

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-099085

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 47887 del 14 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada “MÉTODO DE SELECCIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACIÓN DE LOS MISMOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de septiembre 2013 con el No. 10-099085-00017-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Syngenta Participations AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, anexando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma que: *“Se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones en el cual las reivindicaciones 5, 7 y 9 han sido eliminadas y las nuevas reivindicaciones se encuentran soportadas de la siguiente manera: La nueva reivindicación 1 incluye las características de las Reivindicaciones 5 y 7 originalmente presentada y se ha excluido la indicación de que el sensor empleado podría ser un sensor de rayos X; La nueva reivindicación 4 indica que el corte del tallo en segmentos es aleatorio; Las antiguas reivindicaciones 6, 8, 10-12 han sido reenumeradas como nuevas Reivindicaciones 5 a 9.”*-Subraya original del texto- (sic).

Adicionalmente, comenta del nivel inventivo que: *“La nueva reivindicación 1, incorpora (...) cortar el tallo de una caña de azúcar (Saccarum spp) en segmentos del tallo que tengan una longitud predeterminada entre 2 y 12 cm, previo a la etapa de identificación, (...) el Examinador ha argumentado, en oportunidades anteriores, que D1 describe la etapa de cortar un tallo (o tronco) en segmentos (al menos un tronco y ramas de dicho tronco) que tienen una longitud predeterminada de 2-12 cm (‘diámetros del tronco’ col. 4, líneas 57-60) antes de la etapa de identificación, la anterior afirmación del Examinador no es correcta, puesto que D1 no revela la etapa de cortar un tallo en segmentos que tienen una longitud predeterminada, específicamente de 2-12 cm antes de la etapa de identificación ...”*-Subraya original del texto-

Continúa mencionando respecto de la aplicación del método sobre tallos cortados de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-099085

caña de azúcar que: “...el bambú si bien es una angiosperma no es del tipo de angiosperma dicotiledónea que se usa como fuente de madera dura, como las evaluadas con el método de D1, sino una angiosperma monocotiledónea. Es decir, que en el caso de querer probar el método de D1, en otras plantas se haría en otras plantas de maderas duras que a los sumo podrían pertenecer a las angiospermas dicotiledóneas, más no a las monocotiledóneas como el bambú ni mucho menos a la caña de azúcar, ni siquiera mencionada en D2.

Adicionalmente, el solicitante respetuosamente afirma que D1 y D2 se refieren a dos métodos bien diferentes y tal combinación de sus enseñanzas es incorrecta. Como tales, el solicitante afirma que D1 no proporciona ninguna descripción o enseñanza para dirigir a un experto en el arte a usar cualquier material distinto de troncos que se pueden emplear para la producción de maderas en el método de D1 (...)

Ahora bien, en conclusión a partir de D1 o D2 independientemente o en combinación no era posible derivar de manera evidente un método para seleccionar segmentos de tallos como el reclamado en la nueva Reivindicación 1” -Subraya original del texto-

Por último, respecto de la reivindicación 4 que fue negada, comenta que: “...el Examinador ha cometido un error al definir el término ‘al azar’ en la presente solicitud, el cual se define en la Descripción así: ‘En una forma de realización alternativa, el método de la invención también incluye una etapa adicional anterior a la identificación de los segmentos del tallo, que es **cortar el tallo en segmentos al azar, es decir, la etapa de corte no implica la definición de cualquier parámetro además de la longitud de los segmentos del tallo de caña de azúcar que se corta. Si el corte se realiza al azar, algunos segmentos comprenderán brotes, algunos no y algunos brotes se dañarán por el corte** (página 14, líneas 5- 11, de la presente solicitud)’

En vista de lo anterior, el solicitante respetuosamente alega que D1 fracasa en divulgar la nueva característica definida en la nueva Reivindicación 4, puesto que D1 no da a conocer adecuadamente el corte al azar, como se define en la presente invención. Además, el solicitante alega que D1 se dirige específicamente a la identificación antes del corte y que tal corte al azar anterior a una identificación como se reivindica en la presente, entraría claramente en conflicto y sería contrario a las enseñanzas de D1.

