

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 240771

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 022449

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el numeral 45 del artículo 3° del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución 69906 de 31 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "CIERRE QUE EVIDENCIA LA MANIPULACION INDEBIDA CON BANDA INMOVILIZADORA", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad por tratarse de un elemento que se encuentra en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de febrero de 2010 con el número 05 022449 00011-0000, encontrándose dentro del termino establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D' Alemán, en su calidad de apoderada de la sociedad Obrist Closures Switzerland GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta, que en la presente solicitud se violó el debido proceso, ya que el acto administrativo mediante el cual se negó la invención no le dio a conocer todas y cada una de las razones y fundamentos científicos por las cuales se tomó dicha decisión.

Manifiesta además que, el examinador en el análisis de patentabilidad ha debido tener en cuenta todas las características descritas en las reivindicaciones 1 a 8 y adicionalmente afirma que el examinador se limitó a hacer una simple comparación entre la reivindicación 1 y el documento D1.

Por otra parte, la recurrente señala que se ha realizado un indebido análisis de novedad por parte del examinador, ya que se parte de premisas erradas sobre la divulgación de la materia objeto de patente.

Posteriormente se transcriben apartes de la Resolución impugnada, y transcribe el artículo 16 de la Decisión 486, para anotar que el examinador no tuvo en cuenta la cantidad de elementos o partes que se encuentran en el cierre que permiten que el mismo tenga un comportamiento diferente frente a los cierres existentes en el estado del arte.

Expresa además que:

"seria acertado declarar que todos los cierres que evidencian la manipulación indebida que comprenden un elemento de retención plegado con un borde delantero y un borde posterior carecen de novedad, sin importar la cantidad de cada uno de estos elementos plegados o de dichos bordes que se acoplan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24077,
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 022449

o adaptan firmemente al recipiente y, por lo tanto, no se podía llevar a cabo la protección de ningún cierre con ese tipo de elementos o partes”.

Sostiene la apoderada, que el artículo 16 es claro al afirmar que la invención no se considera nueva si esta comprendida en el estado de la técnica y que, la norma habla de la totalidad del invento más no de alguna o algunos componentes de la misma, lo cual es conocido como “Novedad Absoluta” conclusión a la que se llega, después de un análisis detallado y una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio y el documento D1.

Es así como el documento D1 no resulta relevante para desvirtuar la novedad, con respecto a las últimas modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio.

Acto seguido la recurrente ilustra mediante un cuadro comparativo las diferencias entre la presente solicitud (reivindicación independiente 1) y la anterioridad D1.

Anota la recurrente que como se evidencia en el cuadro antes citado “el arreglo o disposición separada de una pluralidad de elementos de retención suministra una mejor flexibilidad de la banda que evidencia la manipulación cuando la tapa de cierre es aplicada por primera vez, lo cual corresponde a una ventaja significativa sobre los cierres existentes en el estado del arte al momento de la presentación de la solicitud prioritaria”.

Argumenta la recurrente que un técnico medianamente versado en la materia reconocería que existe por lo menos una diferencia entre el estado del arte (D1) y la presente solicitud, por lo cual se daría cumplimiento al artículo 16 de la normativa andina.

Por otra parte, la apoderada alega que la Superintendencia no dio traslado de otro artículo 45. Además, indica que se ha vuelto una práctica reiterada de esta Entidad, negar las solicitudes cuando el solicitante no ha dado la respuesta de acuerdo con los requerimientos del examinador.

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

En cuanto al argumento, según el cual se violó el debido proceso, por no haberse informado al solicitante todas de las razones y fundamentos científicos en la Resolución de negación, la Oficina estima que, contrario a lo afirmado por la recurrente, en la Resolución cuestionada sí se consignaron fundamentos necesarios y las razones técnicas que permiten establecer que la presente invención carece de novedad.

Cabe recordar, que las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger. Las reivindicaciones independientes del capítulo reivindicatorio definen las características técnicas que se consideren novedosas de la invención, en este caso, la reivindicación independiente 1 ó principal. Y, las reivindicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2407.7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 022449

dependientes a la reivindicación 1, aclaran o delimitan, dando precisión a las características técnicas definidas en dicha reivindicación independiente 1 ó principal.

Por lo tanto, en el estudio de patentabilidad de la presente solicitud, al desvirtuarse la novedad de la reivindicación principal, se desvirtuó la novedad de las reivindicaciones dependientes y, por ende del capítulo reivindicatorio completo. Lo anterior, comprendió el estudio del capítulo reivindicatorio en su integridad, tomándose en consecuencia todas las características de la invención.

Es importante tener en cuenta que en el estudio de patentabilidad de la solicitud, sí se tuvieron en cuenta todos los elementos que se encuentran contenidos en el cierre y sus características, sin embargo, no es objeto de comparación con el estado de la técnica la cantidad de dichos elementos, ya que se definen en la reivindicación 1, folio 113, como: *“una pluralidad de elementos de retención”*, lo cual, no define una cantidad específica que se pueda comparar con el estado de la técnica, observándose que el estado de la técnica también enseña una pluralidad de dichos elementos. Por otra parte, la reivindicación 1, al caracterizar dichos elementos se refiere a ellos como *“al menos uno de los elementos”*, lo cual, no define una cantidad específica que restrinja la invención a un número determinado de elementos, observándose que en el estado de la técnica también se enseña que al menos uno de dichos elementos cumple con las características técnicas reveladas en la solicitud.

Por otra parte, afirma la recurrente que los argumentos de esta Superintendencia carecen de un análisis adecuado. Sobre el particular, esta Entidad aclara que el estudio de patentabilidad se estableció con respecto a la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones presentadas el 13 de octubre de 2009, junto con la respuesta a la última acción oficial emitida por esta Oficina.

Habiéndose estudiado las últimas modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, se pudo determinar que la solicitud carece de novedad frente a lo comprendido en el estado de la técnica, como lo demuestra la anterioridad D1.

La recurrente ilustra mediante un cuadro comparativo las ventajas de la presente invención con respecto al documento D1. Sobre el particular, se observa que tal como se indicó en el Oficio 3300, el cierre revelado en el documento D1, sí enseña que la banda que evidencia la manipulación indebida, incluye una pluralidad de elementos de retención plegados adaptados para acoplarse a la estructura de retención del recipiente, con el fin de prevenir, con respecto al recipiente, el movimiento hacia arriba de dicha banda.

Igualmente, el documento D1 enseña, que al menos uno de los elementos de retención plegados está adaptado para acoplarse al recipiente para resistir la rotación con respecto al recipiente; en donde, al menos uno de dichos elementos de retención incluye un borde delantero que está formado para permitir que dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 240771**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 022449

elemento de retención pase sobre la estructura de bloqueo rotacional del recipiente cuando el cierre sea roscado por primera vez en el recipiente.

D1 enseña también, que al menos un elemento de retención plegado incluye un borde posterior que está formado para acoplarse firmemente a dicha estructura de bloqueo rotacional, cuando el cierre sea desenroscado del recipiente.

Como se observa, el documento D1 sí enseña un cierre para un recipiente, que evidencia la manipulación indebida con una banda inmovilizadora, revelándose en D1 un cierre que contiene todas las características técnicas reivindicadas en la presente solicitud; por lo tanto, el documento D1 sí es un documento del estado de la técnica que afecta la novedad de la presente solicitud.

En el capítulo reivindicatorio no se define como característica técnica de la invención, que cada uno de una pluralidad de elementos de retención plegados, se encuentran dispuestos de forma separada en la banda que evidencia la manipulación, por lo tanto no es materia de estudio de la novedad de la solicitud.

Ahora bien, con relación al señalamiento de la recurrente sobre el no cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 por parte de esta Oficina, resulta pertinente aclarar que precisamente de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una "práctica reiterada" como lo entiende el recurrente.

Por su parte la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez". (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio No.564, notificado el 17 de julio de 2009, comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales se consideró que dicha solicitud no es patentable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24077,**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 022449

En concordancia con lo antes expuesto y dados los efectos que continuó presentado la solicitud, no estimó necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicación con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que las nuevas reivindicaciones, es decir de la 1 a la 8 no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 69906 de 31 de diciembre de 2009, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "CIERRE QUE EVIDENCIA LA MANIPULACION INDEBIDA CON BANDA INMOVILIZADORA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Obrist Closures Switzerland GmbH., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE **30 ABR. 2010**
Dada en Bogotá, D. C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53, Piso 6.
Bogotá D. C.

202066