

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001876

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. 9130 del 08 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MATERIAL DE COMPUESTO POLIMÉRICO CON FUNCIÓN BIOCIDA PARA USO EN AGRICULTURA, PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE DICHOS MATERIALES", con fundamento en los artículos 16 y 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 novedad y nivel inventivo

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2013, con el No. 10-001876-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, BAYER INNOVATION GMBH., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la solicitante con el escrito del recurso presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, indicando que se aclaran las reivindicaciones.

Respecto a los documentos empleados para afectar la novedad en el examen de patentabilidad la recurrente menciona que: *"(...) D4 no describe la película con las características técnicas de la primera reivindicación de la presente invención. En concreto el documento D4, no describe que el principio activo biocida sea una suspensión molecular en una capa de recubrimiento, que se puede emitir desde el material de compuesto polimérico por difusión y/u osmosis (...)*

(...) D4 no describe 'al menos una capa de recubrimiento' que comprende al menos un principio activo biocida.

Finalmente, el documento D4 no menciona los súper absorbentes específicos de la reivindicación 1 modificada de la invención en estudio."

Agrega la recurrente que: *"(...) D6 no es ni cercano a la estructura descrita en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, que presenta al menos una capa de recubrimiento que comprende un herbicida orgánico como una dispersión molecular con una capa de recubrimiento (...)"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001876

En cuanto a los documentos empleados en el análisis de nivel inventivo la recurrente manifiesta que: *“(...) D6 presenta una prioridad del 03/11/2006 y fue publicada el 08/05/2008, esto es después de la fecha de prioridad de la solicitud del 20/07/2007, por lo tanto, este documento no se podría utilizar para valorar la falta de actividad inventiva de la solicitud (...)”*

La recurrente agrega que: *“(...) D4, no describe que el principio activo biocida sea una suspensión molecular en una capa de recubrimiento, que se puede emitir desde el material de compuesto polimérico por difusión y/u osmosis (...)”*

Además, que: *“(...) D3, no describe cada una de las características de la reivindicación 1 de la presente invención (...) Por lo tanto, el documento D3 no da ninguna sugerencia para que una persona experta en la materia pueda obtener la película de la nueva reivindicación 1 (...)”*

Respecto al documento D5 menciona que: *“(...) El papel descrito nada tiene que ver con la estructura de la película de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Un recubrimiento de látex que simplemente sirve para ser impermeable al agua es diferente de un recubrimiento que comprende un herbicida orgánico como una dispersión molecular, gelatina y un superabsorbente”*.

En cuanto a los ejemplos la recurrente menciona que *“En ellos se cita la composición de la película definida incluyendo el tipo de herbicida orgánico, y el tipo de superabsorbente utilizado. Por lo tanto, la solicitud claramente describe la invención y le da soporte y los ejemplos demuestran que la nueva reivindicación 1 funciona (ver tabla 2)”*.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

En cuanto a los documentos empleados en el análisis de novedad, respecto a que D4 *“no describe que el principio activo biocida sea una suspensión molecular en una capa de recubrimiento, que se puede emitir desde el material de compuesto polimérico por difusión y/u osmosis”*, se aclara que no hay evidencia que mencione que el activo biocida está en suspensión, además desde el Oficio N° 16549 de 14 de septiembre de 2012, se manifestó la falta de claridad y concisión que presentaba el capítulo reivindicatorio para definir la película con los componentes que la constituyen, teniendo en cuenta lo soportado en la descripción.

Respecto al documento D6, es cierto que la fecha de publicación es posterior de la fecha de prioridad de la presente solicitud y, por lo tanto, no debe ser empleado en el análisis de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001876

Se resalta que las reivindicaciones 1 a 4 del rad. N° 10-001876-00007-0000 fueron afectadas por novedad, puesto que tal como se mencionó antes el capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso y no se pueden identificar los componentes que constituyen el material de compuesto polimérico; asimismo, la persona versada en la materia no podría replicar la invención teniendo en cuenta lo mencionado en las reivindicaciones.

En cuanto a los documentos con los cuales se hizo el análisis por nivel inventivo, la recurrente menciona que D4 *“no describe que el principio activo biocida sea una suspensión molecular en una capa de recubrimiento, que se puede emitir desde el material de compuesto polimérico por difusión y/u osmosis”*, esta Oficina reitera, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la no existencia de evidencia de que el principio activo este en una suspensión y como se indicó en el oficio N°16549 de 14 de septiembre de 2012, la expresión *“que se puede emitir desde el material de compuesto polimérico por difusión y/u osmosis”* hace alusión a un resultado a alcanzar que no define la película y dicha expresión, se observa, no fue retirada.

Respecto a lo documentos D3 y D6, se recuerda que estos documentos y los otros empleados en el análisis de patentabilidad fue en base al capítulo reivindicatorio del rad. N° 10-001876-00007-0000 y no en base al presentado en el rad. N° 10-001876-00010-0000, en el cual aún no es posible establecer que documentos se empearan para realizar el examen de patentabilidad.

En cuanto a la claridad del capítulo reivindicatorio, se aclara que el término "que comprende" como tal no debe interpretarse como limitado a las características anteriores a dicho término, sino más bien su inclusión, siendo permitidos otros componentes opcionales, y la reivindicación 1 del rad. N° 10-001876-00010-0000 menciona dos veces el enlace gramatical "que comprende". Por lo tanto, se afirma que la de la reivindicación 1, mencionada, no se limita a una película que consta de ciertas capas.

Si bien es cierto que los ejemplos describen claramente los herbicidas que se pueden emplear y los componentes de las capas de la película, esto no se evidencia en las reivindicaciones puesto que no son claras ni concisas, por ende, no es posible definir de manera clara y concisa la película de interés.

Finalmente, teniendo en cuenta la modificación del capítulo reivindicatorio, el análisis de patentabilidad debe ser reformulado, considerando que en el estado de la técnica existen los documentos US4196187 y US20040025413, entre otros, que eventualmente podrían afectar que los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001876

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 9130 del 08 de marzo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER INNOVATION GMBH., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDELAW.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez