

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de agosto de 2017, con el N° NC2017/0007899, por AUTOM RIVER INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN BIODEGRADABLE RESISTENTE A LA HUMEDAD", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2016/050087 del 2 de febrero de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 809 el 31 de octubre de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7861, notificado el 2 de julio de 2020, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0007899 el 28 de septiembre de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 17 que reemplazan las originalmente presentadas. Adicionalmente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015359 el 09 de diciembre de 2020, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 17, que coinciden en su totalidad con las presentadas en la respuesta, para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud.

Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0015359 el 09 de diciembre de 2020, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una composición biodegradable resistente a la humedad para su uso en varias aplicaciones incluyendo un recipiente desechable adecuado para su uso como recipiente de compost.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una trampa para insectos biodegradable resistente a la humedad.

6.2 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de febrero de 2016, que corresponde a la fecha de presentación internacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D6	WO2011094581	“MOSQUITO TRAP”	04 de agosto de 2011
D7	US2006231223	“USE OF ALKENYL SUCCINIC ANHYDRIDE COMPOUNDS DERIVED FROM SYMMETRICAL OLEFINS IN INTERNAL SIZING FOR PAPER PRODUCTION”	19 de octubre de 2006

El documento D6¹ divulga una trampa para mosquitos incluye un recipiente que tiene un extremo abierto y una composición colocada en el recipiente. La composición comprende al menos un agente activo (Resumen).

El documento D7² enseña un método de encolado de papel para su uso en aplicaciones que requieren resistencia a los líquidos, que comprende incorporar en el papel una composición de encolado que comprende uno o más compuestos de anhídrido alquenil succínico (ASA), preparados a partir de la reacción de anhídrido maleico y uno o más olefinas internas (Resumen).

6.3 Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

En el presente caso, la trampa de insectos reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Una trampa de*

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044319813/publication/WO2011094581A1?q=pn%3DWO2011094581A1>
²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037107353/publication/US2006231223A1?q=pn%3DUS2006231223A1>

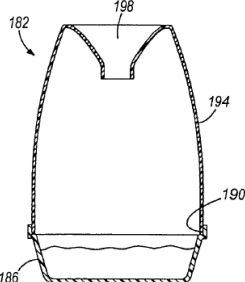
Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

insectos biodegradable resistente a la humedad que comprende (...)” (Radicado NC2020/0015359 el 09 de diciembre de 2020).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D6 y D7 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

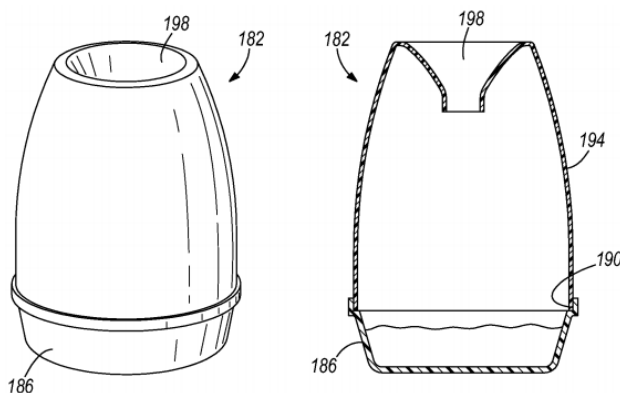
Características esenciales	D6	D7
Trampa de insectos:	Trampa de insectos:	Producto moldeado de papel:
recipiente abierto que incorpora un insecticida	 el recipiente que incorpora un insecticida puede no incluir una tapa ni agujeros que permitan la pérdida de agua (Párr. 0014, 00143 - 00146, Fig. 7B)	-
el recipiente no incluye agujeros que permitan la pérdida de agua		-
recipiente hecho de una composición que comprende:	recipiente hecho de una composición que comprende: (Párr. 00142)	recipiente hecho de una composición que comprende: (Párr. 0019)
componente de pulpa que comprende entre el 75% y el 100% de fibra basada en madera	componente de pulpa que comprende el 100% de fibra basada en madera (Párr. 0099, 00142)	componente de pulpa que comprende el 100% de fibra basada en madera (Párr. 0034)
agente de encolado del 2% al 10 % por cada 100 kg del componente de <u>pulpa</u>	-	agente de encolado de 0,01% a 0,9% basado en componente de <u>pulpa seca</u> (Párr. 0037)
el insecticida se mezcla con la composición utilizada para hacer el recipiente o recubre la superficie del recipiente	el insecticida se mezcla con la composición utilizada para hacer el recipiente o recubre la superficie del recipiente (Párr. 0014, 00144)	-

El documento D6 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una trampa para mosquitos 182, que incluye un recipiente 186 y un contenedor 194. El contenedor 194 puede estar hecho de un material prensado semirrígido (por ejemplo cartón, cartón de palma, cartón de cáñamo, bioespuma, un papel moldeado biodegradable o un compuesto de fibra vegetal). El contenedor 194 también incluye al menos un agente activo para facilitar la atracción de mosquitos a la trampa 182, matarlos, o una combinación de los mismos. El agente activo puede estar impregnado en el material utilizado para fabricar el contenedor 194, o el

Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

agente activo puede aplicarse al contenedor 194 como un recubrimiento. El contenedor y el recipiente pueden formarse integralmente como una sola pieza. (Párr. 0014, 00142-00146; Figura 7A, 7B).



La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la trampa divulgada en D6 consiste en que la composición de la que está hecha el recipiente comprende un agente de encolado del 2% al 10% basado en el peso del componente de pulpa.

El efecto asociado a incluir un agente de encolado es proporcionar al producto final una propiedad de resistencia a la humedad.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la trampa de insectos conocida en D6 con el fin de obtener una trampa de insectos resistente a la humedad?

Sin embargo, el incluir un agente de encolado para obtener un producto resistente a la humedad, ya está divulgado en el documento D7 que se refiere a un producto moldeado de papel (donde al papel se refiere a fibras de pulpa de madera), al cual se le imparte resistencia a la penetración de líquidos como agua, al incorporar un agente de encolado, por ejemplo ASA, durante su proceso de fabricación (Párr. 0007, 0019, 0029, 0034, ejemplo 4). Es importante resaltar que no es posible realizar una comparación de la concentración del agente de encolado, ya que en la presente solicitud se reclama en base al peso del componente de pulpa, mientras que en D7 este se caracteriza en base al peso de pulpa seca; no obstante, determinar su concentración óptima corresponde a una variación que realiza sin mucho esfuerzo la persona de oficio normalmente versada en la materia, especialmente teniendo en cuenta que el efecto obtenido con el agente de encolado, había sido descrito previamente en D7.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el agente de encolado del documento D7 en la trampa de D6, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D6 menciona que los agentes tóxicos pueden incluir, entre otros, pesticidas, insecticidas, larvacidas, ovicidas, adulticidas, nematicidas, acaricidas, bactericidas, miticidas, algicidas, germicidas, repelentes, nutrientes y combinaciones de los mismos. Los ejemplos específicos de insecticidas incluyen, entre otros, un carbamato, un microbiano, un ditiocarbamato, una imidazolinona, un organofosfato, un organoclorado, una benzoilurea, una oxadiazina, una espinosina, una triazina, una carboxamida, un ácido tetrónico derivado, una triazolinona, un neonicotinoide, un piretroide que incluye ésteres piretoides tales como deltametrina, una piretrina y una combinación de los mismos. Los

Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

ejemplos específicos de acaricidas o miticidas incluyen, sin limitación, aceite de romero, timol, espiroclonol, ciflumetofen, piridaben, diafenthiuron, etoxazol, espiroclonol, acequinocil, bifentazato, y una combinación de los mismos. Un ejemplo del agente tóxico es el espinosad (Párr. 00104). Es importante resaltar que si bien los documentos no indican puntualmente las composiciones reclamadas en las reivindicaciones dependientes, la descripción de la presente solicitud no enseña un efecto particular e inesperado asociado al emplear dichas composiciones.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

De igual manera, se señala que el procedimiento de fabricación de una trampa de insectos reclamado en la reivindicación 15 no tiene nivel inventivo, porque las etapas de preparar la pulpa, mezclar el agente de encolado y formar la composición en forma de un recipiente; están sugeridas en el estado de la técnica (D6, Párr. 00142-00146; Figura 7A, 7B; D7, Párr. 0007, 0019, 0029, 0034, ejemplo 4) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el procedimiento reivindicado.

Las reivindicaciones dependientes 16 a 17 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la reivindicación 15, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6.4 Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“D6 no describe una trampa para insectos que comprenda un recipiente unitario abierto como se define en la nueva reivindicación 1. La trampa de D6 comprende un recipiente 186 y un contenedor 194 como se muestra en la Fig. 7” (...)* *“Además, D6 no enseña que el insecticida se incorpore dentro del recipiente, ya sea mezclándolo dentro de la composición utilizada para hacer el recipiente o recubriendo el recipiente. El examinador ha indicado que esta limitación de la reivindicación 1 se cita en el párrafo [0144]. Sin embargo, esto no es correcto. El párrafo [0144] enseña que el contenedor (“enclosure”) 194 está impregnado con agente activo o recubierto con agente activo (...) Dado que D6 enseña la impregnación o revestimiento del contenedor (“enclosure”) con agente activo, y no enseña lo mismo para el recipiente (“container”), un experto en la materia no se vería motivado a impregnar o revestir el recipiente con el agente activo como se reivindica en la presente invención”.*

Es oportuno aclarar que, D6 enseña una trampa para mosquitos que incluye un recipiente 186 y un contenedor 194, donde el contenedor 194 contiene un agente activo que puede estar impregnado en el material utilizado para su fabricación o puede ser aplicado como un recubrimiento (Párr. 00144). Por otra parte, enseña que el contenedor y el recipiente pueden ser de cartón, cartón de fibra de palma, cartón de cáñamo, bioespuma, entre otros (Párr. 0099, 00142). Asimismo, señala que el contenedor y el recipiente pueden formarse integralmente como una sola pieza (Párr. 0014). Por lo tanto, de acuerdo a las enseñanzas de D6 la persona normalmente versada en la materia se vería motivada a impregnar o revestir no solo el contenedor sino también el recipiente con el agente activo con una expectativa razonable de éxito, teniendo en cuenta que el documento enseña que el contenedor y el recipiente están elaborados en el mismo material y pueden estar en una sola pieza.



Resolución N° 3483

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

El solicitante argumenta *“A pesar de la enseñanza en D7 de los agentes de encolado (“sizing agents”), D7 no describe ni sugiere las características de la trampa para insectos reivindicada que faltan en D6”*.

Se aclara que, la estructura y el material de la trampa de insectos reclamada en la presente solicitud ya se encuentran sugeridos en el documento D6, y por tanto, no es necesario que dichas características se enseñen también en D7. Asimismo, se aclara que el documento D7 se ha empleado para suplir la diferencia del documento D6, enseñando un producto moldeado de papel al cual se le imparte resistencia a la penetración de líquidos como agua, al incorporar un agente de encolado.

El solicitante afirma que *“Por tanto, la trampa para insectos definida en la nueva reivindicación 1 es inventiva a la luz de la combinación de D6 con D7”*.

Esta Oficina aclara que, D6 divulga una trampa para mosquitos (Párr. 00144-00146); y tal como se mencionó en el análisis de nivel inventivo, la diferencia entre la trampa reclamada en la reivindicación 1 y la trampa divulgada en D6 consiste en que el recipiente comprende un agente de encolado. Diferencia que fue suplida por el documento D7, el cual enseña productos moldeados de papel que comprenden agentes de encolado para impartir resistencia a la penetración de líquidos (Párr. 0007, 0019, 0029, 0034, ejemplo 4). Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el agente de encolado de D7, en la trampa enseñada en D6 para proporcionar una trampa de insectos resistente a la humedad, especialmente teniendo en cuenta que D6 enseña que los materiales empleados en la trampa pueden cubrirse con un revestimiento resistente al agua para mejorar su durabilidad cuando está situada al aire libre (Párr. 0099); de tal forma que no hay evidencia de nivel inventivo en la trampa reclamada ni en su proceso de fabricación.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0007899 del 17 de abril de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“TRAMPA DE INSECTOS BIODEGRADABLE QUE COMPRENDE UN COMPONENTE DE PULPA, UN AGENTE DE ENCOLADO Y UN INSECTICIDA, Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN”**.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **“TRAMPA DE INSECTOS BIODEGRADABLE QUE COMPRENDE UN COMPONENTE DE PULPA, UN AGENTE DE ENCOLADO Y UN INSECTICIDA, Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN”**.



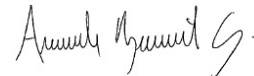
Resolución N° **3483**

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a AUTOM RIVER INC., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 3 de febrero de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.02.04
09:08:40 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