Así entonces, es claro que a partir de los documentos citados D1y D2 no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la materia de invención reclamada en las nuevas Reivindicaciones 1 a 9. Por lo tanto, la objeción formulada por falta de nivel inventivo se debe tener por superada.” –Subraya y negrilla original del texto-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-099085

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, cabe señalar que es aceptado, comoquiera que no amplía la materia inicialmente presentada. Por lo anterior, este Despacho se pronunciará al respecto con las siguientes consideraciones:

La modificación hecha a la reivindicación 1 respecto del desistimiento de incluir un sensor de rayos X en la etapa de selección, hace que en lo divulgado en el documento D1 no se encuentre anticipada la característica de emplear en dicha etapa sensores del tipo: transductor de presión, un sensor capacitivo, un sensor por ultrasonidos, un sensor magnético y un sensor por microondas, lo que permite la detección de todo tipo de defectos en los tallos de caña de azúcar. Lo anterior igualmente no es sugerido por el documento D2, por lo que se considera que para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, no le fuera obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Respecto a lo divulgado en el documento D1, el cual relaciona longitudes de ramas o tallos que carecen de uniformidad en las dimensiones, es necesario precisar que la limitación dimensional que se plantea en la reivindicación 1, donde en la etapa de corte se tiene una longitud predeterminada de 2 y 12 cm, no es divulgada ni sugerida por la publicación en cuestión y tampoco en lo que concierne al documento D2. Esta característica de definición dimensional garantiza que, por lo menos, el 40% de los brotes de caña de azúcar tengan una adecuada germinación. Lo anterior tampoco es sugerido por el documento D2, por lo que se considera que para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la presente invención no le sería obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Ahora bien, de la especificación en el método reclamado respecto de aplicarlo a plantas como la caña de azúcar, que es del tipo angiosperma dicotiledónea y donde en el examen de patentabilidad se empleó la anterioridad D1, que involucra al bambú, que es del tipo angiosperma monocotiledónea, cabe decir que la característica estructural de cada uno de los tallos es diferente y, por lo tanto, la selección de los mismos debe ser tratada como tal, de allí la mención en dicha etapa de selección de los sensores: transductor de presión, un sensor capacitivo, un sensor por ultrasonidos, un sensor magnético y un sensor por microondas, lo que permite la detección de todo tipo de defectos.

Por último, de lo mencionado en la reivindicación 4, cabe decir que, de acuerdo a lo divulgado en la descripción (Pág. 14, líneas 5 a 11), es claro afirmar que lo que pretende la recurrente es hacer énfasis en que se considerarán dentro del corte otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-099085

parámetros, además de la longitud, ocasionando como consecuencia que unos brotes se dañen y otros no, sin que el estado de la técnica previamente lo divulgue de manera específica.

En conclusión, con las características adicionales al pliego reivindicatorio y las aclaraciones hechas por la Recurrente, se puede afirmar que el pliego reivindicatorio cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo, al no ser anticipado por algún documento del estado de la técnica.

De lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar totalmente la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 9, por cumplir los requisitos de patentabilidad.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 47887 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“MÉTODO DE SELECCIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACIÓN DE LOS MISMOS”

Clasificación IPC: A 01 C 01/100.

Reivindicación(es): 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-099085-00017-0000.

Titular(es): SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Domicilio(s): Basilea, Suiza.

Inventor(es): Luiz Momesso Evaristo Junior., Jakob Andreas Leuenberger, Markus Roggli y José Geraldo Martins dos Santos.

Prioridad(es): 0802849.0

Fecha: 15 de febrero de 2008

País: GB.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-099085

Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/001015 **Fecha:** 13 de febrero de 2009.

Vigente desde: 13 de febrero de 2009 **Hasta:** 13 de febrero de 2029.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar a la titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Syngenta Participations AG, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

sic@castellanosyco.co

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez