

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13788

Ref. Expediente N° 14137532 000012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 90270 del 23 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “USO DE UNA COMPOSICIÓN EVAPORABLE PARA PROTEGER LAS PLANTAS CULTIVADAS CONTRA PLAGAS”, 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 13 de enero de 2016, con el No. 14-137532-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TOTAL MARKETING SERVICES, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida la recurrente presenta, mediante escrito radicado No.14-137532-00013-0000, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones, argumentando que la única modificación que este presenta corresponde a la inclusión de la expresión “planta cultivada por sus flores” como parte de las reivindicaciones 1 y 9. También indica que la modificación efectuada cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta no implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

La recurrente explica las diferencias de la materia reclamada en la presente solicitud con respecto al arte previo “(a) *el método reivindicado se enfoca en la aplicación de una emulsión a plantas cultivadas en un invernadero, lo cual representa un espacio confinado de cultivo intensivo en donde es posible establecer una atmósfera controlada, es decir fijar parámetros específicos y convenientes según sea el caso. De esta manera, la invención se diferencia del estado de la técnica, el cual describe métodos aplicables a espacios abiertos* (b) *el método reivindicado fue diseñado para su aplicación en plantas cultivadas por sus flores como se aclaró anteriormente, lo cual establece un campo técnico mucho más específico y en todo caso distinto a los escenarios contemplados en el arte previo* (c) *El método reivindicado emplea un aceite que comprende de 20 a 70% en peso de naftenos mono o policíclicos, lo cual no había sido contemplado, antes por ninguna anterioridad*”.

La recurrente señala frente a D2 y D3 que “(...) dichas dos referencias describen un método destinado a ser aplicado en espacios abiertos en donde habita el césped, es decir, en parques, campos de golf, canchas deportivas, granjas de césped, caminos y jardines, concluimos que sus contenidos tampoco perjudican la patentabilidad de la presente invención. Inclusive, vale la pena señalar que estas características se alejan del campo técnico que atañe a la presente solicitud pues describen métodos especialmente diseñados para su aplicación en espacios abiertos, (...) es preciso considerar que la atmósfera relacionada con un ambiente abierto,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13788

Ref. Expediente N° 14137532 000012

difiere radicalmente de la relativa a un ambiente confinado ya que en esta última, factores como la temperatura y la humedad pueden ser fijados de manera conveniente y de conformidad con los requerimientos del cultivo (...) Específicamente, reiteramos que las referencias citadas por el señor Examinador se enfocan en el tratamiento de plantaciones de té, huertos de mango y de manzanas y campos de mostaza (documento D1) y campos de césped (documentos D2 y D3), alejándose del tipo de plantas tratadas bajo la presente invención, las cuales corresponde a plantas cultivadas por su flores (...) Finalmente, en relación con la diferencia (c) nos permitimos agregar que las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 no se asemejan en lo absoluto a las restricciones establecidas en el nuevo pliego reivindicatorio puesto que el documento D1 ignora completamente el contenido de naftenos de la emulsión a ser aplicada mientras que los documentos D2 y D3 exceden las cantidades reivindicadas (...).

En cuanto al nivel inventivo de la presente solicitud de patente de invención la recurrente indica que “(...) la presente invención propone un método enfocado específicamente en el tratamiento de plantas de invernadero en donde se promueve un aumento del tiempo de contacto entre la emulsión y las plantas tratadas debido a que dicho invernadero representa un espacio confinado en donde se controla e impide el flujo de vientos y el contacto directo con la atmósfera exterior (...) para demostrar que la presente invención constituye un importante aporte al campo técnico, presentamos a continuación un breve análisis de los resultados obtenidos tras analizar de manera comparativa dos muestras de acuerdo con la presente invención (Ejemplos A y B) frente a un producto comercial acaricida como el habitualmente empleado en el campo técnico (ejemplo D1) (...) A partir de estos resultados, es posible concluir que aun cuando el método de la presente invención excluye la utilización de sustancias insecticidas, acaricidas o fungicidas, esta logra resultados equivalentes o incluso superiores a los alcanzados mediante la aplicación de sustancias agroquímicas ya conocidas (...) En complemento con lo dicho, consideramos oportuno señalar que la Tabla VI incluida en el capítulo descriptivo de la presente solicitud expone que si bien los resultados alcanzados por el producto A de acuerdo con la presente invención son similares a los alcanzados por el producto comercial D, la toxicidad de las composiciones empleadas como parte de la presente invención es mucho menor (...).

Con relación a D1 y D2 la recurrente manifiesta que “(...) incita al versado en la materia a aumentar el contenido de parafinas a expensas de la concentración de naftenos presentes en el aceite de petróleo (...) Similar es el caso del documento D2, el cual se aleja aún más de la invención pues sugiere la utilización de un aceite que comprende 80% de parafinas como mínimo alcanzando contenidos de 90% y hasta 99%, lo cual evidentemente impide que exista un mínimo de 20% de naftenos como requiere la presente invención”.

Por lo que finalmente la recurrente concluye que “(...) los documentos D1, D2 y D3 no sustentan de manera pertinente la objeción del señor Examinador y solicitamos que sea reconocido que los mismos no representan soporte documental suficiente y capaz de desvirtuar la patentabilidad de la presente invención”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 14-137532-00013-0000, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13788

Ref. Expediente N° 14137532 000012

el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva reivindicación 1 se encuentra referida a:

1. Método para tratamiento acaricida, insecticida y fungicida de tallos y hojas de una planta cultivada por sus flores durante su crecimiento en espacios de cultivo intensivo confinados, caracterizado porque comprende la etapa de rociar en un invernadero una emulsión sobre las hojas y tallos de una planta, en donde dicha emulsión comprende:
 - agua y
 - un aceite parafínico originado de petróleo con una temperatura de ebullición comprendida entre 200 y 450°C, con una viscosidad de 5 a 20 mm²/s a 40°C, para la cual el contenido de residuo no sulfonado de acuerdo con el estándar ASTM D483 es de 99-100%, y que comprende más de 20 a 70 % en peso de los naftenos mono- o policíclicos, en donde dicho aceite parafínico se introduce como un concentrado emulsionable estable que comprende de 0.0001 a 1% de agua.

En lo relacionado con las diferencias entre la materia reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio y el documento D1, esta Oficina encuentra que la citada anterioridad (WO2006126211) revela un método para el tratamiento plaguicida de cultivos de plantas de té, manzana, mango y en otros diferentes tipos de cultivos agrícolas tales como verduras, flores el cual comprende la etapa de rociar una emulsión sobre diferentes tipos de cultivos, en donde dicha emulsión comprende agua, un aceite parafínico derivado del petróleo en una concentración del 90 a 99% en peso y emulsionantes, en donde el aceite parafínico presenta un contenido de residuo no sulfonado superior a 97%, una viscosidad cinemática de 10 a 16 cst (40°C), un contenido de aromáticos menor del 0,5% y de saturados mayor del 99% (Ver pág. 1, lín. 2 a 7; pág. 4 lín. 3 a pág. 5 lín. 9; pág. 6 lín. 8 a pág. 8, lín. 7; tablas 1-2; pág. 21 lín. 26 a pág. 22, lín. 2; ejemplos; reiv. 1-6). Entonces, la diferencia entre la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención y la divulgada previamente en D1, radica en que en la anterioridad no se especifica el uso por rociado de dichas emulsiones en espacios confinados de cultivo intensivo y en que el aceite comprende de 20 a 70% en peso de naftenos mono o policíclicos.

Con respecto a los documentos D2 y D3, esta Oficina encuentra que:

D2 divulga un método para el tratamiento plaguicida en césped el cual comprende la etapa de rociar una emulsión de aceite en agua que contiene un emulsionante, en donde la relación de aceite a emulsionante va desde 95:5 a 99, 95:0,05m, preferiblemente de 98,5:1,5 a 99,9:0,1, en donde el aceite parafínico se encuentra en una proporción del 1 a 50% en peso, en donde el contenido de parafinas es de al menos el 80%, con un contenido aromático de menos de 10% p/p. (pág. 2, párr. [0020]; pág. 3, párr. [0025]-[0026]-[0029]-[0033]-[0038]).

Por otro lado, el documento D3 revela un método para el tratamiento plaguicida en césped el cual comprende la etapa de rociar una emulsión de aceite en agua, aceite parafínico y un emulsionante, en donde la relación de aceite a emulsionante va de 95:5 a 99,95:0,05, preferiblemente de 98,5:1,5. La emulsión de aceite en agua comprende aceite parafínico en una cantidad aproximada del 1 al 50%. El contenido de parafinas es superior al 80%. (párr. [0013]-[0014]-[0026]-[0027]-[0030]).

De acuerdo con lo anterior, le asiste la razón a la recurrente en que los documentos D2 y D3 no pueden ser considerados como relevantes para afectar el nivel inventivo de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13788

Ref. Expediente N° 14137532 000012

solicitud de patente de invención definida en el nuevo pliego reivindicatorio presentado mediante radicado No. 14-137532-00012-0000, ya que se encuentran dirigidos al tratamiento de plagas en campos de césped, como por ejemplo parques de golf, campos deportivos, granjas de césped, bordes de caminos y césped para residencias de viviendas, locales comerciales y terrenos institucionales (D2, [párr. 0021], D3 [párr. 0022]) e indican el uso de aceites parafínicos derivados del petróleo en concentraciones superiores al 80%.

Sin embargo, a pesar de que D1 no indica que el rociado de emulsiones que comprenden un aceite parafínico originado de petróleo se realice en espacios confinados de cultivo intensivo (invernaderos), sí señala que estas pueden ser aplicadas a flores, como se explicó anteriormente. Adicionalmente, enseña que los concentrados de emulsiones allí divulgados son respetuosos con el medio ambiente, son altamente biodegradables, no son tóxicos para los humanos y no son fitotóxicos para las plantas (Ver pág. 4, lín. 24 a 28).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta Oficina aclara que no es posible evaluar el efecto técnico ni el nivel inventivo basado en ejemplos y datos comparativos presentados en la presente solicitud de patente teniendo en cuenta que los documentos D2 y D3 no subsanan las diferencias de la materia reclamada con D1.

Sin perjuicio de lo anterior, al analizar los resultados presentados por la recurrente en la descripción de la solicitud, se encuentra que se realizan comparaciones entre Banole EC, producto altamente conocido en el estado de la técnica para el tratamiento de control de pestes, con productos acaricidas comerciales usados tales como Miteclan, Polo+Obcron. De estos datos la recurrente concluye que el Banole EC presenta resultados equiparables o ligeramente superiores con respecto a los productos comerciales allí utilizados. Sin embargo, estos resultados no se pueden considerar sorprendentes porque en D1 por ejemplo ya se habla de las ventajas al utilizar aceites parafínicos originados del petróleo, con el fin de proporcionar un excelente control de plagas e insectos en diferentes tipos de cultivos entre ellos las flores, sin perjudicar el medio ambiente y sin reacciones tóxicas para los humanos. Adicionalmente, de la lectura detallada de las modalidades preferidas de la presente solicitud de patente de invención, se puede deducir que el efecto técnico que se encuentra dado por el uso del Banole EC (el cual ya es conocido en el estado de la técnica) para el control de plagas en flores que se encuentran en espacios confinados como los invernaderos.

Así las cosas, esta Oficina considera que el documento D1 puede seguir siendo válido para afectar la patentabilidad de la presente solicitud de patente de invención junto con otros documentos tales como, por ejemplo, WO2011070503 del 16 de junio de 2011, US2008194704 del 14 de agosto de 2008, US 6447811 del 10 de septiembre de 2002, US2011052720 del 03 de marzo de 2011, Banole Data Sheet, Quim et. al. Integrated Pest Management in Green Houses and Herbaceous Nurseries. Kansas State University de Julio de 2009, Efsa. Conclusion on pesticide peer review regarding of the pesticide risk assessment of the active substances paraffin oils. 19 de diciembre de 2008, 2016, 1-59; por lo que 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 que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13788

Ref. Expediente N° 14137532 000012

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 90270 del 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual se denegó una división de solicitud de patente de invención.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante TOTAL MARKETING SERVICES, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de marzo de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio