicho:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos"¹.

Ahora bien, en el presente caso la invención no constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá no ser evidente (no obvia) del estado de la técnica.

En efecto, el estado de la técnica, según lo demuestran las anterioridades D1 a D3, revelan previamente composiciones de atrayentes sexuales que contienen 11-

¹ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Interpretación prejudicial emitida el 14 de abril del 2005. PROCESO 49-IP-2005.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO**

El Suscrito Secretario General, AD - HONORARIO
Hace constar que le presente copia Fotocopiada
táctica coincide con el original que ha
tenido a la vista

Secretario General AD-HONORARIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95, Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N.º 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

hexadecenol como componente activo; las composiciones presentadas en las anterioridades son atrayentes para diferentes especies tales como gusanos *Leucania separata* y polillas.

Por su parte, las anterioridades D4 y D5 reportan la presencia de 3,6,9 tricosatrieno como uno de los componentes de la feromona sexual de la especie *Cretonotos*, mientras que en la anterioridad D6 se identificó el 1,7,13 tricosatrieno como uno de los componentes de lípidos de la especie *Stomoxys calcitrans*.

Como se puede observar, en las anterioridades presentadas se han identificado los compuestos hexadecenol y tricosatrieno a partir de feromonas sexuales y se han utilizado estos compuestos en formulaciones como sebo para atraer insectos y realizar un control de los mismos.

Así las cosas, la composición que se presenta en la solicitud es posible derivarla del estado de la técnica, como quiera que los componentes principales de tal composición se han encontrado en otras especies diferentes al *Neoleucinoides Elegantalis* y también se ha observado su actividad como atrayente sexual. Todas las especies que se reportan en las anterioridades pertenecen al orden de los lepidópteros al igual que el *Neoleucinoides Elegantalis*, por lo que para una persona que ha trabajado con lepidópteros conociendo su comportamiento sexual y, por ende, la feromona de atracción sexual puede establecer los componentes químicos que componen la feromona.

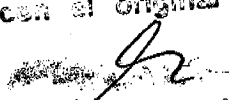
Visto de esta manera, un trabajo como este no presenta altura inventiva, debido a que es conocida desde antes de la presentación de esta solicitud la atracción sexual por medio de feromonas en insectos y de esta manera se aprovecha el efecto logrado en los machos u utilización del fenómeno mencionado para control de plagas

Como se advierte, el nivel inventivo de la solicitud se encuentra afectado, como quiera que una persona conocedora de la especie *Neoleucinodes elegantalis* y que se haya desempeñado en el manejo integrado de plagas, esta en la capacidad suficiente para plantear y ejecutar un trabajo como el de la solicitud, pues el control de insectos por medio de feromonas es una de las prácticas más comunes y conocidas desde hace varias décadas en el mencionado campo de la técnica.

Atendiendo lo anterior y retomando todos los argumentos expuestos, es claro concluir que un experto medio en el oficio perfectamente habría podido llegar al objeto reclamado en las reivindicaciones 1 y 2, a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención definitivamente no se constituye en un 'paso más allá de lo existente'.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El suscrito Secretario General, AD - MDC
Hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que se
tenido a la vista


Secretario General AD-MDC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

6. Respuesta a los argumentos del solicitante.

Sobre los comentarios consignados en la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, este Despacho considera oportuno hacer las siguientes anotaciones:

- En el memorial de respuesta, el solicitante no hace referencia alguna a las observaciones que se realizaron a la solicitud en el Oficio N° 8916 notificado el 27 de julio de 2007, razón por la cual dichas falencias persisten y en los numerales 2 y 3 de la presente resolución, se reitera lo expresado en el mencionado Oficio.
- De otra parte, el solicitante afirma que "el hecho de que algunos compuestos similares o relacionados aparezcan por separado y para aplicación en especies diferentes a la nuestra... y exclusivamente para cultivos de tomate, no da base para desvirtuar el nivel inventivo de nuestra solicitud..."

En primer término, se observa que en esta afirmación el solicitante prácticamente reconoce que en el estado del arte previo, ya se había publicado la existencia de los compuestos que se encuentran en su composición, y si bien en dichas publicaciones estos se encuentran por separado, un experto medio del área puede perfectamente deducir que el Tricosatrieno y el 11 hexadecenol son compuestos que se encuentran en las feromonas de insectos así como su potencial para ser utilizados como atrayentes sexuales.

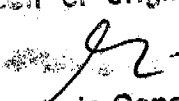
De tal suerte, guiar una investigación rutinaria en el campo de la búsqueda de feromonas como atrayentes sexuales en alguna especie de insectos que atacan el cultivo de tomate, no proporciona nivel inventivo al mencionado trabajo, ya que los elementos para el desarrollo del mismo se derivan de una manera evidente del estado del arte previo.

Para hacer claridad al solicitante con respecto a la presencia de los mismos compuestos de su composición en las anterioridades, se presenta la siguiente tabla, en la cual se especifica el apartado de la publicación en donde se realiza la mención de tales compuestos:

Anterioridad	Extracto de la publicación donde se menciona el compuesto.
D1	"To title agente comprising cis-11hexadecenyl acetate containing a specific amount of cis-11-hexadecenol as an active component"

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotocopiada coincide con el original que he tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

D2	"A mixt. Of <i>cis</i> -11-hexadecenol(I) and <i>cis</i> -11-hexadecenyl acetate (II) in a ratio of 9.5:0.5-5:5."
D3	"a composition for use as an attractant for diamondback moths is disclosed comprising (z) 11-hexadecenyl acetate, (Z)-hexadecenol and..."
D4	"Two additional achiral minor componentes, (Z,Z)-6,9- heneicosadiene and (Z,Z,Z)-3,6,9-tricosatreine,..."
D5	"One of the mionor componente, common to both species, is (Z,Z,Z), 3,6,9, - tricosatriene."
D6	"The major compound , (Z,Z)-1,7,13-pentacosatriene, and two minor compounds , (Z,Z) -1,7,13-tetracosatriene and (Z,Z)-1,7,13-tricosatriene, were synthesized."

- El solicitante agrega, en su memorial de respuesta, que la solicitud se basa en la SINTESIS de los compuestos mencionados en la composición que esta presentando.

A este respecto, se le recuerda al solicitante que el término 'síntesis' en química, se relaciona con una reacción o serie de reacciones en las cuales es posible por medio de dos compuestos químicos denominados reactivos llegar a un tercer compuesto diferente llamado producto; y, para que la reacción ocurra se deben tener en cuenta factores como solventes, catalizadores y temperatura, entre otros. Pero, a lo largo de la solicitud no se mencionan las reacciones por las cuales es posible obtener el Tricosatrieno y el 11-Hexadecenol.

En el mencionado Oficio N° 8916 se había cuestionado la claridad de la reivindicación 1, en la cual se afirmaba que era un proceso de síntesis cuando en realidad no lo estaba mostrando en ningún apartado de la solicitud. De otra parte, tampoco se presenta la forma en la cual se prepara la composición reclamada.

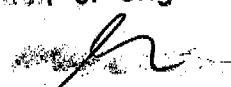
- El solicitante, haciendo alusión a la solicitud presentada, afirma que "... solo busca sintetizar una feromona de atracción sexual.....".

Al respecto, este Despacho considera que si este es el objeto real de la invención, entonces no se consideraría una invención, ya que las hormonas son compuestos

químicos que secretan varias especies de insectos, por lo tanto se trata de material

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HCC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he tenido a la vista


Secretario General AD-HCC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

biológico que ya se encuentra en la naturaleza, lo cual no se considera una invención según lo estipulado en el artículo 15.b) de la Decisión 486. De tal suerte, si se tiene en cuenta que la feromona como tal se encuentra en la naturaleza y el trabajo del investigador ha sido aislarla y caracterizarla sin aportar ningún elemento creativo para que los productos de dicho trabajo sean patentables, entonces la invención no es patentable.

Es más, los diferentes trabajos que se presentaron como anterioridades, precisamente muestran el aislamiento, identificación y caracterización de hormonas que se encuentran en diversas especies de insectos, todas del orden de los lepidópteros, en las cuales se han encontrado como componentes hexadecenol y tricosatrieno, motivo por el cual se puede afirmar que el trabajo presentado en la solicitud se deriva del estado del arte previo. De esa manera, una persona que ha trabajado en el campo del manejo integrado de plagas, utilizando principalmente controles biológicos, puede plantear y llevar a cabo un trabajo como el que se presenta en la solicitud, teniendo en cuenta los trabajos anteriores, específicamente los que se han realizado con respecto a la feromona y comportamiento sexual del *Neoleucinodes elegantalis* por más de 15 años.

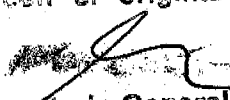
Para mayor ilustración del solicitante, se traen a colación algunas de las publicaciones que presentan estudios sobre la feromona y comportamiento sexual de la especie de interés:

- Peña, M.C. 1987. Estudio del comportamiento sexual y de la feromona de atracción sexual del perforador del fruto del tomate *Neolucinodes elegantalis* (Gene) y su posible utilización en el control de esta plaga. Tesis de Licenciatura. Universidad Simón Bolívar. 219 p.
- Salas, J., Alvarez C., Parra A. Estudio de la feromona sexual natural del perforador del fruto del tomate *Neolucinodes elegantalis* Gene (Lepidoptera: pyraustidae). Agronomía Tropical. 42(3-4):277-231.1992-

Como se puede observar, la objeción a la solicitud por falta de nivel inventivo es totalmente válida, ya que las anterioridades presentadas así como los trabajos publicados con respecto a los estudios realizados sobre la especie en particular, resultan en el aislamiento y caracterización de los componentes principales de la feromona o en la preparación de composiciones basadas en la feromona aislada, trabajos que por se usuales en la técnica carecen de nivel inventivo, además de que la materia reclamada va relacionada con el descubrimiento y el aislamiento de material biológico que se encuentra en la naturaleza, lo cual no es considerado como invención según lo estipulado en el artículo 15 literales a) y b) del

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hago constar que la presente copia Fotoc
tática coincide con el original que he
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732
mencionado artículo 15 de la Decisión 486.

Dado lo anterior, y no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud, definitivamente no permite detectar un salto tecnológico respecto al estado de la técnica o algún efecto sorprendente.

RESUELVE

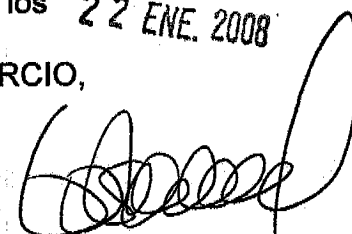
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN DE FEROMONA SINTÉTICA PARA ATRAER PLAGAS DE VEGETALES"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado de la Universidad Simón Bolívar, 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 **22 ENE. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

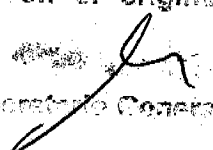


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
Calle 70A N° 11 - 43
Bogotá D.C.

El Suscrito Secretario General, AD - HCC
Hago constar que la presente copia Fotocóica coincide con el original que he
tenido a la vista.


Secretario General AD HCC

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

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 12 de julio de 2001, bajo el número 01056732, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN DE FEROMONA SINTÉTICA PARA ATRAER PLAGAS DE VEGETALES".

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 es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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 mediante escrito radicado el 18 de septiembre de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

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 reivindicaciones 1 y 2, contenidas en el folio 7, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las reivindicaciones 3 y 4, contenidas en el mismo folio, se refieren a un uso. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone en las reivindicaciones 1 y 2, una composición para atraer insectos con base en la síntesis química de una feromona sexual que emana de insectos hembras, la cual se caracteriza por una mezcla de Tricosatrieno y 11-Hexadecenol. La feromona sintética se basa en la producida por la especie del insecto *Neoleucinoides Elegantis* en las proporciones de 1 a 30 partes de tricosatrieno y 1 a 70 partes de Hexadecenol.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

Y, las reivindicaciones 3 y 4 se relacionan con una composición con base en las reivindicaciones 1 y 2, la cual se impregna en dispositivos o trampas de captura adyacentes a los cultivos para atraer especies machos de dicho insecto; aplicable a la atracción de especies de insectos particularmente devastadoras de cultivos de tomate.

2. De la solicitud de patente

2.1. Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

Como ya se mencionó, la solicitud se refiere a una composición química que contiene tricosatrieno y 11 hexadecenol. Dicha composición esta basada en la feromona sexual del *Neoleucinoides Elegantalis* y el propósito de la misma es servir como sebo para los machos reproductores de la especie indicada. Ahora bien, en el capítulo descriptivo de la solicitud no se presenta la síntesis por la cual se lograron obtener los componentes de la formulación, ya que dentro del objetivo presentado se afirma que la invención se relaciona con una: "composición química de impregnación con base en la reconstrucción por síntesis de una feromona de insecto". De tal suerte, la materia no se encuentra lo suficientemente sustentada en el mencionado capítulo descriptivo, toda vez que no se presenta el proceso de síntesis por el cual se han obtenido los compuestos.

De otra parte, en el capítulo descriptivo se afirma que la composición esta conformada por la mezcla de tricosatrieno y 11 hexadecenol, donde la mezcla es realizada a temperatura ambiente, pero no se especifica el origen de los compuestos de la formulación, razón por la cual el capítulo descriptivo no divulga suficientemente la invención.

En el capítulo descriptivo se asegura que la composición, tiene una efectividad mucho mayor que la feromona natural, pero no se corrobora tal afirmación mediante tablas de datos o ejemplos experimentales que divulguen las efectividades obtenidas con la composición objeto de la invención.

Sobre el particular, conviene anotar que no basta con afirmar un resultado inesperado o mejorado de la composición reclamada, pues se requieren los estudios comparativos que evidencien la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología más cercana. Lo anterior, ocasiona el incumplimiento de los artículos 28 y 30 de la norma andina, que contemplan como parte de los requisitos para la concesión de un derecho de exclusividad, la divulgación de los resultados y el aporte significativo al estado de la técnica.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION* 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

Por lo anterior, se reitera que la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa que permita su comprensión y ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 28 de la norma supranacional andina.

2.2. Reivindicaciones

De otra parte, el artículo 30 de la citada Decisión establece 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, en la reivindicación 1 se hace referencia a una: "composición para atraer insectos con base en la síntesis química de una feromona sexual que emana de insectos hembras", pero a lo largo del capítulo descriptivo no se presenta ningún procedimiento de síntesis que ilustre lo que se reclama en dicha reivindicación. Por tal razón, esta reivindicación no se encuentra enteramente sustentada por la descripción.

Por lo demás, en la solicitud se presenta una composición que contiene tricosatrieno y 11 hexadecenol, componentes que se encuentran en la feromona sexual de insectos hembras. En términos de patentes, las composiciones deben definirse por los componentes de la misma y las proporciones en las que estos se encuentren, pero las reivindicaciones 3 y 4 caracterizan la composición por medio del uso de la misma. De esa manera, tal como se encuentran presentadas dichas reivindicaciones carecen de claridad, debido a que se encuentran encabezadas como "composición" pero se están caracterizando por el uso de la misma.

Por lo anterior, a pesar del requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones anteriormente mencionadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Reivindicaciones relativas 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, pues 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 esta razón, la Superintendencia no acepta las reivindicaciones de este tipo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a- 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

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.

En el presente caso, las reivindicaciones 3 y 4 están haciendo referencia al uso de la composición ya que se esta indicando que con ellas se impregnan dispositivos o trampas de captura y que se utiliza para atracción de especies de insectos en cultivos de tomate. Por lo tanto, dichas reivindicaciones no son patentables al tenor literal del artículo 14 de la regulación supranacional, pues contemplan el uso como objeto de protección.

En este punto, el Despacho considera importante señalar 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 y, por ello, no acceden al privilegio solicitado.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de julio de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud, como quiera que no se invocó prioridad, según obra en el folio 1 del expediente en estudio.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia de la misma:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP 55-049301	Sex attractant of armyworm	1980-04-09
D2	KR 1019830001227 B1	Compound of sex attractant for Leucania Separata walker	1983-06-27
D3	WO/2001/037664	Diamondback moth pheromone composition	2000-11-21

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION¹ - 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

"a) el estado de la técnica y,

"b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

'El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, *'El experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados".

"El mismo autor ha dicho:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos"¹.

Ahora bien, en el presente caso la invención no constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá no ser evidente (no obvia) del estado de la técnica.

En efecto, el estado de la técnica, según lo demuestran las anterioridades D1 a D3, revelan previamente composiciones de atrayentes sexuales que contienen 11-

¹ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Interpretación prejudicial emitida el 14 de abril del 2005. PROCESO 49-IP-2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N.º 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º 01056732

hexadecenol como componente activo; las composiciones presentadas en las anterioridades son atrayentes para diferentes especies tales como gusanos *Leucania separata* y polillas.

Por su parte, las anterioridades D4 y D5 reportan la presencia de 3,6,9 tricosatrieno como uno de los componentes de la feromona sexual de la especie *Cretonotos*, mientras que en la anterioridad D6 se identificó el 1,7,13 tricosatrieno como uno de los componentes de lípidos de la especie *Stomoxys calcitrans*.

Como se puede observar, en las anterioridades presentadas se han identificado los compuestos hexadecenol y tricosatrieno a partir de feromonas sexuales y se han utilizado estos compuestos en formulaciones como sebo para atraer insectos y realizar un control de los mismos.

Así las cosas, la composición que se presenta en la solicitud es posible derivarla del estado de la técnica, como quiera que los componentes principales de tal composición se han encontrado en otras especies diferentes al *Neoleucinoides Elegantalis* y también se ha observado su actividad como atrayente sexual. Todas las especies que se reportan en las anterioridades pertenecen al orden de los lepidópteros al igual que el *Neoleucinoides Elegantalis*, por lo que para una persona que ha trabajado con lepidópteros conociendo su comportamiento sexual y, por ende, la feromona de atracción sexual puede establecer los componentes químicos que componen la feromona.

Visto de esta manera, un trabajo como este no presenta altura inventiva, debido a que es conocida desde antes de la presentación de esta solicitud la atracción sexual por medio de feromonas en insectos y de esta manera se aprovecha el efecto logrado en los machos u utilización del fenómeno mencionado para control de plagas

Como se advierte, el nivel inventivo de la solicitud se encuentra afectado, como quiera que una persona conocedora de la especie *Neoleucinodes elegantalis* y que se haya desempeñado en el manejo integrado de plagas, esta en la capacidad suficiente para plantear y ejecutar un trabajo como el de la solicitud, pues el control de insectos por medio de feromonas es una de las prácticas más comunes y conocidas desde hace varias décadas en el mencionado campo de la técnica.

Atendiendo lo anterior y retomando todos los argumentos expuestos, es claro concluir que un experto medio en el oficio perfectamente habría podido llegar al objeto reclamado en las reivindicaciones 1 y 2, a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención definitivamente no se constituye en un 'paso más allá de lo existente'.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

6. Respuesta a los argumentos del solicitante.

Sobre los comentarios consignados en la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, este Despacho considera oportuno hacer las siguientes anotaciones:

- En el memorial de respuesta, el solicitante no hace referencia alguna a las observaciones que se realizaron a la solicitud en el Oficio N° 8916 notificado el 27 de julio de 2007, razón por la cual dichas falencias persisten y en los numerales 2 y 3 de la presente resolución, se reitera lo expresado en el mencionado Oficio.
- De otra parte, el solicitante afirma que “el hecho de que algunos compuestos similares o relacionados aparezcan por separado y para aplicación en especies diferentes a la nuestra... y exclusivamente para cultivos de tomate, no da base para desvirtuar el nivel inventivo de nuestra solicitud...”.

En primer término, se observa que en esta afirmación el solicitante prácticamente reconoce que en el estado del arte previo, ya se había publicado la existencia de los compuestos que se encuentran en su composición, y si bien en dichas publicaciones estos se encuentran por separado, un experto medio del área puede perfectamente deducir que el Tricosatrieno y el 11 hexadecenol son compuestos que se encuentran en las feromonas de insectos así como su potencial para ser utilizados como atrayentes sexuales.

De tal suerte, guiar una investigación rutinaria en el campo de la búsqueda de feromonas como atrayentes sexuales en alguna especie de insectos que atacan el cultivo de tomate, no proporciona nivel inventivo al mencionado trabajo, ya que los elementos para el desarrollo del mismo se derivan de una manera evidente del estado del arte previo.

Para hacer claridad al solicitante con respecto a la presencia de los mismos compuestos de su composición en las anterioridades, se presenta la siguiente tabla, en la cual se especifica el apartado de la publicación en donde se realiza la mención de tales compuestos:

Anterioridad	Extracto de la publicación donde se menciona el compuesto.
D1	<i>"To title agente comprising cis-11hexadecenyl acetate containing a specific amount of cis-11-hexadecenol as an active component"</i>

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 1104
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

D2	"A mixt. Of <i>cis</i> -11-hexadecenol(I) and <i>cis</i> -11-hexadecenyl acetate (II) in a ratio of 9.5:0.5-5:5.."
D3	"a composition for use as an attractant for diamondback moths is disclosed comprising (z) 11-hexadecenyl acetate, (Z)-hexadecenol and..."
D4	"Two additional achiral minor componentes, (Z,Z)-6,9- heneicosadiene and (Z,Z,Z)-3,6,9-tricosatreine,..."
D5	"One of the mionor componente, common to both species, is (Z,Z,Z), 3,6,9, - tricosatriene."
D6	"The major compound , (Z,Z)-1,7,13-pentacosatriene, and two minor compounds , (Z,Z) -1,7,13-tetracosatriene and (Z,Z)-1,7,13-tricosatriene, were synthesized."

- El solicitante agrega, en su memorial de respuesta, que la solicitud se basa en la SINTESIS de los compuestos mencionados en la composición que esta presentando.

A este respecto, se le recuerda al solicitante que el término 'síntesis' en química, se relaciona con una reacción o serie de reacciones en las cuales es posible por medio de dos compuestos químicos denominados reactivos llegar a un tercer compuesto diferente llamado producto; y, para que la reacción ocurra se deben tener en cuenta factores como solventes, catalizadores y temperatura, entre otros. Pero, a lo largo de la solicitud no se mencionan las reacciones por las cuales es posible obtener el Tricosatrieno y el 11-Hexadecenol.

En el mencionado Oficio N° 8916 se había cuestionado la claridad de la reivindicación 1, en la cual se afirmaba que era un proceso de síntesis cuando en realidad no lo estaba mostrando en ningún apartado de la solicitud. De otra parte, tampoco se presenta la forma en la cual se prepara la composición reclamada.

- El solicitante, haciendo alusión a la solicitud presentada, afirma que "... solo busca sintetizar una feromona de atracción sexual.....".

Al respecto, este Despacho considera que si este es el objeto real de la invención, entonces no se consideraría una invención, ya que las hormonas son compuestos

químicos que secretan varias especies de insectos, por lo tanto se trata de material

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732

biológico que ya se encuentra en la naturaleza, lo cual no se considera una invención según lo estipulado en el artículo 15.b) de la Decisión 486. De tal suerte, si se tiene en cuenta que la feromona como tal se encuentra en la naturaleza y el trabajo del investigador ha sido aislarla y caracterizarla sin aportar ningún elemento creativo para que los productos de dicho trabajo sean patentables, entonces la invención no es patentable.

Es más, los diferentes trabajos que se presentaron como anterioridades, precisamente muestran el aislamiento, identificación y caracterización de hormonas que se encuentran en diversas especies de insectos, todas del orden de los lepidópteros, en las cuales se han encontrado como componentes hexadecenol y tricosatrieno, motivo por el cual se puede afirmar que el trabajo presentado en la solicitud se deriva del estado del arte previo. De esa manera, una persona que ha trabajado en el campo del manejo integrado de plagas, utilizando principalmente controles biológicos, puede plantear y llevar a cabo un trabajo como el que se presenta en la solicitud, teniendo en cuenta los trabajos anteriores, específicamente los que se han realizado con respecto a la feromona y comportamiento sexual del *Neoleucinodes elegantalis* por más de 15 años.

Para mayor ilustración del solicitante, se traen a colación algunas de las publicaciones que presentan estudios sobre la feromona y comportamiento sexual de la especie de interés:

- Peña, M.C. 1987. Estudio del comportamiento sexual y de la feromona de atracción sexual del perforador del fruto del tomate *Neoleucinodes elegantalis* (Gene) y su posible utilización en el control de esta plaga. Tesis de Licenciatura. Universidad Simón Bolívar. 219 p.
- Salas, J., Alvarez C., Parra A. Estudio de la feromona sexual natural del perforador del fruto del tomate *Neoleucinodes elegantalis* Gene (Lepidoptera: pyraustidae). Agronomía Tropical. 42(3-4):277-231.1992-

Como se puede observar, la objeción a la solicitud por falta de nivel inventivo es totalmente válida, ya que las anterioridades presentadas así como los trabajos publicados con respecto a los estudios realizados sobre la especie en particular, resultan en el aislamiento y caracterización de los componentes principales de la feromona o en la preparación de composiciones basadas en la feromona aislada, trabajos que por se usuales en la técnica carecen de nivel inventivo, además de que la materia reclamada va relacionada con el descubrimiento y el aislamiento de material biológico que se encuentra en la naturaleza, lo cual no es considerado como invención, según lo estipulado en el artículo 15 literales a) y b) del

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1104

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01056732
mencionado artículo 15 de la Decisión 486.

Dado lo anterior, y no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud, definitivamente no permite detectar un salto tecnológico respecto al estado de la técnica o algún efecto sorprendente.

RESUELVE

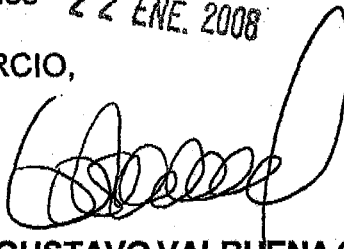
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN DE FEROMONA SINTÉTICA PARA ATRAER PLAGAS DE VEGETALES"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado de la Universidad Simón Bolívar, 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 22 ENE. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
Calle 70A N° 11 - 43
Bogotá D.C.

