

PATENTE DE INVENCION-Definición doctrinal / PATENTE DE INVENCION - Objeto / INVENCION DE PRODUCTO - Noción / INVENCION DE PROCEDIMIENTO - Definición doctrinal / PATENTE DE INVENCION - Requisitos / INVENCION - Novedad / INVENCION - Nivel inventivo. Cámaras de recursos / CAMARA DE RECURSOS - Noción. Método / CAMARAS DE RECURSOS - Nivel inventivo / PATENTE - Derecho de explotación exclusiva. Requisitos / DERECHO DE EXPLOTACION EXCLUSIVA - Patente

En la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la patente se concede para una invención, la cual definida por la doctrina, consiste en “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”. Afirma el Tribunal que el objeto de la invención puede ser de producto o de procedimiento. De producto es cuando está constituido por un cuerpo cierto destinado a satisfacer una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha solucionado. Mientras que el objeto de la invención de procedimiento según la doctrina que cita el Tribunal, se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”. Dice el mencionado Tribunal que el artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos para que una invención de producto o procedimiento sea objeto de patente, las cuales son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Aduce que una invención carecerá de novedad “...si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344...”. Agrega que cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos “...cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla”. En lo atinente al nivel inventivo regulado por el artículo 4 de la Decisión 344, precisa el Tribunal, que la invención no debe ser obvia para una persona versada en la materia ni derivarse de manera evidente del estado de la técnica. Afirma que con el objeto de establecer que se cumpla el requisito de nivel inventivo es necesario “...determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate...El Tribunal ha manifestado... que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999)”. Arguye que para analizar la existencia de nivel inventivo, es pertinente hacer referencia al método de las Cámaras de Recursos, consistente en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con ‘el estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica

más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos (Office européen des brevets, op. Cit)”. Respecto del derecho a la patente, el Tribunal sostiene que para que el inventor o su causahabiente pretenda obtener por parte del Estado el derecho de explotación exclusiva sobre la invención por período determinado, es necesario que la solicitud de patente cumpla con “...los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud, y no se encuentre incurso en las prohibiciones de patentabilidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00392-01

Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por RHONE POULENC AGROCHIMIE, contra los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que denegaron el privilegio de patente, cuyo capítulo reivindicatorio reclama un “**PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN CONTRA INSECTOS ARRASTRANTES**”.

I. LA DEMANDA

RHONE – POULENC AGROCHIMIE, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

- 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 03210 de 31 de enero de 2002, por la cual se negaron todas las reivindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente contenida en el expediente núm. 97069883.
- 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 14922 de 17 de mayo de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la decisión anterior.
- 1.1.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- restablecer su derecho concediendo la patente solicitada para las 29 reivindicaciones pendientes.

1.2. Hechos

El 28 de noviembre de 1997, la sociedad demandante presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente, cuyo capítulo reivindicatorio reclama un procedimiento de protección de edificios ya construidos o en construcción contra insectos arrastrantes, caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz de una solución insecticida a zonas discretas a lo largo del perímetro de la construcción o futura construcción.

En la respuesta al examen de fondo se modificó el capítulo reivindicatorio en las Reivindicaciones 1, 5 a 16, 19 y 20, desistiendo de las identificadas con los números 3, 4, 17 y 18 y adicionando las Reivindicaciones 21 a 33.

Mediante Resolución 03210 de 2002 se negó la totalidad de las reivindicaciones, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

La actora interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución.

El 17 de mayo de 2002, la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 03210, la cual fue notificada por edicto desfijado el 19 de junio de 2002.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

El actor invoca como violados los artículos 18, 14, y 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Afirma que las reivindicaciones pendientes de la presente invención tienen como objeto un procedimiento para la protección de edificios contra daños causados por insectos, "...caracterizado por: (i) formar una solución en líquido de un ingrediente activo insecticida, en donde el ingrediente activo está presente entre 0,01 y 20% aproximadamente por peso, y el ingrediente activo no tiene un efecto rápido de abatimiento pero tiene una acción mortal secundaria; y (ii) formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio al aplicar una cantidad eficaz de dicha solución a zonas discretas alrededor o bajo dicho edificio a lo largo de su perímetro; y en donde dichas zonas tratadas corresponden a 0,5 hasta 7,5 metros por cada 10 metros del perímetro total del edificio" (folio 221).

