

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27 - 007 19

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 09 de mayo de 2011 con el N° 11-056364-00000-0000, la sociedad Mead Johnson Nutrition Company, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/059833 del 7 de octubre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18658 y notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012 se requirió a la 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 visibles a folios 118 a 130 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-056364-00008-0000 del 05 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 14 (Fls. 134 a 136) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 134 a 136, no cumplen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00719

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en lograr un recipiente hermético, cuyo diseño permite alojar dos sustancias alimenticias diferentes, que solo pueden combinarse en el momento en que se consume el producto. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona un recipiente en cuya abertura se dispone de un sello y un cierre o tapa, los cuales garantizan su hermeticidad, al evitar el contacto de su contenido con la atmósfera. En dicho sello o cierre, se adhiere una sustancia nutritiva la cual se desprenderá gradualmente al estar en contacto con el contenido en el recipiente

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de octubre de 2008, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CO 11-048118	'Recipiente para la administración de una sustancia nutritiva'	03-11-2008*
D2	EP 1,072,530	'An assembly for two products to be mixed just prior to use'	31-01-2001
D3	US 2002/0040856	'Two-compartment container'	11-04-2002

*El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 87 - 00719
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

estado de la técnica.

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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

En aplicación de la norma anterior, se ha tomado, como anterioridad que afecta la patentabilidad de la invención en estudio, el documento CO 11 – 048118 (en adelante llamado D1), pues corresponde a una solicitud nacional cuya fecha de presentación es el 3 de noviembre de 2008, es decir, anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, 07 de octubre de 2009, con publicación del 22 de abril de 2010.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad, ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el 'estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo'. Todo ello, desde luego,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 00719
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención"[1].

Cabe señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta la prioridad reivindicada en la presente solicitud en virtud del artículo 9 de la Decisión 486, sin desconocer el artículo 16, que establece o delimita lo que comprende el estado de la técnica.

Este artículo señala que "[s]ólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Así las cosas, el documento CO 11 – 048118, al ser una solicitud que fue presentada en fecha anterior a la presentación de la actual solicitud, en virtud del artículo 16 señalado, hace parte del estado de la técnica y, por ende, se constituye en una anterioridad que destruye la novedad de la invención.

Es necesario recordar, que dicho artículo da la posibilidad de que pertenezca al estado de la técnica una solicitud en trámite cuya fecha de presentación fuese anterior a la fecha de presentación de la patente que se está examinando, razón por la cual el documento CO 11 – 048118 sí corresponde a una anterioridad que afecta la presente solicitud. Lo anterior, en atención a que la norma pretende evitar la doble patentabilidad.

[1] Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

El documento D1 divulga diferentes modalidades de un recipiente en cuya abertura se adhiere un sello y un cierre. Dicho sello tiene por lo menos dos capas y el cierre comprende una tapa anular y una porción cortante acoplada a dicha tapa, que tiene como función perforar el sello para permitir el consumo del producto contenido en el recipiente (Fls. 124 a 128).

El documento D2 ¹ divulga un recipiente que contiene una parte superior una abertura cubierta por dos membranas (6) y (7), sobre las cuales se dispone un cierre (9) que contiene una sección cortante (32) (Fig. 1, Resumen).

El documento D3 ² divulga un recipiente que contiene una abertura en su parte superior, la cual está cubierta por un sello compuesto por dos membranas (16) y (18). El recipiente recibe un cierre o tapa (24) que contiene una sección cortante para perforar dicho sello (22A) (Fig. 1).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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".

En el presente caso, el recipiente reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"Un recipiente (10) para suministrar una sustancia nutritiva que comprende: a. un cuerpo (14) de recipiente que tiene (i) una base en uno de sus extremos, (ii) una porción superior (12) adaptada para la recepción removible de un cierre (16), la porción superior define una abertura (22) en su interior, y*

1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1072530A1&KC=A1&T=D&ND=3&date=20010131&DB=EPODOC&locale=en_EP

2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **00719**
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

(iii) una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior, b. un sello laminado hermético (146) que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado está adherido a través de la abertura (22) de la porción superior,...) y c. un cierre (16) acoplado de forma removible a la porción superior (12), el cierre (16) comprende una tapa anular (224) y una porción cortante (236) acoplada operativamente a la tapa anular". (Fl. 134).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1, D2 y D3 que representan el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por
Un cuerpo de recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior.	Un cuerpo de recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Fl.124 Fig. 1, Fl. 126 Fig. 12, Fl. 127 Fig. 16).	Un cuerpo de recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Figs. 2 a 5).	Un cuerpo de recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Figs. 1 a 5).
Un sello laminado hermético que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado está adherido a través de la abertura de la porción	Un sello laminado hermético que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado está adherido a través de la abertura	Un sello laminado hermético que tiene por lo menos dos capas (6 y 7), el sello laminado está adherido a través de la	Un sello laminado hermético que tiene por lo menos dos capas (16 y 18), el sello laminado está adherido a través de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 00719
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

superior.	de la porción superior. (Fl. 124 Figs. 3, 4 y 6A).	abertura de la porción superior (Fig. 1, Párr. [0020]).	la abertura de la porción superior (Figs. 1 a 5, Párr. [0026]).
Un cierre acoplado de forma removible a la porción superior, el cierre comprende una tapa anular y una porción cortante acoplada operativamente a la tapa anular.	Un cierre acoplado de forma removible a la porción superior, el cierre comprende una tapa anular y una porción cortante acoplada operativamente a la tapa anular. (Fl. 125, Figs. 6, 10, 11).	Un cierre (9) acoplado de forma removible a la porción superior, el cierre comprende una tapa anular y una porción cortante (32) acoplada operativamente a la tapa anular (Fig. 1, Párr. [0020]).	Un cierre (24) acoplado de forma removible a la porción superior, el cierre comprende una tapa anular y una porción cortante (22A) acoplada operativamente a la tapa anular (Figs. 1 a 5, Párr. [0027]).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del recipiente de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2 y D3. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 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.

Además, la reivindicación 6 está referida a: *“Un recipiente (310) para suministrar una sustancia nutritiva que comprende: a. un cuerpo (314) de recipiente que tiene: (i) una base en uno de sus extremos, (ii) una porción superior (312) adaptada para la recepción removible de un cierre (316), la porción superior define una abertura (322) en su interior, y (iii) una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior b. un sello hermético (342) adherido a través de la mencionada abertura (322) en la porción superior; c. un cierre (316) acoplado de forma removible a la mencionada porción superior (312);...”. (Fl. 135).*

Características esenciales	D1	D2	D3
Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por	Recipiente caracterizado por
Un cuerpo de recipiente	Un cuerpo de	Un cuerpo de recipiente	Un cuerpo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 00719
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior.	recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Fl. 124 Fig. 1, Fl. 126 Fig. 12, Fl. 127 Fig. 16).	que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Figs. 2 a 5).	recipiente que tiene una base en uno de sus extremos, una porción superior adaptada para recibir de forma removible un cierre, la porción superior define una abertura en su interior, y una cámara definida por el cuerpo del recipiente, la cámara se encuentra en comunicación fluida con la abertura de la porción superior. (Figs. 1 a 5).
Un sello hermético adherido a través de la mencionada abertura de la porción superior.	Un sello hermético adherido a través de la mencionada abertura de la porción superior. (Fl. 124 Figs. 3, 4 y 6A).	Un sello hermético adherido a través de la mencionada abertura de la porción superior. (Fig. 1, Párr. [0020]).	Un sello hermético adherido a través de la mencionada abertura de la porción superior. (Figs. 1 a 5, Párr. [0026]).
Un cierre acoplado de forma removible a la mencionada porción superior.	Un cierre acoplado de forma removible a la mencionada porción superior (Fls. 124 a 128 Figs. 1 a 18).	Un cierre (9) acoplado de forma removible a la mencionada porción superior (Fig. 1, Párr. [0020]).	Un cierre (24) acoplado de forma removible a la mencionada porción superior (Figs. 1 a 5, Párr. [0027]).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del recipiente de la reivindicación 6 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2 y D3. En consecuencia, la reivindicación 6 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 7 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo el recipiente de la reivindicación 6, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual “...en cada una de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 00719
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

reivindicaciones la sustancia nutritiva está adherida o recubriendo una porción del recipiente, y por consiguiente, es una característica estructural del recipiente.”, se considera que carece de fundamento, toda vez que la “sustancia nutritiva” es un producto alimenticio ajeno al recipiente reclamado. El objeto de la solicitud se relaciona con las características estructurales del recipiente y no con productos alimenticios que éste pueda contener. Por lo tanto, adherir la “sustancia nutritiva” a los elementos del recipiente, representaría la forma de utilizar el producto y no un elemento estructural del mismo. Adicionalmente, cabe aclarar que los usos no son características patentables vía modelo de utilidad y, en consecuencia, el hecho de adherir alguna sustancia a los elementos de la invención, no puede ser incluido en el examen de patentabilidad.

En concordancia con lo anterior, así los documentos D2 y D3 no mencionen una sustancia nutritiva adherida a alguna porción de un recipiente, no se desvirtúa el examen de patentabilidad, debido a que la sustancia nutritiva no puede ser objeto de protección.

Por otro lado, es oportuno aclarar que, si bien “el Artículo 16 de la Decisión 486 establece que el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público antes de la fecha ‘de la prioridad reconocida’.” También establece que “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando”, por lo tanto, teniendo en cuenta que D1 es una solicitud de patente en trámite ante esta oficina, y que su fecha de presentación es anterior a la fecha de presentación de la solicitud actualmente estudiada, el documento D1 sí puede afectar la patentabilidad del producto reivindicado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Director de Nuevas Creaciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de modelo de utilidad a la creación titulada “RECIPIENTE PARA SUMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1 - - 00719

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a Mead Johnson Nutrition Company, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 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 **23** ENE. 2013

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
info@castillograu.com

Elaboró: Mónica Andrea Gutiérrez Almonacid. *MAV*
Revisó: Leonardo Rojas Vega. *LRV*