



No. 11-053467- -00012-0000

Fecha: 2013-01-14 16:29:51 Dep. 2000 DES.PROPIEDA.
Tra. 12 MODELOIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 422 APELARECUR Folios: 5

Señor
DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

Re: Expediente No. 11 – 053.467
Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad
**RECIPIENTE PARA ADMINISITAR UNA
SUSTANCIA NUTRITIVA**
JOHNSON NUTRITION COMPANY
RECURSO DE APELACIÓN

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad JOHNSON NUTRITION COMPANY, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE APELACIÓN ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, contra la Resolución No. 73619 del 29 de Noviembre de 2012, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negó la Patente de Modelo de Utilidad denominada “RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA”

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 73619 de 29 de Noviembre de 2012, por medio del cual, se Niega la Patente de Modelo de Utilidad denominada “RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA”

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Modelo de Utilidad denominada “RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA” a favor de la sociedad JOHNSON NUTRITION COMPANY.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 2 de Mayo de 2011, se presentó solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada “RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA” a

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

nombre de la sociedad JOHNSON NUTRITION COMPANY., solicitud a la que se le asignó el número de expediente 11-53467.

SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 634 de 21 de Noviembre de 2011, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

TERCERO: Mediante oficio No. 15960 del 11 de Septiembre de 2012, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

CUARTO: El 2 de Noviembre de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones.

QUINTO: Que mediante Resolución No. **73619** de 29 de Noviembre de 2012 el Director de Nuevas creaciones Negó la Patente de Modelo de Utilidad denominada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", pues considera que la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad incumple con el requisito de novedad, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

"(...) Las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un recipiente (1) con una base, por lo menos una pared lateral y una pared superior, en cuya pared superior se encuentra una abertura (3) cubierta por una capa de sellado interna (5) adherida a la parte inferior de la pared, y un sello liberable (4) adherido a la superficie exterior de la pared. Tanto el sello liberable (4) como la capa de sellado (5) rodean la abertura (3) (...) En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que haga nuevo el recipiente de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Cabe mencionar, que la reivindicación 2 no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que no está debidamente sustentada. Lo anterior, debido a que no hay coherencia entre lo presentado en dicha reivindicación y lo expuesto en la

descripción. La reivindicación citada expone que "... hay la lengüeta de halar (16) sobre el sello externo liberable (13).", con lo que se puede inferir que, además de el sello liberable (13), existe una capa adicional correspondiente a la lengüeta de halar (16). Por otro lado, en la descripción se menciona que "El sello liberable externo (13) puede tener una lengüeta de halar situada a lo largo de un borde del sello..." (Fl. 13) lo que claramente define que no hay una capa adicional, sino que la lengüeta de halar es una extensión del mismo sello (13). En consecuencia, la nueva reivindicación 2 no es aceptada por este Despacho (...)

(...)En concordancia con lo anterior, este Despacho no acepta la reivindicación 6, ni la expresión "una sustancia nutritiva (14) dispuesta entre la capa de sellado interna (12) y el sello externo liberable (13), en donde la sustancia nutritiva esta adherida al lado superior de la capa de sellado interna (12) o a la porción de la pared superior del recipiente (11) que está localizada entre el sello externo liberable (13) y la capa de sellado interna (12)." De la reivindicación 1, teniendo en cuenta que la "sustancia nutritiva" no está relacionada con el objeto de la solicitud (...)"

SEXTO: De acuerdo con lo anterior, es necesario que el Despacho tenga en cuenta que a criterio de mi cliente la anterioridad D1 no afecta la novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente de la referencia, por las siguientes razones:

Ahora bien, el señor examinador considera que las reivindicaciones no cumple con el requisito de novedad frente a los documentos citados. Sin embargo, mi representada considera que las reivindicaciones que acompañan cumple con los requisitos e patentabilidad frente a los mismos, por cuanto:

Ninguno de los antecedentes del estado de la técnica enseña o sugiere un recipiente que se caracteriza porque una sustancia nutritiva esta adherida al lado superior de una capa de sellado interna o a una porción de la pared superior del recipiente que está localizada entre un sello externo liberable y una capa de sellado interna, como aquí se reivindica.

Además, en contraposición con las presente reivindicaciones, D1 hace énfasis repetidas veces en que su sección e apertura esta "sellada herméticamente mediante el sellado de una superficie superior de la abertura a lo largo de la circunferencia externa 3ª y la superficie interna de la lengüeta de halar 4" y que se caracteriza además porque la abertura esta "sellada herméticamente mediante el sellado de una superficie inferior de la sección de apertura a lo largo de la circunferencia externa 3ª y la superficie interna de la lengüeta de halar 4" lo cual permite "romper fácil y limpiamente" la cinta interna alrededor de la sección de apertura (D1, párrafos [0019] y [00251]).

Como tal, la persona medianamente versada en la técnica no encontraría motivación en D1 para destruir el sello hermético en sus superficies superior e inferior a lo largo de la circunferencia externa con el fin de adherir una sustancia nutritiva entre ellas, como esta reivindicado.

Conforme con lo anterior, las reivindicaciones son novedosas y tiene nivel inventivo en vista de los antecedentes del estado de la técnica y deberían ser admitidas.

Aunque la posición el solicitante es que la reivindicaciones dependientes incluyen características adicionales que también las distinguen de los documentos citados, no considera necesario basarse en esas características adicionales para definir la patentabilidad con respecto a ala referencias citadas. La ausencia de argumentos en esta respuesta basados en alguna de esas reivindicaciones dependientes no debería tomarse como un reconocimiento de que las combinaciones definidas por las reivindicaciones dependientes son reveladas o sugeridas por las referencias registradas.

Finalmente, es importante poner de presente al Despacho que tenga en cuenta que la denominación "SUSTANCIA NUTRITIVA" de la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia hace parte integrante del recipiente objeto de la solicitud del privilegio de patente, por lo cual debe ser tenido en cuenta cuando se realice el correspondiente examen de patentabilidad. Así mismo en relación con la manifestación realizada por el Despacho, en que la denominación "Sustancia nutritiva", no era susceptible de protección de acuerdo con nuestra legislación, por no corresponder a un elemento tangible¹, en necesario que se tenga en cuenta que cualquier elemento, sustancia o producto que ocupe un lugar en el espacio y sea perceptible por los sentidos, es un elemento tangible, por lo cual, no existe razón para ser omitido este elemento del estudio.

De esta manera no se configura la falta de nivel inventivo argumentada por el examinador.

NOVENO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad cumple con los requisitos legales, solicito la concesión de la patente titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", a nombre de la sociedad MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código Contencioso Administrativo
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes.

PRUEBAS

Para efectos de demostrar los hechos anteriormente expuestos solicito que se tengan en cuenta todos los documentos aportados dentro del expediente.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Santa Fe de Bogotá, D.C.

Le ruego se sirva dar a este recurso el trámite que manda la ley.

De Ustedes atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
C.C. No. 17.017.671 de Bogotá
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

¹ **Tangible.** (Del lat. *tangibilis*). 1. adj. Que se puede tocar. 2. adj. Que se puede percibir de manera precisa. *Resultados tangibles* De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Vigésima Segunda edición,