Aduce que de acuerdo con lo anterior, el nivel inventivo de la solicitud de la patente recae "...en la aplicación de una solución o suspensión insecticida en zonas discretas alrededor del perímetro de la edificación que se pretende proteger contra los insectos, de tal manera que se dejan intencionalmente zonas no tratadas" (folio 221).

Arguye que existen diferencias entre el estado de la técnica y la presente invención. Mientras que el procedimiento trata sobre lo descrito en el acápite anterior, en el estado de la técnica se requiere la formación de una barrera continua de insecticida a lo largo del perímetro de la zona a tratar.

Agrega que el procedimiento de la invención solicitada permite la utilización de una menor cantidad de ingrediente activo, toda vez que requiere de zonas no tratadas a lo largo del perímetro del edificio, mientras que en el estado de la técnica se requiere tratar la totalidad de dicho perímetro.

Que en consecuencia, "...es claro que el estado de la técnica más cercano **no** provee ninguna enseñanza que efectivamente mueva a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a modificar o adaptar dicho estado de la técnica para proporcionar un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos...Las enseñanzas del estado de la técnica más cercano está en su totalidad dirigidas a crear una barrera continua de ingrediente activo de manera que no se permita el acceso de las termitas al área que se pretende proteger...Consecuentemente, la presente invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica más cercano para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente" (folio 229).

Además manifiesta que la Administración incurrió en violación del artículo 14 de la Decisión 486, por no reconocer el nivel inventivo del procedimiento que sí lo tiene ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no demuestra que el invento “...*deja de cumplir con el requisito del nivel inventivo...*” (folio 231).

Que igualmente vulneró el artículo 22 de la Decisión 486, toda vez que al no demostrar la carencia del nivel inventivo del procedimiento en análisis, se le está impidiendo al inventor gozar de la titularidad de su derecho a la patente, “...*sin que exista fundamento legal para negarle el otorgamiento de la misma*” (folio 231).

II. CONTESTACIONES

II.1. LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad del las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico.

Respecto a la violación del artículo 18 de la Decisión 486 sostiene que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el examen que realiza el técnico medio sobre la novedad es diferente al del nivel inventivo, pues que mientras en el primero de tales requisitos se coteja la invención con las anterioridades existentes en el segundo, debe partir del conocimiento general que el examinador tenga sobre el estado de la técnica y cotejarlo con la nueva invención con el fin de determinar “...*si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención*” (folio 249).

Afirma que es claro que el aplicar un insecticida en sitios discretos “...*no tiene nivel inventivo puesto que ello no depende de la forma o de las condiciones de operación dadas en la aplicación, sino de las características o propiedades inherentes al compuesto que no caracterizan al método*” (folio 251).

Indica que resulta obvio el hecho de tratar algunas zonas del edificio en donde están los insectos “...*y que no siempre la aplicación discreta de insecticida en las zonas de interés se realiza por medio de una barrera continua para que dicha área quede totalmente rodeada, sino que la práctica convencional y conocida por la persona del oficio normalmente versada en el arte, **es aplicarla en los lugares de preferencia por parte de los insectos como son rincones e intersecciones.** De esta forma, el método reclamado no constituye mérito alguno ni salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica o actividad intelectual mínima que*

permita que el método de protección de un edificio o futura edificación contra insectos no sea obvio para una persona medianamente versada en el arte" (folio 251).

Que en consecuencia, la Administración no ha violado los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación. La Procuraduría Delegada ante esta Corporación, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 197-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos, concluyendo:

“1º Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria

3º La invención, de producto o de procedimiento carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquella.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios.

4º La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de

un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productora de aquel efecto” (folios 349 y 350).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal en la misma Interpretación Prejudicial indica que serán objeto de interpretación los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es del siguiente tenor:

DECISIÓN 344

“Artículo 1.- 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”.

