

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

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. 38947 del 24 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA PRODUCIR FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE", al estimar que las reivindicaciones 8 y 9 cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 4 a 7 al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad y que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de agosto de 2014 con el No. 12-019319-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 17 reivindicaciones manifestando que *"Estas han sido reformadas para precisar la funda y el concentrado, que comprende: una resina plástica seleccionada a partir de polietileno de alta o baja densidad; y, en combinación con un concentrado de una composición sinérgica insecticida de un compuesto de tiadiazinona que es buprofezin y un compuesto de piretroide que es bifentrina."*

La recurrente señala frente a la novedad que *"Dicha Resolución indica primero que la Reivindicación 4 no es novedosa ya que el documento D1 divulga una composición que contiene bifentrina y buprofezina como ingredientes activos en relación entre bifentrina: buprofezina, de 1:300 a 500:1. En efecto, este antecedente D1, no afecta la novedad de la invención ya que se refiere a otra área tecnológica..."*, mencionando una tabla comparativa entre el concentrado y lo divulgado en D1, estableciendo que D1 no comprende una resina de plástico y que la reivindicación 4 no menciona elementos propios como dispersantes, humectantes, entre otros, que sí son mencionados en D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

La sociedad recurrente agrega que *“... esta anterioridad D1 revela es una composición que incluye activos conocidos para conformar una emulsión por lo que requiere de agua, un agente dispersante, una agente humectante, etc. Sin tales agregados, no se puede conformar una formulación. En la presente invención, se define es un concentrado para combinarlos con resina plástica y la anterioridad no lo define. La presente invención no se refiere a una composición en emulsión o similar sino a un concentrado de ingredientes activos de insecticida en resina de plástico para conformar fundas de plástico para el control de insectos. Ello es una diferencia fundamental en la técnica.”*

Haciendo referencia a D1 concluye que *“Por tanto D1 no es comparable pues no se refiere a la conformación de fundas de plástico y por tanto no está constituida en sí de los activos en adición a la resina de plástico para conformar dichas fundas de plástico para el control de insectos. Por tanto D1 no puede ser comparable para afectar la novedad de la presente. Pues no se refiere al mismo conjunto de conocimientos tecnológicos considerados en un momento concreto.”*

Agrega la sociedad recurrente que *“Adicionalmente, se define en el último párrafo que las reivindicaciones dependientes 5 a 7 no mencionan una característica que haga nuevo el ‘METODO DE LA REIVINDICACIÓN 1’, y es de aclarar que esta reivindicación 4 no se refiere a un método sino a un concentrado.”*

Respecto a D1 la sociedad recurrente señala que *“esta solicitud difiere de D1, a pesar de que utiliza los mismos ingredientes activos, por las siguientes razones:*

(...)

Lo que se pretende proteger es el uso y la forma de aplicación, en forma de bolsa, logrando con un proceso industrial la fabricación de un lienzo de polietileno con adición de estas dos moléculas, específico para uso en el cultivo del banano.

- No se está solicitando la protección de las moléculas como tales de los dos principios activos.

-Los productos son incorporados en un proceso de extrusión en plástico para controlar plagas, trips, lepidópteros y hemípteros en el cultivo del banano.

-Se utiliza para cubrir los racimos el banano, el D1 se utiliza para el control de plagas insectiles específicas en el cultivo del arroz.”

La recurrente señala frente al nivel inventivo que *“las anterioridades D1 y D2 difieren en la configuración de la presente invención y por ende la liberación de sus ingredientes no es tan efectiva como en el presente producto que permite una liberación progresiva de las moléculas, que permite ampliar su eficacia durante las 13 semanas de duración del cultivo”.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

Adicionalmente la recurrente afirma que las reivindicaciones 1 a 7 difieren de las anterioridades porque:

“(…)

- *El vehículo inerte es una película 100% de polietileno (polímero de etileno) CAS# 009002-88-4.*
- *El proceso de adición del insecticida a la película de polietileno es totalmente diferente y tiene dos fases el proceso que son la fabricación de masterbatch, y la fabricación de la película de polietileno con la adición del insecticida piretroide. (Ver procesos de fabricación).*
- *Utiliza como insecticidas integrados a la funda la Bifentrina (piretroide) y el Buprofezin (Tiadiazinona).*
- *El uso del producto de la presente invención es específico para el control de plagas determinadas en el cultivo del banano y plátano.*
- *Su efecto es de un plaguicida, donde su eficacia ha sido comprobada totalmente. La anterioridad D2, es utilizada en telas y mientras que la presente solicitud es utilizada en bolsas que protegen el banano.*
- *La presente solicitud, pretende la composición sinérgica en plástico como una unidad y no de forma impregnada.*
- *La funda se conforma incluyendo la composición. No está impregnada de la misma, es parte integral de la funda.*

La recurrente afirma: “La técnica de impregnar una tela es muy diferente a la técnica de conformar una bolsa plástica con características de insecticida. Son técnicas diferentes y por lo tanto no son evidentes. Los paños impregnados no tienen ninguna relación con fundas de plástico con ingrediente activo concentrado que permite la liberación paulatina del ingrediente durante las semanas de duración del cultivo”.

En cuanto al documento D2 la recurrente afirma que *“El documento D2 por su parte, se refiere a un vehículo inerte que impregna un insecticida piretroide en una mezcla de fibras sintéticas... A diferencia, la presente invención no comprende activos impregnados, sino está constituida la funda de los mismos”.*

Por último, la recurrente concluye que *“... ya que los documentos citados por este despacho no afectan la NOVEDAD y ALTURA INVENTIVA de la invención por lo motivos antes expuestos, ni contradice ninguna disposición legal o reglamentaria, el solicitante solicita respetuosamente que los anteriores argumentos sean evaluados frente a lo reiterado a lo largo del expediente...”*

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

Con relación a los argumentos donde la recurrente señala que D1 no afecta la novedad, se aclara que tal como se mencionó en el oficio N° 3059 y en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

resolución N° 38947, el documento D1 afecta la novedad del concentrado de la reivindicación 4 y de sus reivindicaciones dependientes 5 a 7 (las cuales equivalen a las reivindicaciones 5 a 7 del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 12-019319-000008-0000), puesto que divulga las características esenciales de la solicitud, buprofezina y bifentrina en una relación 1:300 a 500:1. Luego para el capítulo reivindicatorio denegado, respecto a la presencia de una resina plástica en las reivindicaciones 4 a 7, se observa que dentro de sus características esenciales no hace parte la presencia de una resina plástica, sino que se menciona en el preámbulo de la reivindicación 4, razón por la cual no se tuvo en cuenta para la tabla comparativa y se afectó la novedad con el documento D1. Por lo tanto, la tabla presentada por la recurrente no es pertinente porque no realiza la comparación adecuada.

Respecto a los argumentos que agrega la recurrente, en cuanto al documento D1, esta oficina advierte que aunque este mencione más ingredientes D1 ya divulga los componentes del concentrado, tales como buprofezina y bifentrina, razón por la cual se afectó la novedad de la reivindicación 4 y sus dependientes 5 a 7 en la resolución N° 38947 (las cuales equivalen a las reivindicaciones 5 a 7 del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 12-019319-000008-0000). Adicionalmente, cuando en una reivindicación se utiliza la expresión “comprende” esta es de tipo abierto, lo que da lugar a que pueda tener otros ingredientes.

Es pertinente aclarar a la recurrente que el documento D1 se utilizó para afectar la novedad del concentrado de la reivindicación 4 y sus dependientes 5 a 7. La funda reclamada en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 y 3 (las cuales equivalen a las reivindicaciones 1 a 4 del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 12-019319-000008-0000) fueron afectadas por nivel inventivo por la combinación de los documentos D2 con D1. El documento D1 no afecta la novedad de la funda, sino que divulga la composición de buprofezina y bifentrina, tal como se señaló en el párrafo anterior.

Respecto a lo que menciona el solicitante en cuanto a “...que las reivindicaciones dependientes 5 a 7 no mencionan una característica que haga nuevo el ‘METODO DE LA REIVINDICACIÓN 1’...” se aclara que fue un error de escritura pero como se pudo observar en la tabla comparativa y el análisis de novedad se estaba analizando el concentrado.

De otra parte, con respecto al argumento donde la recurrente manifiesta “...esta solicitud difiere de D1, a pesar de que utiliza los mismos ingredientes activos por las siguientes razones...”, se reitera lo mencionado en la resolución N° 38947: Esto es que aunque el solicitante indique que no desea proteger la composición o la protección de los dos principios activos, la forma en la que se encuentra redactada la reivindicación, claramente indica la composición, aunque indique que esta es usada para la elaboración en resina de plástico, esta característica es descriptiva y no es una característica esencial para definir la composición; a su vez, si en realidad lo que pretende proteger es el uso y la forma de aplicación, esta oficina le indica que esta reivindicación y sus respectivas dependientes no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

serían patentables de acuerdo a lo establecido en el Art 14 de la Decisión 486. Además que las características que mencionan acerca del proceso, en cuanto a que los productos son incorporados en un proceso de extrusión en plástico, son características propias del proceso. Así la solicitante intente caracterizar la composición por el proceso de extrusión en el plástico estas son características esenciales del proceso, del cual se reconoció su Novedad, Nivel Inventivo y aplicabilidad Industrial, no es congruente indicar que la composición es nueva porque esta se incorpora en la fase extrusión en el proceso de elaboración. Asimismo, independiente de que D1 enseñe que es para el control de plagas en cultivo de arroz, la composición es conocida y el hecho que indique que se usa en la presente invención para la película de plástico para cubrir bananos, sólo confirmaría que se le está dando un segundo uso a la composición.

Por otro lado, en cuanto al argumento en relación al nivel inventivo y que la solicitud permite ampliar su eficacia durante las 13 semanas de duración del cultivo, dicha eficacia es mencionada en la descripción de la solicitud, pero no en las realizaciones preferidas por lo tanto no hay una evidencia de tal premisa. Además el efecto de aumentar la eficacia durante 13 semanas no hace parte de las características esenciales de la funda; por lo que se puede concluir que D2 en combinación con D1 siguen afectando el nivel inventivo de la funda de plástico, de la modificación del capítulo reivindicatorio y de las reivindicaciones examinadas en la resolución N°38947.

De otra parte, en cuanto al argumento donde la recurrente manifiesta que las reivindicaciones 1 a 7 difieren de las anterioridades esta oficina señala respecto a cada afirmación que:

-Si el vehículo inerte hace referencia a la resina plástica, claramente D2 menciona un paño de polietileno y la afirmación de que sea 100% polietileno no hace parte de las características esenciales de las reivindicaciones.

-Todas estas apreciaciones dadas por el solicitante claramente demuestran que intenta demostrar lo inventivo de la funda por características del proceso de obtención, a lo que es necesario precisar que un compuesto/composición no se caracteriza por las etapas del proceso de obtención o por el proceso de obtención en sí, sino por sus características propias en cuanto a componentes y proporciones de esta; por lo que se reitera la falencia en Nivel inventivo de la funda y se confirma que el proceso fue concedido por cumplir los requisitos de patentabilidad.

Ahora, como ya se menciona en párrafos anteriores, D1 divulga la composición de buprofezina y bifentrina, así que no es una diferencia de las reivindicaciones con las anterioridades.

Adicionalmente, cabe indicar que el uso no sería patentable por Art. 14 de la Decisión 486, y que el hecho que se emplee para el control en plagas de banano y plátano, no es una característica que haga inventiva a la funda; se le recuerda que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

estas son características descriptivas y no esenciales del objeto de invención. Ahora, señala que la Real Academia española define una bolsa como especie de talega o saco de tela u otro material, que sirve para llevar o guardar algo¹, de esta manera este argumento no ha lugar toda vez que una persona versada en la materia puede preparar una funda a partir de un textil sintético como polietileno [Enseñanzas del documento D2 y obtener una bolsa como el de la presente invención].

Por otra parte, la característica de cómo están los componentes en la funda, esto es: impregnados, aspersados, extruidos, no hace parte de las características esenciales de la funda sino del proceso y como ya se mencionó el proceso es nuevo e inventivo pero la funda no se define por el proceso, sino por sus componentes.

En adición a lo anterior, respecto al hecho de que *“La técnica de impregnar una tela es muy diferente a la técnica de conformar una bolsa plástica con características de insecticida...”* y a lo divulgado por D2, si bien es cierto que son técnicas diferentes, el cómo se encuentre el concentrado en la funda no es una característica esencial de la funda sino del proceso; por lo que se reitera que las características de la funda son los componentes que la conforman.

Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos mencionados en los párrafos anteriores, se evidencia que las enseñanzas del documento D2 en combinación con las de D1 afectan el nivel inventivo de la funda, reivindicaciones 1 a 3 y sus equivalentes 1 a 4 del Rad. 12-1019319-00008-0000, y el documento D1 afecta la novedad del concentrado, reivindicaciones 4 a 7 y sus equivalentes 5 a 7 del Rad. 12-1019319-00008-0000, objetos de la presente solicitud, y por tal razón no cumplen con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38947 del 24 de junio de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

¹ URL: <http://lema.rae.es/drae/?val=bolsa>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-019319

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO PINZON PINZON, PINZONPINZON@PINZONPINZON.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández