

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° - - - 46143

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. PCT/11-056364

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral
10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 00719 del 23 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de marzo de 2013 con el No. 11-056364-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Mead Johnson Nutrition Company, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que "... la 'sustancia nutritiva' en efecto representa una característica estructural de la reivindicación, por cuanto se encuentra unida a un sello laminado (Reivindicación 1) o recubriendo un elemento del recipiente (Reivindicación 9). Es incorrecto afirmar que la sustancia nutritiva es un 'producto alimenticio que el recipiente puede contener' porque la sustancia nutritiva no es una característica opcional de la reivindicación..."

Señala a continuación que "... las reivindicaciones establecen las características estructurales del recipiente, las cuales necesariamente incluyen la sustancia nutritiva físicamente anexada (bien sea mediante adhesión o recubrimiento) a una parte del recipiente."

El recurrente sostiene que "... la consideración del Despacho de que la 'sustancia nutritiva' no es susceptible de protección de acuerdo con nuestra legislación, por no corresponder a un elemento tangible, es necesario que se tenga en cuenta que cualquier elemento, sustancia o producto que ocupe un lugar en el espacio y sea perceptible por los elementos, es un elemento tangible, por lo cual, no existe razón para ser omitido este elemento del estudio."

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad, principalmente frente al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° - - - 46143
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. PCT/11-056364

documento D1, el recurrente considera que *"... el Despacho en este caso se basa solamente en las fechas de presentación de las solicitudes PCT correspondientes (3 de Noviembre de 2008, y 7 de Octubre de 2009), e ignora la fecha de prioridad de las dos solicitudes, es decir 14 de Octubre de 2008. La interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486 que hace el Despacho haría que la fecha de prioridad reivindicada quedara sin efecto para establecer la novedad de una invención reivindicada. Esta no es una interpretación razonable ni lógica del Artículo 16 de la Decisión 486."*

El recurrente explica que *"... el alcance de las presentes reivindicaciones es diferente del alcance de las reivindicaciones de la Solicitud No. 11 48118. En consecuencia, no surge el asunto de la doble patentabilidad de las dos solicitudes en trámite en Colombia."*

En cuanto a los documentos D2 y D3 el recurrente afirma que: *"... ninguno de los documentos citados enseña o sugiere todos y cada uno de los elementos de las presentes reivindicaciones. En efecto, las reivindicaciones de la solicitud se refieren, en la parte pertinente, a un recipiente que tiene una sustancia nutritiva que está, o bien (i) adherida a un lado inferior de una capa superior (148) o a una lado superior de una capa inferior (149) de un sello laminado (146), o bien (ii) recubierta sobre un elemento seleccionado de entre el grupo compuesto por una superficie interna de dicha porción superior del recipiente, un cierre, un inserto situado por encima de un sello, y combinaciones de los mismos. Como la sustancia nutritiva está unida al recipiente, la sustancia nutritiva puede liberarse gradualmente a medida que el usuario consume el producto."*

Por otra parte, el recurrente señala que: *"El documento D2 no revela un sello laminado que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado adherido a través de la abertura de la porción superior como se describe en la reivindicación 1. En vez, D2 describe una tapa que tiene un sello a través de su porción inferior. Además, en D2, un suplemento está sellado en el interior de un espacio interno (9) de la tapa, en contraposición con la reivindicación 1, en donde un suplemento está adherido al sello laminado mismo."*

Agrega: *"... ni D2 ni D3 enseñan una sustancia nutritiva que está unida a alguna porción de un recipiente. Más bien, D2 enseña un aditivo que 'se libera dentro del líquido base' (parágrafo [0002]). En efecto, en D2, el 'polvo (3) cae en el líquido' (parágrafo [0021]). De igual manera, D3 enseña que 'primer componente C1 es liberado dentro del segundo compartimiento 14' (parágrafo [0028]) y está 'preferiblemente en una formulación en polvo' (parágrafo [0031]). Más aún, los dos documentos no dicen nada con respecto a adhesión de sustancia nutritiva alguna"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° - - - 46143
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. PCT/11-056364

a ninguna porción de un recipiente."

Finalmente destaca: *"Con respecto a la Novedad de las reivindicaciones 6-13, los documentos D2 y D3 tampoco revelan ni sugieren cada uno de los elementos de las reivindicaciones 6-13. Como se examinó arriba, ninguno de los antecedentes enseña una sustancia nutritiva que está unida a o revestida sobre cualquier porción de un recipiente. En contraste, la reivindicación 6 describe que una sustancia nutritiva se recubre sobre un elemento seleccionado de entre el grupo compuesto por una superficie interna de la porción superior del recipiente, el cierre, un inserto situado por encima del sello, o una combinación de los mismos."*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento según el cual la sustancia nutritiva en efecto representa una característica estructural de las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en el radicado bajo el No. 11-056365-00008-0000, esta Oficina considera que adherir una sustancia nutritiva a una parte del recipiente reclamado es un uso que se le puede dar a dicha sustancia, por lo tanto no es considerada una característica estructural del producto reclamado, toda vez que la sustancia nutritiva es un producto alimenticio, es decir, un compuesto químico que se caracteriza por su fórmula estructural y definición de sustituyentes o nombre IUPAC o, en el caso de un material biológico como un probiótico, por su número de depósito y el tipo de microorganismo empleado, siendo esto ajeno al objeto de la invención, el cual se relaciona con las características estructurales del recipiente y no con los productos alimenticios que puedan adherirse a alguna parte del mismo, tal como se le trasladó al solicitante en el Oficio No. 18658. Por lo tanto, la sustancia nutritiva no puede ser comparada con el estado de la técnica, ya que ésta no es una característica estructural del recipiente reclamado.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido de que la denominación "sustancia nutritiva" es un elemento tangible, resulta pertinente aclarar que si bien una sustancia nutritiva es un elemento tangible, el hecho de que una sustancia nutritiva esté adherida a la tapa que hace parte del recipiente, no es una característica estructural del mismo, ya que como tal esta sustancia es un compuesto químico que puede variar de acuerdo con el uso que se le de al recipiente y está contenida en una de las capas del mismo.

Por su parte, es necesario aclarar que, de acuerdo con el artículo 81 de la Decisión 486: *"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° - - - 46143

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. PCT/11-056364

mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”, es decir, lo que puede dar la novedad a una patente de modelo de utilidad son las características técnicas estructurales del producto o dispositivo reclamado y no las sustancias que pudiera contener o que se encuentren adheridas a éste.

Por otra parte, el recurrente señala que el documento D2 no revela un sello laminado que tiene por lo menos dos capas. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el recurrente, el documento D2 enseña un sello laminado que tiene dos capas o membranas (Fig. 1, Párr. [0020]), afectando la novedad de la solicitud estudiada.

Ahora bien, en cuanto al argumento según el cual el documento D2 tiene el suplemento sellado en el interior de un espacio interno lo que difiere de la solicitud por cuanto ésta reclama un recipiente que tiene adherido el suplemento al sello, se aclara que el hecho de que la sustancia esté adherida a una parte del recipiente no es una característica estructural que defina el recipiente reclamado y como tal no puede ser comparada con el estado de la técnica.

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 desvirtúan las objeciones a la patentabilidad del recipiente reclamado, debido a que la sustancia nutritiva no puede ser objeto de protección vía patente modelo de utilidad.

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 señala 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.

Finalmente, se concluye que incluir una sustancia nutritiva en el recipiente no es una característica estructural del recipiente que pueda ser comparada con el estado de la técnica. Cabe aclarar que la anterior objeción fue previamente trasladada. Sin embargo no fue tenida en cuenta por el solicitante, resultando

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° - - - 46143
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. PCT/11-056364

como consecuencia la negación del privilegio vía patente modelo de utilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 00719 del 23 de enero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Mead Johnson Nutrition Company, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 01 ABO. 2013

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
info@castillograu.com

Elaboró: Sonia Andrea Díaz. 
Revisó: Rosa Patricia Tellez. 
Revisó: Laura Victoria Camacho. 
Aprobó: José Luis Salazar. 