

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1436 de 25 de enero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA REPELER LA BROCA DEL CAFÉ QUE COMPRENDEN UN SUSTRATO DE CERA O POLIMÉRICO Y VERBENONA, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0002846, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ISCA TECHNOLOGIES INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones presentadas junto con el memorial de recurso

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que: *“La solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado en donde se eliminan las reivindicaciones 5 a 8”* e indica la sociedad recurrente que se eliminan las expresiones poco claras y que fueron objetadas en el trámite administrativo.

Nivel inventivo de la materia reclamada

Sobre el nivel inventivo de la invención en estudio la sociedad recurrente argumenta que: *“El avance técnico asociado a la presente invención consiste en que la verbenona se utiliza en una composición que impulsa la *Hypothenemus hampei* (broca del café o CBB) fuera de una plantación infestada actualmente, al disminuir o posiblemente retirar la infestación dentro del área de aplicación. Como se menciona en el capítulo descriptivo de la presente solicitud. (Pág. 10, líneas 21 a 24)”*.

Adicionalmente, en el escrito de recurso se indica que: *“La presente invención no consiste simplemente en incluir la forma de preparación de un sustrato de cera o polimérico (...) Al repeler la CBB de las bayas de café, la CBB se hace accesible a los insecticidas en aerosol. Tal aumento en la accesibilidad conducirá a regímenes insecticidas más eficaces y a un uso más eficiente de dichos insecticidas (página 10, párrafo 3), además, la formulación para la broca del café de la presente invención tiene un fuerte efecto repelente en la CBB adulta, a dosis bajas, económicamente viables; se produce comercialmente y en grandes cantidades, está etiquetada como orgánica y registrada*

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

para “todas las cosechas”, y es una molécula estable (una vez que está protegida de los rayos UV y anclada por SPLAT) (página 11, último párrafo)”.

En relación con la evaluación de nivel inventivo expuesta en la resolución recurrida se manifiesta en el escrito de recursos que: “(...) *“Aunque D1 sí da a conocer una composición para el control de plagas que comprende entre un 6 y un 25% de cera emulsionante, este documento no habría motivado a un experto en la materia a modificar la invención de D3 para llegar a la composición reivindicada para desalojar la broca del café de una baya de café de esta solicitud sin realizar una actividad inventiva, ya que los inventores no solo agregaron componentes conocidos en una composición (yuxtaposición), sino que también excedieron un prejuicio técnico, lo que representa una actividad inventiva”.*

Finalmente, concluye la sociedad recurrente que el fundamentar la falta de nivel inventivo de la invención en el supuesto de que los inventores simplemente incluyeron la cera emulsionante al 6 y 25% de D1, documento que especifica que las composiciones solo funcionan con las proporciones allí descritas, en la composición de D3 es desacertada.

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” se procede como sigue:

Objeto de la invención

La solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un sustrato de cera o polimérico, junto con verbenona.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0005168 de 24 de mayo de 2017, requerida en tres 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° 13070 de 5 de diciembre de 2019, N° 12212 de 28 de septiembre de 2020 y N° 13614 de 27 de agosto de 2021.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina comunicó el resultado del estudio preliminar sobre la patentabilidad de la invención, en donde, se elevaron objeciones sobre la materia de la reivindicación 1, al considerar que su alcance comprendía un uso, en cuanto a la claridad de esta misma reivindicación y la reivindicación 18 (también objetada por concisión) y en relación con la novedad de las reivindicaciones 18 a 21 frente a las enseñanzas de los documento D1 - US2010303940 - .

Con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó memorial de respuesta el día 05 de marzo de 2020 con el radicado bajo el N° NC2017/0005168; en esta respuesta se presentan argumentos en favor de la patentabilidad de las reivindicaciones en estudio y anexa un nuevo pliego de 1 a 12 reivindicaciones. Revisada la respuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el Oficio N° 12212 de 28 de septiembre de 2020, en el que se mantuvieron las objeciones por excepción a patentabilidad de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 8, falta de claridad de las reivindicaciones 9 y 10 y se elevó una

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

nueva objeción por falta de nivel inventivo de la materia comprendida en las reivindicaciones modificadas 9 a 12 en relación con las enseñanzas de los documentos D1 -US2010303940- y D2 - Jaramillo Et Al-.

Como respuesta a este nuevo Oficio, el 29 de diciembre de 2020, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio de diez (10) y sus explicaciones sobre el cumplimiento de todos los requisitos de patentabilidad de este nuevo alcance y en especial del requisito de nivel inventivo. Al evaluar esta nueva modificación, la Oficina traslado un nuevo Oficio al solicitante; en este Oficio N° 13614 de 27 de agosto de 2021 se indicó nuevamente la correspondencia de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 8 con un uso y se desestimó el nivel inventivo de las cláusulas 8 a 10 por las divulgaciones de los documentos D1 -US2010303940- y D3 - US4839383-.

El día 06 de enero de 2022, la sociedad solicitante presentó memorial de respuesta al Oficio 13614, al cual anexo un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. Asimismo, se presentó una nueva descripción y argumentos en favor de la patentabilidad de la invención y en especial de su nivel inventivo frente a los documentos citados (D1 y D3).

Esta Oficina verificó los términos de esta respuesta radicada y concluyó que subsistían los impedimentos para la concesión del derecho de patente y mediante la Resolución N° 1436 de 25 de enero de 2022 decidió denegar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 10.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Modificaciones presentadas

El artículo 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”.

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que 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”*.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2017/0005168 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado, allegado el día 11 de marzo de 2022 con el radicado bajo el N° NC2022/0002846 en la etapa de recurso, está conformado por un total de siete (07) reivindicaciones comprendidas en las categorías de proceso y producto; 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 estas modificaciones, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende cuatro (04) reivindicaciones que definen un método de seis etapas para preparar una composición para desalojar la broca del café de una baya de café. Asimismo, se incluye en el nuevo capítulo reivindicatorio tres (03) reivindicaciones que reclaman una composición para desalojar brocas de café de las bayas de café.

Divulgación y soporte de la modificación

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en la descripción inicialmente presentada.

Específicamente, las especificaciones del método reclamado encuentran soporte en el breve compendio de la invención y en la descripción detallada.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, por cuanto se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y que se allegó el pago de la tasa por la modificación voluntaria, según comprobante de recaudo correspondiente al recibo N° 647449 de 11 de marzo de 2022 con el radicado bajo el N° NC2017/0005168.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2010303940 (D1) y US4839383 (D3) pertenecen

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada por la solicitud bajo revisión del 11 de noviembre de 2014.

Estado de la técnica citado

Tras la revisión realizada al trámite administrativo, se comprueba que el documento D1 efectivamente divulga composiciones, mezclas y formulaciones que contienen, en combinaciones sinérgicas, al menos dos ingredientes como aceite de flor de lila, D-limoneno, aceite de tomillo, aceite de lima, aceite de semilla negra, aceite de gaulteria, linalol, tetrahidrolinalol, vainillina, miristato de isopropilo, piperonal (aldehído), Geraniol, Geraniol 60, Citrato de trietilo y Salicilato de metilo para el control de plagas. Las (Resumen). Asimismo, el documento D3 enseña una composición para combatir los escarabajos de la corteza, particularmente del género Dendroctonus, que contiene mezclas de componentes de feromonas que tienen un efecto repelente o atrayente (Resumen).

Enseñanzas del documento D3

De manera particular, la invención desarrollada en el documento D3 podría considerarse como estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método para controlar una infestación de árboles por escarabajos descortezadores del género Dendroctonus, que comprende aplicar a al menos uno de dichos árboles una cantidad repelente efectiva de un compuesto seleccionado del grupo que consiste en verbenona, exo -brevicomina y endo-brevicomina.

Sobre las especificaciones de dicho método y particularmente en relación con las seis etapas definidas en la nueva reivindicación 1 no existe especificación alguna en este documento D3. Por lo tanto, esta Oficina evidencia que existen diferencias adicionales que no fueron consideradas en la Resolución impugnada, cuando se aborda el análisis del requisito de nivel inventivo bajo la aproximación problema solución y corresponde con las condiciones específicas definidas en el proceso reclamado.

De tal suerte que, al revisar las divulgaciones del documento D3, es preciso aceptar los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que las divulgaciones del documento D3 no anularían el nivel inventivo de la solicitud.

Enseñanzas del documento D1

En relación con el documento D1, en esta revisión se verifica que en el documento de patente US2010303940 se revelan composiciones, mezclas y formulaciones que contienen, en combinaciones sinérgicas, al menos dos ingredientes como aceite de flor de lila, D-limoneno, aceite de tomillo, aceite de lima, aceite de semilla negra, aceite de gaulteria, linalol, tetrahidrolinalol, vainillina, miristato de isopropilo, piperonal (aldehído), Geraniol, Geraniol 60, citrato de trietilo y salicilato de metilo para el control de plagas. Si bien es cierto que en este documento se muestra específicamente una composición que contiene cera emulsionante y verbenona, también lo es que las variaciones incluidas en la composición reclamada en las reivindicaciones en estudio no estarían anticipadas ni existe en este documento indicación alguna sobre la preferencia seleccionada en la presente invención.

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

Por lo demás, es preciso tomar en cuenta los argumentos de la sociedad recurrente en relación con el documento D1 no habría motivado a un experto en la materia a modificar la invención de D3 para llegar a la composición reivindicada para desalojar la broca del café de una baya de café de esta solicitud.

En consecuencia, esta Oficina encuentra que el documento D2 no dirige la atención de la persona versada en la materia en cuanto a las características específicas de la composición que se reclama y si pudiese dirigir al técnico versado en la materia a diseños composicionales distintos a los reclamados, como lo menciona la sociedad recurrente en el escrito de recurso.

De la identificación de las diferencias entre el método y composición de la invención y los documentos citados durante el examen de patentabilidad

Así las cosas, el método reclamado se diferencia del arte previo en los siguientes elementos:

- i. Fundir un componente de cera a una temperatura entre 60°C – 80°C;
- ii. Mezclar el componente de cera fundido con aceite de soya, Span 60 y vitamina E;
- iii. Agregar agua a una temperatura entre 65°C -88°C;
- iv. Mezclar la emulsión;
- v. Ubicar la emulsión en un baño de agua fría;
- vi. Mezclar la solución cada 15 minutos hasta que se haya enfriado a 25 - 30 °C, y obtener un sustrato de cera o polimérico seleccionado del grupo que consiste en una emulsión de cera, microesferas, una solución de látex, un pegamento termofusible, una resina y láminas de plástico.

De tal manera que, las diferencias con el documento D3 se relacionan con los pasos 1 a 6 del método reclamado, lo que corresponde con que el documento D3 no indica los componentes que se mezclan con la cera, las temperaturas de fusión y adición de agua ni las condiciones y temperatura de enfriamiento.

Consecuentemente, en esta revisión se rectifica que la definición de estas condiciones no se pueden considerar elementos obvios en vista del documento citados D3 y el conocimiento de un técnico versado en la materia sin tener en cuenta las especificaciones que se definen en el método reclamado.

Por lo anterior, para esta Oficina es válido afirmar que la totalidad de las características técnicas esenciales de la invención no se derivan de manera evidente a partir de la combinación de enseñanzas comprendidas del documento D3.

Ahora bien, para la composición reclamada en el pliego reivindicatorio en estudio se advierte que la pareja documental D3 y D1 tampoco anticiparía la composición tal como se reclama y que es preciso tener en cuenta los argumentos de la sociedad recurrente sobre la superación de un prejuicio técnico indicado en el arte previo citado y específicamente en el documento D1.

De la procedencia del examen de patentabilidad

Así las cosas, de la evaluación del requisito de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada, esta Oficina advierte que no se contrastaron la totalidad de

Resolución N° 30003

Ref. Expediente N° NC2017/0005168

elementos técnicos esenciales comprendidos en las reivindicación independiente estudiada (1), puesto que al momento de realizar la búsqueda de anterioridades y seleccionar el estado de la técnica más cercano a la materia reclamada se omitió considerar todos los pasos del método reclamado tal como se definen en el capítulo reivindicatorio bajo estudio.

Por lo cual, esta Oficina encuentra procedente acceder a la petición formulada por la sociedad recurrente en cuanto a revocar la Resolución bajo análisis y ordenar la realización de un examen de patentabilidad que tenga en cuenta todas las características descritas en las reivindicaciones independientes 1 y 6. Esto, al corroborar que la materia reclamada no ha sido objeto de un estudio de patentabilidad conclusivo, que evalúe de manera completa la invención.

Por último, en relación con los argumentos de la sociedad recurrente frente al mérito inventivo de la solicitud, esta Oficina aclara que estos deben ser evaluados en el examen de patentabilidad integral que se realice de la solicitud,

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 1436 de 25 de enero de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIONES PARA REPELER LA BROCA DEL CAFÉ QUE COMPRENDEN UN SUSTRATO DE CERA O POLIMÉRICO Y VERBENONA, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a ISCA TECHNOLOGIES INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2023

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.05.31
17:02:12 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.