

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44316

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

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 conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 66444 del 25 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA CRIAR Y SELECCIONAR PUPAS DE ENCARSIA FORMOSA Y AMITUS FUSCIPENNIS Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA MOSCA BLANCA EN CULTIVOS DE TOMATE DE INVERNADERO”, con fundamento en los artículos 20 y 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 1 se refiere a un proceso esencialmente biológico y la reivindicación 2 se relaciona con el uso de un empaque.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2020 con el No. NC2020/0000368, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre el pliego reivindicatorio no admitido del 3 de septiembre de 2019 (Art. 34 D. 486)

La recurrente se refiere al Proceso 25-IP-2002 del Tribunal Andino de Justicia y expresa que “(...) *es necesario traer a colación el criterio sostenido por el Tribunal de la Comunidad Andina respecto a aquellas modificaciones que revisten el carácter de ampliación de la materia en una solicitud de patente, toda vez que “...sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; (...) aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”, lo cual se corrobora en el pliego reivindicatorio modificado que fue allegado en esa oportunidad, y a partir del cual se detallan las condiciones controladas en el proceso de producción o cría de los parasitoides (...)*”

2.2. Procedimientos esencialmente biológicos (Art. 20 C D. 486)

En este punto insiste sobre su capítulo reivindicatorio rechazado, diciendo que “(...) *por lo que la intervención humana no solamente concierne a las etapas de revisar las pupas, preparar los empaques, adherir las pupas al papel adhesivo y cerrar el empaque, como se limitó a argumentar la Resolución objeto del presente recurso.*” (...)”

2.3. Reivindicaciones de uso (Art. 14 D 486)

En este punto, la recurrente afirma que “(...) *se sostiene nuevamente el ultimo pliego reivindicatorio no contempla la protección de ningún uso.*”

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

2.4. Debido proceso

En este punto, la recurrente dice que “(...) al desconocer el pliego reivindicatorio modificado, restringió la oportunidad de la Universidad como solicitante de concretar su invento o reducir el alcance de las reivindicaciones propuestas, posibilidad que le asiste a todos los solicitantes en cualquier estado del trámite, ello con el fin de aclarar determinados aspectos de la descripción del invento o reformar la invención en todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración (...)”

2.5. Sobre los argumentos de la Oficina

En este punto afirma que “(...) la Resolución recurrida obvia por completo la intervención técnica del ser humano y su correlativa influencia sobre el resultado, ya que aun cuando las condiciones controladas descritas en el método de cría (disposición a una temperatura de germinación, traspaso a una mezcla de turba y fibra de coco para facilitar el arraigo de la planta y acelerar su crecimiento, disposición a una temperatura para la postura de huevos y futura obtención de las ninfas, selección de las hojas por el número de ninfas en estado Instar I de mosca blanca, especificaciones de lavado y secado de las hojas, aislamiento en el proceso de parasitación y verificación de grado de parasitación) son las que garantizan que se generen un mínimo de 115 insectos adultos cuando eclosionan, respecto de 120 pupas por tarjeta de cada especie dispuestas inicialmente, la aludida resolución sostiene que la intervención, en su entender, recrea condiciones naturales de la parasitación, aunque como ha quedado detallado el método de cría implica someter a condiciones específicas que por sí sola la naturaleza no genera y que requieren el control y supervisión humana, por lo que ha de concluirse que el procedimiento si tiene un carácter técnico y por consiguiente es patentable..”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

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

3.1. Pliego reivindicatorio no admitido (Art. 34 D. 486)

En este punto, se le recuerda a la recurrente que el Art. 34 de la Decisión 486 establece que “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial (...)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el capítulo presentado por la recurrente como respuesta al requerimiento No. 2729 del 16 de abril de 2019, radicado el 3 de septiembre del 2019, el cual comprende una reivindicación que contiene 12 pasos, que al compararse con las páginas 3 y 4 de la descripción inicialmente presentada en la presente solicitud, así como en la página 6 de la solicitud parental (NC2017/0003205), tenemos que:

Capítulo reivindicatorio del 3 de septiembre de 2019	Descripción divisional NC20180011363	Descripción parental NC2017/0003205
1. Sembrar plantas de tomate o frijol donde crece la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y ubicar en un cuarto de germinación y crecimiento a una temperatura entre 15 a 21°C	Se cultivan plantas de tomate y/o frijol donde crece la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).	Se cultivan plantas de tomate y/o frijol donde crece la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).
2. Al cabo de seis (6) semanas, trasplantar las plántulas de tomate o frijol en un sustrato mezcla de turba y fibra de	NO SE ENCUENTRA	NO SE ENCUENTRA

Resolución N° 44316

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

coco (3:1) en materas de dieciséis (16) cm de diámetro.		
3. Infestar las plantas de tomate o de frijol con adultos de mosca blanca en cámaras de confinamiento durante cuarenta (48) horas para permitir la postura de huevos y futura obtención de ninfas. Mantener las plantas en una temperatura promedio de 20°C.	Se colocan las hojas seleccionadas en jaulas entomológicas y se infestan con adultos de Encarsia formosa y Amitus fuscipennis, cada especie en una jaula diferente.	Se colocan las hojas seleccionadas en jaulas entomológicas y se infestan con adultos de Encarsia formosa y Amitus fuscipennis, cada especie en una jaula diferente.
4. Escoger plantas cuyas hojas completas presenten entre 1000 y 1200 ninfas en estado Instar I de mosca blanca (una semana después de infestación) para la producción del parasitoide Amitus fuscipennis, o ninfas en estado Instar II a III (dos semanas después de infestación) de mosca blanca para Encarsia formosa.	NO SE ENCUENTRA	NO SE ENCUENTRA
5. Lavar únicamente el haz de las hojas de las plantas con ninfas de mosca blanca con aproximadamente 1 litro de agua por planta, usando manguera a presión.	Se seleccionan hojas que presentan ninfas de mosca blanca y se lavan para eliminar contaminantes como hongos o plaguicidas.	Se seleccionan hojas que presentan ninfas de mosca blanca y se lavan para eliminar contaminantes como hongos o plaguicidas.
6. Dejar secar las plantas al aire libre por cuatro (4) horas antes de ser sometidas a parasitación.	NO SE ENCUENTRA	NO SE ENCUENTRA
7. Introducir cinco plantas en jaulas entomológicas de ochenta (80 cm) de alto, sesenta (60 cm) de profundidad y sesenta (60) cm de ancho, de estructura de madera y forradas con malla antiinsectos (tipo velo suizo). Mantener las planta en una temperatura promedio de 20°C.	NO SE ENCUENTRA	NO SE ENCUENTRA
8. Introducir en las jaulas entomológicas trescientos treinta y tres (330) adultos de Encarsia formosa por setenta y dos (72) horas, o ciento cincuenta (150) adultos de Amitus fuscipennis por cuarenta y ocho (48) horas. Cada especie debe ser infestada en jaulas diferentes.	Se colocan las hojas seleccionadas en jaulas entomológicas y se infestan con adultos de Encarsia formosa y Amitus fuscipennis, cada especie en una jaula diferente	Se colocan las hojas seleccionadas en jaulas entomológicas y se infestan con adultos de Encarsia formosa y Amitus fuscipennis, cada especie en una jaula diferente
9. Corroborar la parasitación de Encarsia formosa (pupas de color negro) a las cuatro (4) semanas y de Amitus fuscipennis (pupas de color gris) a las cinco (5) semanas.	Transcurridas 4 a 5 semanas se revisan las pupas de mosca blanca para evidenciar la parasitación por las diferentes especies de avispa. Las pupas infestadas por cada especie tienen un color característico, gris para Amitus fuscipennis y negro para Encarsia formosa.	Transcurridas 4 a 5 semanas se revisan las pupas de mosca blanca para evidenciar la parasitación por las diferentes especies de avispa. Las pupas infestadas por cada especie tienen un color característico, gris para Amitus fuscipennis y negro para Encarsia formosa.
10. Evidenciar un grado de parasitación superior al noventa por ciento (90%) para poder hacer la cosecha de las pupas de cada especie de avispa.	NO SE ENCUENTRA	NO SE ENCUENTRA
11. Preparar los empaques para las pupas, colocando un adhesivo en la cara interior de la segunda sección del mismo.	Los empaques se preparan para las pupas colocando un adhesivo en la parte interior del empaque de acuerdo con la presente invención. Sobre el adhesivo 10 se colocan una a una las pupas, aproximadamente 100 pupas por empaque.	Los empaques se preparan para las pupas colocando un adhesivo en la parte interior del empaque de acuerdo con la presente invención. Sobre el adhesivo 10 se colocan una a una las pupas, aproximadamente 100 pupas por empaque.
12. Adherir ciento veinte (120) pupas por tarjeta de cada especie, y completar un total de diez (10) tarjetas por empaque. Cerrar el empaque.	Se cierra el empaque y se agrupa con otros empaques en un recipiente más grande, a razón de 10 empaques por recipiente.	Se cierra el empaque y se agrupa con otros empaques en un recipiente más grande, a razón de 10 empaques por recipiente.

Tal como se aprecia en la tabla comparativa, los pasos 2, 4, 6, 7 y 10 no aparecen dentro de los pasos inicialmente presentados en la solicitud parental ni en la solicitud divisional objeto del presente recurso, razón por la cual se insiste que el capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente el 3 de septiembre de 2019, claramente implica una ampliación de materia.

Adicionalmente, la jurisprudencia citada por la recurrente cita claramente que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo relevante es que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial, cosa que no ocurre en el presente caso, ya que, al revisar el contenido de la descripción, no se encuentran las condiciones y/o pasos que la recurrente adicionó en el proceso presentado en el capítulo reivindicatorio rechazado para estudio, tal como se demuestra en la tabla arriba expuesta.

En conclusión, se confirma que el capítulo reivindicatorio, conformado por una reivindicación que contiene un procedimiento de 12 pasos sí implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, razón por la cual se tendrá en cuenta el capítulo de fecha 22 de junio de 2017, conformado por 2 reivindicaciones, ya denegado.

3.2. Procedimientos esencialmente biológicos (Art. 20 c D. 486)

Primero que todo, se le recuerda a la recurrente que la materia denegada y considerada para el presente estudio es aquélla que contempla un proceso de crianza de 7 pasos (reivindicación 1) y un método para controlar la mosca blanca (reivindicación 2), ya que el capítulo reivindicatorio al que se refiere la recurrente no se puede tener en cuenta, por las razones expuestas en el punto anterior.

Entonces, se aclara que el método denegado (contenido en la reivindicación 1), se relaciona con un método de crianza de pupas de *Encarsia Formosa* y *Amitus fiscipennis* en hojas de planta de tomate y/o fríjol, lo que constituye un proceso esencialmente biológico, ya que no se aprecia la mano del hombre que conduzca a una modificación claramente diferente del proceso natural de parasitación de *Encarsia Formosa* y *Amitus fiscipennis* que se describe en la solicitud en estudio.

Se le recuerda a la recurrente que la interpretación prejudicial 21-PI-2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contempla que “(...) *no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (...) o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante como para influir en la obtención de los resultados (...) La patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento*”, por lo tanto, en el presente caso, es claro que la mano del hombre no influye de manera relevante sobre la cría de las pupas, ya que no se reporta una intervención dentro de los organismos a criar, tales como una modificación genética o un tratamiento (químico, físico o biológico) durante el proceso de crianza que permita diferenciarlo claramente de la simple crianza del organismo en hojas de frijol o tomate en condiciones iguales a las naturales.

Así las cosas, los argumentos de la recurrente no son de acogida por parte de este Despacho, ratificándose que la reivindicación 1 no cumple con lo establecido en el Art. 20, literal C, de la Decisión 486 de 2000.

3.3. Reivindicaciones de uso (Art. 14 D486)

Se le reitera a la recurrente que la materia que él defiende no fue aceptada a trámite al implicar una ampliación de la materia inicialmente presentada, tal como se explica en el punto 3.1. de la presente Resolución.

Así las cosas, se le recuerda a la recurrente que una invención es susceptible de ser patentable cuando ésta se relacione con productos y procedimientos, cosa que no ocurre en el presente caso, ya que la reivindicación 2 se presenta como un “*Método para controlar la mosca blanca*”, pero en realidad se relaciona con colgar los paquetes que contienen las pupas de *Encarsia formosa* y *Amitus fuscipennis* en una rama de la planta de tomate, es decir, el uso de los paquetes que se producen en la reivindicación 1.

Se le informa que un procedimiento patentable implica una serie de pasos sucesivos, debidamente diferenciados por sus condiciones específicas (temperatura, aparatos utilizados, tiempo, presión, etc) que permitan llegar a un producto final, cosa que no

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

ocurre en la reivindicación 2, denegada, ya que esta se limita colgar un producto sin incluir pasos adicionales o condiciones específicas posteriores que permitan llegar a un producto y, de esta manera, afirmar que la materia reclamada se trate de un procedimiento susceptible de ser patentado.

En conclusión, el contenido de la reivindicación 2 se relaciona con un uso, que no se considera patentable, de acuerdo con el art. 14 de la Decisión 486 de 2000.

3.4. Debido proceso

Se le responde a la recurrente que no restringió la oportunidad a la recurrente de objetar los argumentos expuestos en el Oficio No. 2729 de 2019, ya que tuvo la oportunidad procesal de modificar sus reivindicaciones y responder a las objeciones interpuestas por la Dirección de Nuevas Creaciones, que quedó evidenciada en su respuesta a dicho oficio con fecha 3 de Septiembre de 2019, pero que no fue convincente para cambiar la argumentación expuesta por parte de esta Oficina y con el agravante de que sus reivindicaciones iban más allá de lo inicialmente presentado.

Finalmente, la recurrente optó por no pagar un examen de fondo adicional, el cual permitiría la emisión de un segundo Oficio, ya que en el sistema de propiedad industrial (SIPI) no se evidencia un recibo de caja que refleje dicha intención por parte de la recurrente.

Por lo tanto, los argumentos de la recurrente no son de recibo por parte de esta Oficina.

3.5. Sobre los argumentos de la Oficina

En este punto, se aclara que este Despacho sí tuvo en cuenta las argumentaciones de la recurrente en su respuesta al Oficio No. 2729 del 16 de abril de 2019, pero que no se encontraron disuasivos, ya que se le explicó claramente que, para el presente caso, la mano del hombre lo que hace es reproducir las condiciones de parasitación de *Encarsia formosa* y *Amitus fuscipennis* sobre plantas de frijol y/o tomate cultivadas en condiciones que imitan a la naturaleza, es decir, imitar un proceso biológico sin condiciones adicionales o tratamientos adicionales (biológicos, químicos, biotecnológicos) sobre los organismos que hacen parte del mismo y que permitan diferenciarlo claramente de lo natural, razón por la cual se tomó la decisión de denegar la materia reclamada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio constituye una excepción a la patentabilidad, así como materia que no es susceptible de ser patentada 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. 66444 del 25 de noviembre de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

Resolución N° 44316

Ref. Expediente N° NC2018/0011363

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de agosto de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.08.03
12:00:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