“Artículo 4.- 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”.

“Artículo 8.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.

DECISIÓN 486

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

***PRIMERA.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Teniendo en cuenta que la demandante afirma que los actos acusados violaron los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de 2000, se estima conveniente efectuar las siguientes anotaciones en relación con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 344 de la citada Comisión, por ser esta última la normativa aplicable, de acuerdo con la interpretación prejudicial solicitada en este proceso.

Como quedó expuesto en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la patente se concede para una invención, la cual definida por la doctrina, consiste en *“la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”*¹.

Afirma el Tribunal que el objeto de la invención puede ser de producto o de procedimiento. De producto es cuando está constituido por un cuerpo cierto destinado a satisfacer una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha solucionado. Mientras que el objeto de la invención de procedimiento según la doctrina que cita el Tribunal, se encuentra conformado por *“una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”*².

Dice el mencionado Tribunal que el artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos para que una invención de producto o procedimiento sea objeto de patente, las cuales son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Aduce que una invención carecerá de novedad *“...si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344...”* (folio 346).

¹ Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda Edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695.

² Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit.

Agrega que cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos *“...cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla”* (folio 346).

En lo atinente al nivel inventivo regulado por el artículo 4 de la Decisión 344, precisa el Tribunal, que la invención no debe ser obvia para una persona versada en la materia ni derivarse de manera evidente del estado de la técnica.

Afirma que con el objeto de establecer que se cumpla el requisito de nivel inventivo es necesario *“...determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate...El Tribunal ha manifestado... que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999)”* (folio 347).

Arguye que para analizar la existencia de nivel inventivo, es pertinente hacer referencia al método de las Cámaras de Recursos, consistente en: *“a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con ‘el estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos (Office européen des brevets, op. Cit)”* (folios 347 y 348).

Respecto del derecho a la patente, el Tribunal sostiene que para que el inventor o su causahabiente pretenda obtener por parte del Estado el derecho de explotación exclusiva sobre la invención por período determinado, es necesario que la solicitud de patente cumpla con *"...los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud, y no se encuentre incurso en las prohibiciones de patentabilidad.*

En tal sentido, la Sala estima pertinente analizar los actos acusados frente a los mencionados requisitos, teniendo en cuenta que éstos a la luz de la normatividad Andina, son de carácter objetivo.

Así las cosas y para efectos de analizar si los actos demandados se encuentran incursos en causal de nulidad al haber negado el privilegio de patente de la solicitud titulada **"PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES"**, se trae a colación las pruebas allegadas al proceso.

La sociedad demandante aporta como pruebas, entre otras, la Resolución núm. 07115 de 31 de marzo de 2000 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se niega la patente; Resolución núm. 16487 de 26 de julio de 2000, por la cual se confirma la Resolución 07115; Capítulo descriptivo y Reivindicatorio (modificado) de la solicitud de patente; resultado del examen de fondo expedido por la SIC; documentales obrantes en los anexos B a F, y solicita el testimonio, entre otros, del Dr. Joe Harold Hope, Ph.D.

Además, solicita se oficie a la demandada para que allegue copia de los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos acusados.

De las pruebas relacionadas, cabe destacar que en la Resolución 07115 de 31 de marzo de 2000, se indica que el hecho de aplicar insecticida a una fracción menor de la población (insectos por fuera del nido) para reprimir a la población que vive en un mismo lugar *"...es obvio y carece de nivel inventivo"* (folio 180).

Además señala que la anterioridad EP 0 500 209, afecta la novedad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio, *"debido a que en esta se divulga un método para el control de plagas (entre ellas hormigas y cucarachas) en un sitio, el cual comprende el tratamiento del sitio...donde las partes residen o se alimentan, con*

una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I y más preferiblemente de fórmula II...También establece esta anterioridad que la dosis de aplicación (dosis efectivas) del ingrediente activo formulados en la composición está generalmente entre 0,005 y 15 kg/ha, preferiblemente entre 0,01 a 2 kg/ha” (folio 180).

“Respecto a la cantidad eficaz que se aplica en la solicitud colombiana se reivindica entre 0,0001 y 20 gramos por 100 cm², en otras palabras, entre 0,01 y 2000 kg/ha, intervalo que es bastante amplio comparado con el divulgado por la anterioridad, además corresponde a las dosis de aplicación comúnmente utilizadas en este tipo de métodos, de tal suerte que, además de ser conocido el intervalo de estas dosis de aplicación, son evidentes en el estado de la técnica...Así mismo, las dosis del compuesto de fórmula (I) en la solicitud colombiana están dadas entre 0,05 y 50 mg por hormiguero tratado, preferiblemente 0,1 a 20 mg. Dichas dosis resultan obvias...” (folio 181).

Agrega que el documento EP 295 117, también afecta la novedad y el nivel inventivo de la invención solicitada, *“...ya que divulga un método para el control de artrópodos, nematodos, helmintos o protozoos que se caracterizan porque se aplica al sitio infestado una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (I)...junto con un cebo líquido o sólido adecuado” (folio 181).*

Referente a la anterioridad US 5.329.726, sostiene que *“...afecta la novedad de la reivindicación 16 ya que en este documento se divulga un sistema para el control de termitas, que consiste en una caja y un cartucho ambos con abertura alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para el control de termitas y se coloca dentro de la caja...” (folio 182).*

En el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, solicita se conceda el privilegio de patente para las reivindicaciones 2 a 15 y 17 y, retira, las reivindicaciones 1 y 16.

La Resolución 16487 de 26 de julio de 2000 mediante la cual se resuelve el recurso de reposición, se fundamenta en los presupuestos del concepto técnico núm. 795 (folios 187 a 192), que a su vez ratifica el concepto técnico núm. 1440 de 29 de octubre de 1999, emitido por el Examinador Técnico de la División de

Nuevas Creaciones, para efectos de confirmar la Resolución, de la cual se considera necesario resaltar los siguientes apartes:

“Debe aclararse en primer lugar, con relación a la manifestación del recurrente en el sentido de limitar su solicitud a las reivindicaciones 2 a 15 y 17, que estas son reivindicaciones dependientes, por lo tanto, no habiéndose presentado nuevo capítulo reivindicatorio que contenga reivindicaciones que reemplacen las desistidas, aquellas no tendrían ningún sustento técnico, por lo que de hecho desaparecería la solicitud, en consecuencia no es aceptable el retiro anunciado de las reivindicaciones 1 y 16, pues hace impracticable el análisis de la solicitud, en consecuencia y comoquiera que la voluntad del recurrente no parece ser el desistimiento de la solicitud, esta Oficina hará el examen del recurso tomando en cuenta todo el capítulo reivindicatorio presentado el 14 de octubre de 1999...”

Es necesario aclarar, también, que un procedimiento para reprimir una población de insectos sociales no puede caracterizarse por el compuesto que se aplique, no por la efectividad del mismo, sino por la forma en que se ejecuten las acciones, es decir, la secuencia de etapas y condiciones especiales bajo las cuales se llevan a cabo las mismas.

Como se dijo no se acepta el retiro de la reivindicación 1 considerando que de ella depende el resto de las reivindicaciones de la solicitud. Si el concepto inventivo lo constituye un procedimiento, entonces la restricción sobre los compuestos que se aplican no tienen porque afectar dicho procedimiento, puesto que este no está caracterizado por el tipo de compuesto sino por las condiciones y etapas características bajo las cuales se aplica éste” (folios 196 y 197).

En lo que atañe con la solicitud de retiro de la reivindicación 16 presentada por el recurrente, la Resolución en comento argumenta lo siguiente:

“Con relación al retiro de la reivindicación 16, respecto a la anterioridad US 5.329.726, no es aceptable comoquiera que el recurrente insiste en mantener la reivindicación 17 y ésta depende de aquella. Por tanto, se reitera que tal anterioridad afecta la novedad de la reivindicación, pues en ella se divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho ambos con aberturas alineadas de tal forma que coinciden las de la caja con las del cartucho...el sistema enseñado en la anterioridad US 5.329.726...enseña un sistema similar” (folio 198)

De la declaración rendida por el doctor JOE HAROLD HOPE, solicitado por la parte actora, que obra en los folios 276 a 292, se transcriben a continuación los apartes más importantes de la misma, partiendo de la pregunta 3, ya que las anteriores son de verificación de algunas circunstancias generales de la persona que contesta el interrogatorio y a las específicas relacionadas con los insectos sociales.

