

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27381

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 08-128866

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. 61241 del 19 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada "MÉTODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE FRUTO DE LAS PLANTAS DE LA FAMILIA MUSÁCEA CON BASE EN UN DISPOSITIVO ELÁSTICO", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de noviembre 2012 con el No. 08-128866-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Rubber Tech S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma que *"la novedad y nivel inventivo que se reclaman dentro de la solicitud 08-128 866 según lo que se define y describe y se ilustra adicionalmente con las figuras anexadas originalmente, se refiere a un método que se reivindicó según la radicación de agosto 24 de 2012 en respuesta al requerimiento 11 424 de junio 29 de 2012, método cuyo paso (c) NO ES CONOCIDO en el arte agrícola y particularmente en el tratamiento de este tipo de cultivos (...) por cuanto de dicho procedimiento NO EXISTEN ANTECEDENTES."* -Mayúscula original del texto-.

Respecto al documento D1 mencionado en el examen de patentabilidad, el recurrente comenta que *"...no tiene relación con el problema tratado por cuanto se está aduciendo como antecedente una banda elástica con unas características físico químicas que no son parte de nuestra solicitud."*

Adicionalmente asegura que: *"Su Despacho no ha probado que el método tal como se propone en cuanto abrazar los racimos de frutos desde su extremo de adyacencia entre los frutos hasta el enganche de la banda en un racimo por debajo del que inicialmente abraza la banda, tal como se aprecia en la Figura 1 de la solicitud 08-128 866 sea conocido o divulgado..."*.

Sobre la alusión, realizada por la Superintendencia, al uso de la banda elástica de la presente solicitud, el recurrente dice que: *"...estamos buscando proteger un método según el paso (c) de la reivindicación única presentada, método según el cual la colocación de la banda elástica debe ser como se instruye en el proceso o método que*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27381

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 08-128866

define la descripción, la reivindicación y se ilustra claramente en las figuras de la solicitud, en particular, la figura 1..."

Por último, el recurrente recalca que "...un método para mejorar una situación debe definirse para efectos de patentabilidad en función de pasos o etapas, implementos, equipos y parámetros que sin su observancia no harían efectivo el nuevo procedimiento. En el caso de nuestra solicitud y salvo SE DEMUESTRE LO CONTRARIO con evidencias objetivas nuestro método conlleva mejoras de procedimiento contra lo que se viene haciendo en la técnica." –Mayúscula original del texto-.

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

Sobre la novedad que alude el recurrente, se comenta que el documento del estado de la técnica involucrado en el examen de patentabilidad (MXNL05000050) divulga de manera clara las características técnicas esenciales del proceso planteado en el último capítulo reivindicatorio (Fl. 75) de la presente solicitud. Lo anterior se puede confirmar en la siguiente tabla:

Características esenciales	D1
Inspección de la bellota en la planta	Inspección de la bellota en la planta (Fig. 2A).
Seleccionar las (manos) o racimos de plátanos	Seleccionar las (manos) o racimos de plátanos (Fig. 2A).
Colocar una banda de naturaleza elástica en los racimos en posición tirante o tensada de modo que dicha banda abrace el plano superior de un racimo o (mano) y se enganche por debajo con la corona de un racimo colocado por debajo de la (mano) o racimo que abraza la banda elástica.	Colocar una banda de naturaleza elástica en los racimos en posición tirante o tensada de modo que dicha banda abrace el plano superior de un racimo o (mano) y se enganche por debajo con la corona de un racimo colocado por debajo de la (mano) o racimo que abraza la banda elástica (reivindicación 21 y la Fig. 2A).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Ahora bien, es claro que el objeto de la presente solicitud no busca reclamar las características físico-químicas de la banda elástica, sino que, por el contrario, pretende reclamar una forma alternativa de uso de una banda elástica ya existente. Por tal motivo, el Examinador objetó, mediante Oficio No. 11424 de fecha 29 de junio de 2012,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27381

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 08-128866

la redacción del método reclamado, toda vez que parecía desviarse hacia la descripción de dicha forma de uso de la banda elástica, sin definir las características técnicas propias del método. Lo anterior, el recurrente lo trató de subsanar mediante la inclusión de las características de la reivindicación dependiente 2, pero se evidenció que el enfoque del capítulo reivindicatorio se orienta a la protección de un método para colocar la banda elástica entre las "manos" o racimos (Fl 74, Párr. 3), es decir, la protección de un uso diferente de un objeto previamente patentado (segundo uso).

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho demostró que las características del método reclamado habían sido previamente divulgadas en el estado de la técnica, tal como se pudo observar en la tabla comparativa. Por lo demás cabe agregar que, el simple hecho de aplicar otra forma de abrazar los demás manojos de frutos de banano con la ya patentada banda elástica, no representa una característica técnica esencial que debiera ser considerada como un avance o represente un salto cualitativo en el sector tecnológico correspondiente.

De otro lado, si bien está correctamente representada e ilustrada la manera como se abrazan los manojos de fruto de banano en la presente solicitud, ésta sigue siendo otra alternativa de uso de la banda elástica, por lo cual el Despacho no lo considera como un objeto o materia que deba ser protegida mediante patente de invención.

Por último, es pertinente ver que sobre la caracterización de un proceso, el Tribunal Andino de Justicia dice que: "... el objeto de la invención de procedimiento 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 un resultado'". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹. La anterior definición permite tener una mayor claridad sobre lo que es protegible y lo que no.

De allí que, a pesar del error de enfoque presente en el último capítulo reivindicatorio, este Despacho probó por medio de documentos de patente, que la materia reclamada era anticipada. Además, Se pudo observar que el solicitante pretendía reclamar un método alternativo para colocar una banda elástica ya existente entre las "manos" o racimos (Fl. 74, Párr. 3), que de por sí es una diferente forma de uso de dicho elemento, que ya había sido patentado, por lo cual cae en la violación del artículo 14 que solo reconoce protección a dos tipos de categorías de invenciones: de producto o de procedimiento, donde el uso no tiene cabida en dicho privilegio, y el no cumplimiento del artículo 21, donde se alude a que no será objeto de nueva patente un procedimiento o producto por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

1 Proceso 129-IP-2007
Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27381

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 08-128866

cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

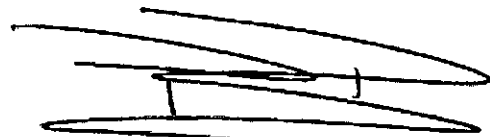
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 61241 del 19 de octubre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Rubber Tech S.A., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JORGE E. VERA VARGAS

jvera@veraabogadossa.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