

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52165

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

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 N° 3483 del 3 de febrero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “TRAMPA DE INSECTOS BIODEGRADABLE QUE COMPRENDE UN COMPONENTE DE PULPA, UN AGENTE DE ENCOLADO Y UN INSECTICIDA, Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 17 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de marzo de 2021 con el N° NC2021/0003035, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AUTOM RIVER INC., interpuso un recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio con motivo del recurso.

La sociedad recurrente señala que con el fin de definir “(...) *más claramente en las reivindicaciones los argumentos que exponemos en el apartado siguiente, la reivindicación 1 se ha modificado (...)*”, incluyendo la característica de que el “(...) agente de encolado está incorporado en el componente de pulpa, en una cantidad del 2% al 10 % por cada 100 kg de dicho componente de pulpa.”

En donde dicho cambio se encuentra soportado en la memoria descriptiva inicialmente presentado.

2.2. Sobre el estudio de nivel inventivo.

La sociedad recurrente presenta su desacuerdo frente a las conclusiones de la Oficina donde establece que el documento D6 anticipa la trampa para mosquitos, sin embargo, contrario a esto manifiesta que “La trampa para mosquitos incluye un único recipiente 186 y un contenedor 194. En realidad, el término empleado en el documento D6 para el elemento 194 es ‘enclosure’. En inglés, ‘enclosure’ no se traduce exactamente como contenedor. Su correcta definición es ‘un área o espacio rodeado por una barrera’. Así, 194 no es un recipiente y no funciona como recipiente, sino que se utiliza para ‘contener’ o albergar al recipiente 186. Aunque exista la posibilidad de que [sic] puedan “formarse integralmente² como una sola pieza, el ‘enclosure’ siempre rodea al recipiente (0016). Como se establece en los párrafos [0142] - [0144] de D6, el ‘enclosure’ 194 sobresale por encima del recipiente 186. El ‘enclosure’ 194 comprende una abertura 198 y funciona para atrapar mosquitos y depositarlos en el recipiente. Además, este ‘espacio delimitado por una barrera’ o ‘enclosure’ 194 sin la porción del recipiente 186 no contendría nada (es decir, en ausencia del recipiente 186, 194 sería un cilindro abierto, estando abierto



Ref. Expediente N° NC2017/0007899

en ambos extremos, y por lo tanto no funcionaría para ´contener` nada, y por tanto tampoco se puede traducir como ´contenedor`).

En D6, el ´enclosure` 194 puede estar cubierto o impregnado con un agente activo para atraer y/o matar mosquitos.”

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente manifiesta que en ningún aparte del documento D6 “(...) *se indica o sugiere que el recipiente 186 esté revestido o impregnado con un agente activo. De hecho, D6 describe al menos 23 realizaciones diferentes de su trampa para insectos, y específicamente enseña, para cada una de ellas, que una composición, que comprende un agente activo, se coloca dentro del recipiente 186, y se agrega un solvente líquido a los gránulos depositados dentro del contenedor para crear una solución que contiene el agente activo (0017). D6 no enseña que el recipiente esté revestido o impregnado con un agente activo. De hecho, en varias realizaciones, el recipiente incluye una cubierta o tapa para mantener el agente activo dentro del recipiente antes de su uso (párr. [0145] - [0146]). Alternativamente, el agente activo debe proporcionarse por separado a la trampa, en un kit (...)*

Por tanto, a pesar de la enseñanza en D6 de que el ´enclosure` 194 está revestido o impregnado con un agente activo, D6 nunca enseña ni sugiere que el recipiente 186 esté revestido o impregnado con un agente activo. Por tanto, un experto en la técnica no se hubiera sentido motivado en ningún momento a proporcionar una trampa para insectos con un recipiente recubierto o impregnado con un agente activo, ya que el recipiente 186 y el ´enclosure` 194 no son elementos equivalentes, ni estructural ni funcionalmente” – subrayado fuera de texto–.

2.2.1 Sobre las ventajas técnicas.

La sociedad recurrente considera que el diseño de la trampa reclamada cuenta con ventajas sobre el recipiente del documento D6, las cuales son:

- “1) la trampa para insectos está completa y lista para su uso, sin necesidad de tener que aportar ni añadir un agente activo por separado (por ejemplo, en un kit);*
- 2) Tampoco necesita de un elemento adicional (enclosure) que rodee al recipiente que constituye la trampa, simplificando así ventajosamente la elaboración y el uso de la trampa,*
- 3) no es necesario proporcionar a la trampa para insectos una tapa o cubierta para retener el agente activo dentro del recipiente de la trampa; y*
- 4) al estar el agente activo incluido en la composición de dicha trampa, o recubrir la superficie de dicha trampa, no hay peligro de “fugas” del agente activo antes de su empleo, como en D6.”*

2.2.2. Sobre el documento complementario D7.

Respecto a los argumentos sobre la falta de nivel inventivo de la materia reclamada a la luz de la combinación de los documentos D6 y D7 la sociedad recurrente menciona que el documento “(...) *D6 enseña en el párrafo [0099] que el contenedor, el marco y la tapa pueden estar hechos de material prensado semirrígido, como cartón, cartón de fibra de palma, cartón de cáñamo, etc., que puede cubrirse con un revestimiento resistente al agua para mejorar durabilidad de la trampa cuando se usa al aire libre. El examinador alega que esta enseñanza habría llevado a un experto en la técnica a utilizar un agente de encolado como se enseña en D7 para aumentar la resistencia al agua de la trampa para insectos D6. El solicitante no está de acuerdo.*

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

(...)

Por tanto, incluso si un experto en la técnica hubiera combinado los conocimientos de D6 con el agente de encolado de D7, habría llegado a una trampa para insectos recubierta con un agente de encolado. Ésta no es la invención reivindicada. La trampa para insectos reivindicada incorpora el agente de encolado dentro de la composición de pulpa usada para fabricar el recipiente de la trampa para insectos, e incorpora además un insecticida en la composición o se recubre con el insecticida como se señaló anteriormente” – subrayado fuera de texto–.

Con lo cual considera que la materia reclamada no resulta obvia a la luz de las enseñanzas de D6 y D7, toda vez que no sería obvio “(...) para un experto en la materia, preparar una trampa para insectos como la que aquí se reivindica, en la que tanto el agente de encolado como el insecticida se combinan juntos en la composición de pulpa, ya que el experto no hubiera sabido de antemano si el agente de encolado y el insecticida hubieran resultado compatibles al combinarlos en la composición. Por tanto, con todo el respeto, consideramos que las conclusiones sobre el nivel inventivo se han realizado en base a un análisis ex post facto y se ruega al Examinador que reconsidere su postura.”

2.3. Sobre las concesiones extranjeras.

De otra parte, la sociedad recurrente considera “(...) importante destacar que la presente solicitud se ha concedido en varios países, incluyendo Europa y Australia, y que todas las objeciones al nivel inventivo se han superado en Canadá.”

2.4. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

Finalmente, la sociedad recurrente solicita que con “(...) fundamento en los argumentos expuestos, REVOCAR EN SU TOTALIDAD la decisión tomada en la Resolución 3483 de fecha 3 de febrero de 2021, y en su lugar, CONCEDER el privilegio de patente a la invención denominada Trampa de Insectos Biodegradable que Comprende un Componente de Pulpa, un Agente de Encolado y un Insecticida, y Métodos para su Fabricación, solicitada por parte de la sociedad Autom River Inc.” –negrilla y subraya del texto original-

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”.

3.1 Sobre el objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde al desarrollo de una composición biodegradable resistente a la humedad para su uso en varias aplicaciones incluyendo como un recipiente desechable adecuado para su uso como recipiente de compost.

El último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2017/0007899 el 9 de diciembre de 2020 y está conformado por un total de 17 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto (reivindicaciones 1 a 14) y procedimiento (reivindicaciones 16 y 17).

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones, corresponde a:

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

una trampa de insectos biodegradable resistente a la humedad que comprende un recipiente abierto que incorpora un insecticida, donde dicho recipiente está hecho de una composición que comprende:

- un componente de pulpa que comprende entre el 75% y el 100% de fibra basada en madera; y

- un agente de encolado, en donde dicho agente de encolado está en una cantidad del 2% al 10 % por cada 100 kg de dicho componente de pulpa, donde el insecticida se mezcla con la composición utilizada para hacer el recipiente o recubre la superficie del recipiente y donde el recipiente no incluye agujeros que permitan la pérdida de agua.

Por otro lado, también se reclama un procedimiento de fabricación de una trampa de insectos biodegradable resistente a la humedad, de acuerdo con las reivindicaciones 1-10, que comprende las etapas de:

- i) Preparar el componente de pulpa mezclando del 75% al 100% de fibra basada en madera y,

- ii) mezclar un agente de encolado con el componente de 30 pulpa obtenido en i) en una cantidad del 2% al 10% por cada 100 kg de dicho componente de pulpa para formar la composición; y

- iii) formar la composición en forma de un recipiente y dejar que la composición se seque, donde un insecticida se incorpora a la composición o recubre el recipiente.

3.2 Sobre la actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0007899 del 03 de agosto del 2017, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°1439 del 20 de marzo de 2019, N°781 del 22 de enero de 2020 y 7861 del 1 de julio de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 1439, la Oficina traslado objeciones sobre la fecha de prioridad invocada a través del documento de patente US62/111,943 del 04 de febrero de 2015 toda vez que esta sólo podía considerarse en el caso de la materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 9, comoquiera que la materia contentiva en las reivindicaciones 1- 6, 8, 10 – 17 no se encuentra reivindicada en la solicitud de patente sobre la cual se reivindica prioridad y que fue caracterizada por primera vez con motivo de la presentación de la solicitud PCT/CA2016/050087 del 02 de febrero de 2016. En consecuencia la fecha límite para determinar el estado de la técnica corresponde a la fecha PCT, de tal suerte que los documentos trasladados en el examen de patentabilidad presentan fecha anterior a la fecha de prioridad, por tanto, resultan válidos como antecedentes.

Adicionalmente, se objetó el capítulo reivindicatorio por no encontrarse debidamente soportado en la descripción. Asimismo, se objetó la reivindicación de método por no incluir las condiciones técnicas por medio de las cuales se deba llevar a cabo, también se objetaron los términos generales que no definen el compuesto específico, sino su función o actividad que desempeñan.

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

De igual manera, se elevaron objeciones en términos de la unidad de invención al encontrar dos grupos inventivos, por un lado, está la composición biodegradable resistente a la humedad y los residuos, y por el otro, la trampa de insectos y su método de fabricación, al encontrar que el concepto común no es nuevo o inventivo.

Además, la Oficina encontró que la materia reclamada se derivaba de forma evidente a partir de las enseñanzas del documento D1 -WO2008076056-, en el caso de la materia caracterizada en las reivindicaciones 1 a 6, en tanto que en el caso de la materia caracterizada en las reivindicaciones 7 y 9 a partir de las enseñanzas de los documentos D2 -US6521147- y D3 -EP2191966-.

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 15 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2017/0007899 del 18 de junio de 2019. No obstante, revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 781 del 22 de enero de 2020, en donde se elevaron nuevamente objeciones al capítulo reivindicatorio al considerar que no cumplió con los requisitos de claridad y se confirmó que la fecha límite para evaluar el estado de la técnica relevante en el caso de la totalidad de la materia reivindicada no correspondía a la de la prioridad invocada, esto debido a que una parte importante de la materia había sido inicialmente divulgada con la presentación de la solicitud PCT.

Adicionalmente, se indicó que la materia reclamada se derivaba de manera evidente a partir de las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica: D4 -WO2012006325- y D5 -US5042194-, por medio de los cuales, concluyó que la trampa de insectos biodegradable resistente a la humedad y el método para elaborar el mismo, carecían de nivel inventivo a partir de las enseñanzas de dichos documentos D4 y D5.

En respuesta al anterior Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones junto a la respuesta al Oficio antes mencionado. Frente a esta modificación, la Oficina formuló un nuevo requerimiento mediante el Oficio N° 7861 del 01 de julio de 2020, en el cual, se confirmó la objeción sobre la prioridad reivindicada y se objetó nuevamente el capítulo reivindicatorio por no cumplir con los requisitos de claridad.

Además, se concluyó que la trampa de insectos biodegradables resistente a la humedad y el método para su elaboración, carecían de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los nuevos documentos D6 -WO2011094581- y D7 -US2006231223- publicados con anticipación a la fecha de presentación de la solicitud PCT/CA2016/050087 del 02 de febrero de 2016. En consideración al tercer examen de fondo, la sociedad solicitante presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la materia evaluada y presentó nuevamente un capítulo reivindicatorio modificado con radicado bajo el N° NC2017/0007899 del 09 de diciembre de 2021, conformado por 17 reivindicaciones.

La Oficina al revisar dichos argumentos y la nueva materia reclamada, consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 17 al considerar que la materia no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D6 y D7, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

3.3 Sobre la Modificación al capítulo reivindicatorio con motivo del recurso.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

3.3.1 Sobre el alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición se presenta con el radicado bajo el N° NC2021/0003032 del 8 de marzo de 2021, el cual, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de diecisiete (17) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, con base en lo citado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que en la nueva reivindicación 1 se incluyó la siguiente característica: *“Se aclara que el agente encolado se encuentra incorporado en el componente de pulpa”*. Las demás reivindicaciones no sufrieron modificación alguna. Por lo que esta Oficina encuentra que dichas modificaciones no implican una ampliación de la materia inicialmente divulgada, ya que se encuentra soportado en el capítulo descriptivo, por tanto, la materia reclamada en este nuevo pliego reivindicatorio se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486.

Por lo demás, también se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria el cual acredita mediante recibo de pago N°509795 del 08 de marzo de 2021, por tanto, son aceptadas para el presente estudio.

3.4 Sobre el análisis de nivel inventivo.

Antes de dar respuesta a los argumentos de la sociedad recurrente formulados en favor de la altura inventiva de la materia reclamada, la Oficina encuentra pertinente revisar el contraste entre las características técnicas incluidas con motivo de la modificación presentada en el recurso y el estado de la técnica citado en la Resolución impugnada y por medio del cual se objetó la patentabilidad, como sigue a continuación:

Las características esenciales por medio de las cuales se definió la nueva reivindicación 1 son:

“Una trampa de insectos biodegradable resistente a la humedad que comprende un recipiente abierto que incorpora un insecticida, donde dicho recipiente está hecho de una composición que comprende:

- un componente de pulpa que comprende entre el 75% y el 100% de fibra basada en madera; y*
- un agente de encolado, en donde dicho agente de encolado está incorporado en el componente de pulpa, en una cantidad del 2% al 10 % por cada 100 kg de dicho componente de pulpa*

donde (...) el recipiente no incluye agujeros que permitan la pérdida de agua”. –Subrayado fuera de texto–.

De acuerdo con la materia objeto de la nueva reivindicación independiente, las enseñanzas de los documentos por medio de las cuales se objeta la patentabilidad de la materia reclamada se muestran de la siguiente manera:

3.4.1 Sobre las enseñanzas del documento D6 -WO2011094581-

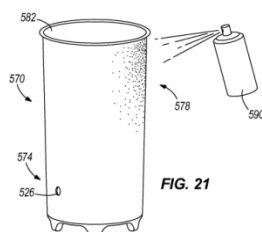
Ahora bien, en cuanto al documento D6 -WO2011094581- considerado en la Resolución impugnada como el estado de la técnica más cercano a la invención- se enfoca en trampas para mosquitos que incluyen un contenedor teniendo un extremo abierto y una composición que puede comprender al menos un agente activo (Párr.004), cuyo contenedor es rígido y elaborado a partir de un material moldeable por ejemplo, cartón, cartón de fibra de palma, cartón de cáñamo, cartón ligné, bioespuma, un papel moldeado biodegradable o un compuesto de fibra vegetal (Párr.00142), o plástico relleno de madera, celulosa, bio-HDPE, resina a base de plantas, etc (Párr.00208).

En cuanto a los argumentos de la sociedad recurrente, la Oficina advierte que es correcto que el documento D6 presenta un gran número de modalidades de dicha trampa para mosquitos; asimismo, también le asiste razón en cuanto a que la modalidad de la figura 7B fue utilizada en la resolución recurrida para afectar la mayoría de las características esenciales de la trampa de la solicitud tal y como fueron reclamadas en su momento, así como también es correcto que el elemento (194) por sí solo no es un contenedor, sino que se utiliza para acoplarse al recipiente (186) lo que se entiende que en conjunto forman un recipiente.

Complementario a lo anterior, es importante resaltar que dicho documento D6 menciona que tanto el contenedor como el recinto se pueden formar integralmente como una sola pieza (Párr.0014), lo que conformaría el recipiente, por tanto, dichas enseñanzas anticipan las características reclamadas: un recipiente abierto que incorpora un insecticida, donde el recipiente no incluye agujeros que permitan la pérdida de agua, tal como se señaló en la resolución recurrida. Como consecuencia, los argumentos de la sociedad recurrente donde menciona las funcionalidades de los elementos (194) y (186) no proceden.

En lo que respecta a las características relacionadas con el ingrediente activo, la Oficina advierte que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando manifiesta que en ningún aparte del documento D6 se sugiere que el recipiente (186) esté revestido o impregnado con un agente activo, toda vez que divulga que el agente activo se coloca dentro del recipiente (186), tal como se evidencia en la modalidad 20 de la figura 21, que ilustra una trampa para mosquitos (570), la cual en lugar de incluir un contenedor separado y un alojamiento, incluye tanto el contenedor (574) como el alojamiento (578) conformados integralmente como una única pieza única.

Donde la trampa para mosquitos se puede hacer de un material comprimido, de peso ligero, semi-rígido, ejemplo: cartón, fibra de palma, de cáñamo, un papel moldeado biodegradable, o un compuesto de fibra de planta, cubierto con un revestimiento resistente al agua para mejorar la durabilidad de la trampa. Dicho alojamiento (578) también incluye al menos un agente activo para atraer los mosquitos a la trampa, matarlos, en donde el agente activo puede ser impregnado en el material usado para elaborar el alojamiento (578), o el agente activo puede ser aplicado al alojamiento (578) como un revestimiento (Párrs.209 y 2010).



Ref. Expediente N° NC2017/0007899

Por lo cual, la sociedad recurrente falla al mencionar que el documento D6 no enseña que el recipiente esté revestido o impregnado con un agente activo.

En vista de lo anterior, es evidente que la sociedad recurrente basó su argumentación teniendo en cuenta la modalidad seleccionada por la Oficina, sin embargo, es claro que no es la única modalidad revelada en el antecedente, con lo cual, se reitera que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que el documento D6 no enseña ni sugiere que el recipiente (186) esté revestido o impregnado con un agente activo. Por tanto, a partir de las enseñanzas de dicho documento, un experto en la técnica se hubiera motivado a proporcionar una trampa para insectos con un recipiente recubierto o impregnado con un agente activo, tal como se sustenta en la modalidad de la figura 21. De igual manera, la Oficina resalta que dentro de las demás modalidades presentes en el antecedente D6, se revelan trampas para mosquitos en las cuales la estructura del contenedor no presenta orificios, tales como la décimo tercera y décimo cuarta modalidad, por tanto, dicha característica se encuentra igualmente revelada en las enseñanzas del mismo documento D6.

3.4.2 Sobre las ventajas técnicas.

Respecto de las ventajas técnicas aportadas por la sociedad recurrente, la Oficina encuentra pertinente resaltar que bajo la modalidad divulgada por el documento D6, en la materia ahora reclamada no existen características técnicas que proporcionen ventajas que signifiquen un salto cualitativo en el campo técnico de la solicitud, ya que dicha modalidad revela:

- Una trampa compacta y lista para su uso, sin que tenga necesidad de aportar o añadir ingrediente activo por separado, ya que sugiere que el agente activo puede ser aplicado al alojamiento (578) como un revestimiento (Párrs.209 y 2010), con lo cual, dicho ingrediente activo no se pierde antes de su uso.
- Dicha modalidad no necesita de un elemento adicional que rodee el recipiente.
- Tampoco proporciona una tapa o cubierta para tener el ingrediente activo dentro del mismo.

Por tanto, se reitera que el documento D6 es el estado de la técnica más cercano a la invención, toda vez que permite derivar la mayoría de las características técnicas esenciales de la invención. Lo anterior, teniendo en cuenta las previsiones señaladas por la Oficina en relación con la fecha límite para determinar el estado de la técnica en el caso de la solicitud evaluada, la cual, se reitera, corresponde a la de presentación de la solicitud PCT.

3.4.3 Sobre las enseñanzas del documento D7 -US2006231223-.

Respecto de las enseñanzas del documento D7 -US2006231223 y la motivación para la combinación de la pareja documental D6 y D7, la sociedad recurrente considera que si bien el documento D6 sugiere que la trampa puede cubrirse con un revestimiento resistente al agua para mejorar durabilidad de la trampa cuando se usa al aire libre, dicha característica no anticipa la ahora reclamada, ya que no menciona que el agente encolado este incorporado en el componente de la pulpa, sin embargo, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, la Oficina advierte que en la descripción no se enseña que exista un efecto técnico sorprendente relacionado con incorporar el agente a la pulpa frente a una capa protectora, ya que el objetivo del recubrimiento de la trampa de mosquitos en el documento D6, con un material que le brinde resistencia al agua o a

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

la humedad, cumple con el mismo propósito del agente de encolado en la trampa para mosquitos reclamado, por tanto, dicha diferencia no tiene un efecto técnico demostrado.

En vista de lo anterior, al divulgar el documento D7 procesos para encolar papel para usos en aplicaciones que requieran resistencia a líquidos, en una concentración típica entre 0.25 y 20 lb/Ton en peso seco de pulpa, el cual comprende incorporar en el papel una composición de encolado, el técnico medio al enfrentarse a una solución alternativa, encontraría motivación suficiente en las enseñanzas de D7 para determinar la concentración óptima de encolado en la pulpa sin ningún esfuerzo, y así derivar de manera obvia la materia reclamada.

Si bien la sociedad recurrente menciona que para el técnico medio no sería obvia la combinación del insecticida junto con el agente de encolado ya que no podría establecer de antemano si el agente de encolado y el insecticida son compatibles al combinarlos en la composición, la Oficina aclara que dichos argumentos no tienen fundamento toda vez que el técnico medio conoce que las mezclas de insecticidas con productos tales como por ejemplo, almidón modificado o hidrocoloide tal como gelatina, o un copolímero acrílico tal como acrilato de estireno u otras poliacrilamidas, son utilizadas sin presentar problemas relacionados con compatibilidad¹, por tanto, combinaría dichos productos con la certeza de que no tendrían ningún inconveniente.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Oficina entiende que si este fuera un problema relativo a dichas combinaciones, la misma solicitud presentaría pruebas o ensayos para establecer incompatibilidades químicas y físicas en dicha composición, lo cual no ocurre. Además, sobre el particular el extracto descriptivo señala que: *“Se puede usar cualquier insecticida adecuado para atacar a un insecto dado, (...) el insecticida puede incluirse directamente en la composición usada para preparar el recipiente en una cantidad adecuada para proporcionar actividad insecticida/larvicida. Tales cantidades son conocidas por los expertos en la técnica”* -Subrayado fuera de texto- (Pág.11, líneas 7 a 27). Razón por la cual se reitera que no existe un efecto técnico relacionado con la combinación que deviene de la composición de encolado y el insecticida, en consecuencia, los argumentos de la sociedad recurrente no se consideran procedentes.

De otra parte, respecto al carácter inventivo de la materia objeto de la reivindicación 15 se encuentra que reclama:

“Un procedimiento de fabricación de una trampa de insectos biodegradable resistente a la humedad, de acuerdo con las reivindicaciones 1-10, que comprende las etapas de:

- i) Preparar el componente de pulpa mezclando del 75% al 100% de fibra basada en madera y,*
- ii) mezclar un agente de encolado con el componente de pulpa obtenido en i) en una cantidad del 2% al 10% por cada 100 kg de dicho componente de pulpa para formar la composición;*
- iii) formar la composición en forma de un recipiente y dejar que la composición se seque, donde un insecticida se incorpora a la composición o recubre el recipiente.”*

De lo anterior, la Oficina ratifica lo argumentado en la resolución recurrida, y reitera que dicho proceso no cuenta con etapas que signifiquen un salto cualitativo en el estado de la técnica, toda vez que 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

¹Controlled pesticide release from biodegradable polymers. 2013.
<https://link.springer.com/article/10.2478/s11532-013-0405-2>
Página 9 de 11

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

técnica (D6, Párr. 00142-00146; Fig. 7A, 7B; D7, Párrs. 0007, 0019, 0029, 0034, Ej.4). De manera complementaria, al no evidenciar una relación directa de causa y efecto entre la selección de las concentraciones del agente de encolado en la mezcla, el técnico medio está en la capacidad de determinar su concentración óptima sin realizar mucho esfuerzo, toda vez que el documento D7 permite derivar el efecto de incluir un agente de encolado en productos biodegradables incrementando así la resistencia a la humedad, por tanto, la materia objeto de estas etapas no tiene altura inventiva.

Complementario a lo anterior, cabe mencionar que los resultados o pruebas realizadas en la invención se enfocan en la capacidad de retención de agua del recipiente, en la evolución de temperatura y pH del recipiente en compostaje, así como también la tasa de producción de CO₂, concentración de O₂ en aire, la tendencia en NH₄ + ·N, NOx - ·N, durante la prueba de compostaje. Por tanto, es claro que en ninguna de ellas se evidencia la relación entre la concentración del encolado en la mezcla y una mejora en las propiedades de biodegradación del producto, por tanto, se confirma que dicha selección es una selección sin efecto técnico demostrado.

En consecuencia, la materia objeto de la reivindicación independiente 15 y la de sus reivindicaciones dependientes 16 y 17 no cumplen con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la decisión 486.

3.5 Sobre las concesiones extranjeras.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486, es deber de la Oficina realizar el examen para la concesión de patentes de invención, el cual debe ser autónomo², integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional competente es libre de tomar una decisión a su criterio, pero la anterior tiene que estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto con la debida aplicación de las normas, que para el caso son los requisitos contenidos en los artículos 14 a 48 de la citada Decisión³.

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de forma evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D6 y D7, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

3.6. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

² “(...) el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos 581-IP-2019, 362-IP-2015).

³ Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.

Resolución N° 52165

Ref. Expediente N° NC2017/0007899

Finalmente, teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina no encuentra procedente acceder a las peticiones de la sociedad recurrente y en su lugar ratifica la parte motiva de la resolución impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

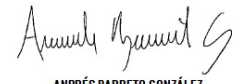
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 3483 del 3 de febrero de 2021, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad AUTOM RIVER INC., en calidad de sociedad recurrente, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.18
17:01:10 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