“(...) TERCERA PREGUNTA. Antes del 29 de junio de 1995, cuáles eran los métodos convencionales conocidos para destruir/controlar insectos sociales y cuáles en su opinión fueron los inconvenientes con dichos métodos?. RESPONDIÓ: El método estándar de control era por medio del uso de un aerosol en donde los insectos estaban presentes, y también el uso de un rocío lo mas cerca posible al nido como también el uso de un cebo. Los inconvenientes a estos métodos era la localización desconocida del nido por lo cual se puede solamente controlar los pocos insectos que se ven.

CUARTA PREGUNTA: Usted conoce los componentes de formula (I) tal y como se reclama en la primera reivindicación de la solicitud que se debate en este proceso y en particular el compuesto Fipronil?. RESPONDIÓ: Sí.

QUINTA PREGUNTA: Conoce usted si el Fipronil fue utilizado en cualquiera de los métodos anteriormente descritos al responder la pregunta sobre los métodos convencionales conocidos antes del 29 de junio de 1995, para destruir o controlar insectos sociales?. RESPONDIÓ: No.

SEXTA PREGUNTA: En el ejemplo 2 de la solicitud que se debate en este proceso se describe un ensayo en donde 15 cucarachas se ponen en contacto con un cebo durante 8 horas dentro de un área definida, de acuerdo con el método reclamado. Después, se remueve el cebo y se introducen 15 cucarachas nuevas en el espacio cerrado en donde se encuentran las 15 cucarachas que fueron expuestas al insecticida. Luego de 24 horas, 98.6% del total de los insectos está muerto. En su opinión cuál es la explicación de estos resultados?. RESPONDIÓ: El compuesto Fipronil fue transferido de los insectos que habían sido alimentados por el cebo a los insectos que no habían sido expuestos, lo cual es inesperado debido al inmenso grado de matanza de dichos insectos los cuales no habían sido alimentados por el cebo. Muchos otros experimentos han sido realizados para entender este efecto y he traído conmigo un ejemplo el cual ilustra dicho efecto (anexo 1 – experimento de exterminio secundario). Doscientas cucarachas son expuestas a un cebo del compuesto Fipronil, dicho cebo se quita después de las veinticuatro horas y a la vez se introducen ochocientas cucarachas y el efecto del exterminio secundario se ve en el gráfico como una reducción. Todas las cucarachas mueren al final de las ciento dieciséis horas utilizando un pequeño cebo de 0.03 gramos.

SÉPTIMA PREGUNTA: Empleando el anterior procedimiento, cuál es el máximo porcentaje de mortalidad que han tenido?. RESPONDIÓ: El máximo porcentaje de mortalidad obtenido fue del 100% siempre y cuando el experimento sea llevado a cabo por un período extendido.

OCTAVA PREGUNTA: Precise si el mismo procedimiento a que hemos hecho referencia puede ser repetido usando una sola dosis, y en caso afirmativo, cuántas infestaciones nuevas del área definida pueden hacerse y tener resultados eficaces?. RESPONDIÓ: Muchos experimentos han sido demostrados. La introducción de tres a seis grupos de cucarachas no expuestas al contenedor original de dicha prueba con cucarachas que han sido tratadas con el cebo. Esto puede ser mejor entendido por medio del anexo número 2. “Efecto secundario de exterminio”. Comenzando con la fecha cero y con el cebo Fipronil, se comienza con cien cucarachas. En el día uno se quita el cebo Fipronil y se agregan cien cucarachas. En el segundo día se agregan cien cucarachas. En el tercer día se agregan cien cucarachas. El resultado de la exterminación del primer día fue del ochenta y

ocho por ciento, del día dos setenta y cinco por ciento del total, o sea (de 200 cucarachas). En el día tres se obtiene sesenta y ocho por ciento de exterminación (de 300 cucarachas), al sexto día se obtiene el cien por ciento de exterminación de todas las cucarachas, lo cual sería de cuatrocientas cucarachas. Es un resumen de los efectos vistos en muchos experimentos.

NOVENA PREGUNTA: Ha observado los resultados obtenidos con el procedimiento reclamado en la patente objeto de este debate, con otros procedimientos, antes del 29 de junio de 1995?. RESPONDIÓ: No.

DÉCIMA PREGUNTA: En que año la sociedad RHONE POULENC JARDIN decidió invertir y explorar el mercado de insecticidas para cucarachas y otros insectos sociales?. RESPONDIÓ: En 1994.

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Explique cuál fue la primera etapa de investigación que realizó la sociedad RHONE POULENC JARDIN para llegar al procedimiento reclamado en la patente, objeto de este debate? Precise los detalles. RESPONDIÓ: Los primeros experimentos realizados fueron experimentos similares a los del mercado común en esa época. Nosotros experimentamos con Fipronil como "Spray" y aerosol. Los resultados fueron decepcionantes para Fipronil como un producto para el mercado en existencia, porque mataba a los insectos lentamente y no era repelente. El segundo paso fue el de concentrar los experimentos investigando Fipronil como un cebo. Observamos una gran variedad de dosis por unidad de área de Fipronil para matar insectos. Nos sorprendimos cuando encontramos que la dosis por unidad de área menores eran más efectivas para el control de los insectos. Experimentos y métodos han sido desarrollados para observar el efecto de Fipronil para una población más grande después de estos experimentos. Nos sorprendimos de que los resultados fueron muy inesperados porque observamos un efecto secundario de exterminio por medio de las menores dosis por unidad de área de Fipronil como cebo.

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Puede una persona versada en la técnica predecir de manera exacta, basado solamente en la literatura existente antes del 29 de Junio de 1995, qué cantidad de insecticida se debe utilizar para producir una muerte lenta, que ofrezca el tiempo suficiente al insecto para que se devuelva al nido antes de morir (tal como se sugiere en el procedimiento reivindicado)?. RESPONDIÓ: No.

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA:Cuál es la dosis mínima efectiva que ha sido aplicada para reprimir los insectos sociales de acuerdo al procedimiento reclamado en la patente?. RESPONDIÓ: La dosis mas pequeña de acuerdo a nuestros experimentos ha sido un microgramo de Fipronil por metro cuadrado".

De lo anteriormente expuesto, la Sala observa que la anterioridad encontrada EP 0500209, divulga un método para el control de insectos sociales aplicado en un sitio donde éstos residen o se alimentan con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I o II en asocio con un cebo que puede ser líquido o sólido.

La anterioridad EP 0295117, también es un método para controlar insectos (hormigas, cucarachas, termitas y antrópodos), donde una cantidad efectiva del

compuesto de fórmula I junto con un cebo se aplica al sitio infestado. Según este documento existen varios posibles compuestos, entre los cuales se encuentra el indicado en la reivindicación 10, que corresponde al número 52 de esta anterioridad.

Y la anterioridad US 5329726 divulga el control de insectos mediante una caja portacebos al cual se le aplica un pesticida.

De tales anterioridades se deduce que el método consiste en tratar el sitio donde los insectos se alimentan o residen con la respectiva composición pesticida. Al respecto, la Administración afirma que son los insectos recolectores encargados de llevar el alimento al nido quienes a su vez pueden conducir el insecticida y, de esta forma, reprimir tanto a los que circulan fuera de su morada como al interior de éste.

En este orden, la Sala considera necesario analizar dos aspectos importantes para efectos de dilucidar si el caso sub examine es patentable o no, a la luz de la normativa contenida en la Decisión 344, no sin antes aclarar que, contrario al argumento de la Señora Procuradora Delegada para el Consejo de Estado, el alcance de la patente solicitada se refiere a un procedimiento y no a un producto, tal como se advierte en los actos administrativos acusados. Otra cosa diferente, es que tanto en las anterioridades como en la solicitud de la patente, se haga alusión a compuestos de fórmula I y II, por cuanto en definitiva juegan papel importante dentro del procedimiento, más no como objeto de estudio por no ser lo solicitado por la actora.

El primer aspecto, consiste en determinar si las anterioridades contemplan el procedimiento que trata la solicitud de patente.

Al respecto, el procedimiento para reprimir insectos sociales contenido en la solicitud negada, se caracteriza por aplicar a una fracción menor de esta población una cantidad eficaz de un insecticida junto con un cebo, en un lugar determinado, con el fin de que las expuestas, al regresar a su nido, infecten a las demás. De manera que el problema que resuelve la invención, según la parte actora *"...es el de encontrar, entre un número grande de compuestos que son lo suficientemente activos, y que son capaces de ejercer tal actividad, un compuesto que pueda matar una porción alta de insectos mediante un contacto con una fracción mínima de esa población"* (folio 50).

El segundo aspecto, es el análisis sobre la obviedad en la aplicación de la dosis eficaz al insecto social y si es común su utilización en los rangos establecidos en la solicitud de patente.

Sobre el particular, de acuerdo con la anterioridad EP 0295117, la solución al problema planteado por la actora y transcrito atrás, ya había sido solucionado, toda vez que tal documento divulga el compuesto activo a aplicar en combinación con un cebo.

Ahora bien, el encontrar el compuesto eficaz no es el objeto de la patente, por tanto, se requiere saber si el procedimiento es novedoso y tiene nivel inventivo.

En este punto, a juicio de la Sala, la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de la patente de invención, tal como consta en los exámenes técnicos núms. 806 de 15 de julio de 1999, 1440 de 29 de octubre de 1999 y 795 de 2 de junio de 2000, se encuentran afectados por las anterioridades EP 500209, EP 0295117 y US 5.329.726, pues, contrario a lo afirmado por la actora, se derivan de manera evidente y obvia del estado de la técnica.

Lo anterior, por cuanto el documento EP 500209 divulga un método para el control de pestes, donde éstas residen y se alimentan con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I *“...y más preferiblemente de fórmula II... En la anterioridad en cita también se establece que la dosis de aplicación (dosis efectiva) del ingrediente activo formulado en la composición está generalmente entre 0.005 y 15 Kg/ha, preferiblemente entre 0,01 a 2 Kg/ha”* (folio 234).

Además, porque la anterioridad EP 0295117, divulga igualmente un método para el control de artrópodos, nematodos, helmintos o protozoos, que se caracteriza porque se aplica al sitio infestado en una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I, junto con un cebo líquido o sólido.

Y por cuanto la anterioridad US 5.329.726, afecta la novedad de la reivindicación 16, pues ésta divulga igualmente un sistema para el control de termitas *“...que consiste en una caja y un cartucho ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para el control de termitas y se coloca dentro de la caja”* (folio 234).

De manera que si bien es cierto en las anterioridades se aplica cualquiera de los compuestos (incluyendo el hallado por la demandante) y que el contacto en el insecto social es único y directo causándole la muerte instantánea, mientras que el contacto en la solicitud cuestionada puede ser secundario, terciario o cuaternario al inicial, provocándole la muerte en días o semanas a la comunidad de insectos hasta extinguirlos, no significa que *“...el hecho de aplicar el cebo-insecticida en forma indirecta a los insectos que tengan características recolectoras es obvia...por lo que el procedimiento de la solicitud no es novedoso ni tiene nivel inventivo”*, de acuerdo con lo expuesto por el examinador técnico en los folios 190 y 191.

Se impone, pues, acoger las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones números 03210 de 31 de enero de 2002 y 14922 de 17 de mayo de 2002, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención de la solicitud contenida en el expediente administrativo núm. 97069883.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la citada Superintendencia conceder la patente de invención objeto de los actos acusados con todas las reivindicaciones contenidas en el expediente administrativo núm. 97069883, en favor de RHONE POULENC AGROCHIMIE.

TERCERO.- ORDÉNASE la publicación de la presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO.- En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 5 de marzo de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO