



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de julio de 2002, bajo el número 02064949, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "ARTICULOS DE CARTÓN DE BAJA DENSIDAD".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante la resolución n° 4721 de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la presente solicitud, debido a que no hubo respuesta por parte del solicitante al mencionado requerimiento de fondo.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 17 de abril de 2006, interpuso recurso de reposición contra la providencia a que hace referencia el párrafo precedente, para que se revocara la resolución n° 4721 y se continuara con el trámite de la solicitud de patente para emitir una decisión de fondo.

SEXTO: Que mediante la resolución n° 14270 de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la mencionada resolución n° 4721 de 2006, por encontrar procedentes los argumentos del recurrente y ordenó continuar la actuación administrativa, para lo cual ordenó el envío del expediente "...a la División de Nuevas Creaciones con el fin de examinar la respuesta técnica presentada el 17 de abril de 2006 (ver folios 267 y siguientes) y, si es el caso, dar aplicación a lo previsto en el artículo 48 de la Decisión 486".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

SEPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 40, contenidas en los folios 309 a 316, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone:

- Un material de cartón de papel material útil en la fabricación de recipientes de cartón de papel, tales como copas de papel que comprende un sustrato de cartón de papel que incluye fibras de madera y micro esferas expandidas dispersas dentro de las fibras y que tienen una densidad evidente de desde 0,4 hasta alrededor de 0,6 kg/m²/mm y un calibre de desde 0,6 hasta alrededor de 0,88 mm con una unión interna de por lo menos alrededor de 108,5 *10⁻³ m-N
- Un recipiente de papel ensamblado que comprende una pared lateral y un fondo unidos conjuntamente en forma sellada, donde la pared lateral se proporciona mediante un material de cartón de papel que comprende un sustrato de cartón de papel que incluye fibra de madera desde alrededor de 5 hasta alrededor de 10% en peso de base seca de micro esferas expandidas de polímero sintético basado en el peso total del sustrato disperso dentro de las fibras, una densidad evidente de desde alrededor de 0,4 hasta alrededor de 0,6 kg/m²/mm y un calibre de desde 0,6 hasta alrededor de 0,88 mm con una unión interna de por lo menos alrededor de 108,5 *10⁻³ m-N una suavidad Sheffield de alrededor de 300 SU o mayor, y un revestimiento de barrera que tiene un espesor de desde alrededor de 0,038 hasta alrededor de 0,088 mil sobre por lo menos una superficie del sustrato.
- Un método para elaboración de un material de cartón de baja densidad adecuado para uso en la producción de un recipiente aislante.

Los anteriores productos y el procedimiento de elaboración de cartón buscan mejores formas de lograr cartones de baja densidad.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0023231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2002, que corresponde a la fecha de radicación de la presente solicitud ante la Superintendencia. Y, si bien en el momento de la radicación se reclamo prioridad, la misma no fue tenida en cuenta durante el estudio de patentabilidad, debido a que la presente solicitud no se pudo tramitar como una solicitud internacional que entra en fase nacional sino como una solicitud nacional y, por ello, sin beneficio de la prioridad invocada por estar por fuera de los términos que establece la normativa andina. Lo anterior, porque a la fecha de presentación internacional aún no estaba vigente en Colombia el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (ver folios 79, 123 y 173 del expediente en estudio).

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró la publicación WO 01/54988 del 2 de agosto de 2001, titulada "Low density paperboard articles", anterior a la fecha de la presentación de la solicitud y relacionada con la materia de la misma, o sea, relacionada con artículos de cartón de baja densidad.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 00523231
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad." "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Comunitario, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación WO 01/54988, es decir, se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación.

En efecto, las enseñanzas del estado del arte previo destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 40 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por dicho antecedente. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento referenciado. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 2 de agosto de 2001, fecha de publicación del documento WO 01/54988, citado como anterioridad.

En efecto, para la fecha de presentación de la solicitud colombiana, el antecedente WO 01/54988, publicado el 2 de agosto de 2001, anticipa completamente la materia que ahora se reclama como nueva.

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

En definitiva, la invención reclamada carece de novedad, pues se ha encontrado integralmente revelada en el documento de la anterioridad desde mucho antes de la fecha de su presentación y, por ello, definitivamente, no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determino que:

- Llama la atención que el solicitante de entrada reconoce, de manera expresa, que la publicación WO 01/54988, citada para efectos de determinar el arte previo, "...obviamente se refiere al mismo objeto de la invención que se tramita en este expediente, por que se trata de la misma invención".

No obstante la claridad anterior, el solicitante a continuación argumenta que dicha publicación no afecta la novedad de la solicitud en estudio, "...pues esa publicación corresponde a uno de los eventos expresamente previstos en el artículo 17 de la Decisión 486, en los que la divulgación ocurrida dentro del año presente (sic) a la fecha de presentación de la solicitud no afecta la patentabilidad...".

- Así mismo, el interesado anota que dicha publicación corresponde a la publicación que hizo la OMPI, bajo el PCT, de la solicitud de patente internacional que sirvió de base para entrar en fase nacional en Colombia. Además, agrega que en el caso que nos ocupa la publicación no afecta la patentabilidad de la invención en los términos del artículo 17, porque: i) la divulgación ocurrió dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Colombia; ii) la divulgación provino del causahabiente del inventor; y, iii) la divulgación provino de un tercero, pues al ser la OMPI un tercero respecto del trámite que se adelantaba en Colombia, la publicación WO 01/54988 hecha por la OMPI es una divulgación que proviene de un tercero que obtuvo la información del causahabiente de los inventores, o sea, de la sociedad International Paper Company.

Al respecto, y para claridad del solicitante, conviene traer a colación el artículo 17 de la Decisión 486, que dice así:

"Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente".

Ahora bien, como bien se advierte de la norma mencionada para efectos de determinar la patentabilidad, no deberá tomarse en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese provenido del '*inventor o su causahabiente*'. Pero, en el presente caso, la publicación no provino del inventor ni mucho menos provino del causahabiente, pues, como bien lo menciona el solicitante en varias oportunidades en su respuesta, dicha publicación fue efectuada por la OMPI, bajo el Tratado PCT. De tal suerte, la publicación WO 01/54988 no se encuentra incurso en la causal que establece el literal a) de la norma en mención.

En segundo término, la misma norma señala que no deberá tomarse en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud, siempre que tal divulgación hubiese provenido de una '*oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente*'.

Al respecto, es importante aclararle al solicitante que de acuerdo al artículo 21 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) la Oficina Internacional debe publicar las solicitudes internacionales de patente así: "la publicación internacional de la solicitud internacional se efectuará rápidamente tras el vencimiento de un plazo de 18 meses desde la fecha de prioridad de esa solicitud". Como se observa en los folios 6 y 224, la fecha de prioridad es el 26 de enero de 2000, de tal manera que a partir del 26 de julio de 2001 la Oficina Internacional para efectos del tratado PCT (o sea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), estaba en la obligación de publicar la solicitud, como en efecto se hizo el 2 de agosto de 2001. Es decir, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual cumplió a cabalidad las normas pertinentes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

Por tanto, la divulgación que provino de la oficina nacional competente (en este caso la Organización Mundial de Propiedad Intelectual) no fue hecha en contravención de la norma que rige la materia, y publicó correctamente el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor. Por tanto, el literal



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

b) del mencionado artículo 17 tampoco aplica al presente caso.

Y, en tercer término, y para los efectos del literal c) del artículo 17, la OMPI no se puede considerar un tercero, como equivocadamente lo hace el interesado, pues, como ya se dijo, es la autoridad competente para tramitar las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT y, por ende, la competente para publicar las solicitudes que le sean presentadas para trámite dentro del marco del mencionado Tratado.

- El solicitante argumenta que en efecto se trata de la misma invención, pero, que por lo mismo no se ve afectada, ya que fue publicada dentro del año precedente al de la solicitud.

Sobre el particular, resulta procedente citar el artículo 9 de la Decisión 486, que regula lo relativo a la reivindicación de prioridad. Dice así:

"La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

"El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

"Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

"Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

"a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,

"b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas". (Subrayados y resaltados del Despacho).

Claramente se observa, que de acuerdo al artículo 9 de la Decisión 486, para que el solicitante pudiera beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debió presentarse dentro de doce meses improrrogables, contados desde



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invocó. En el presente caso, la solicitud se presentó fuera del término legal establecido por el mencionado artículo 9. En efecto, la solicitud prioritaria US 60,178,214 se presentó el 26 de enero de 2000, luego el plazo, según el artículo 9, vencía el 26 de enero de 2001, y la solicitud en estudio se presentó hasta el 26 de julio de 2002, es decir, de manera extemporánea. De tal suerte, una evidente extemporaneidad en la presentación de la solicitud no permitió que dicha prioridad fuera aceptada.

Así las cosas, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y, como se sabe, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Al no poderse aceptar la prioridad invocada, el estado de la técnica para evaluar la novedad de la presente solicitud comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o sea, antes del 26 de julio de 2002, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

Evidentemente, la publicación WO 01/54988 fue hecha antes de la fecha de presentación de la presente solicitud de patente. Luego, dicho documento destruye la patentabilidad de la presente solicitud.

En conclusión, el documento WO 01/54988 fue publicado antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, fecha válida para el estudio de patentabilidad, dicho documento es exactamente igual a la presente solicitud y por tanto, la presente solicitud no podrá considerarse como nueva dado que ya está comprendida en el estado del arte previo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ARTICULOS DE CARTÓN DE BAJA DENSIDAD".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento en su calidad de apoderado de la sociedad Internacional Paper Company, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Nº 23231

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02064949

de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 AGO. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Carrera 7 N° 16 – 56 Piso 9

Bogotá D.C. 0883