

129
130
1

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. I

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-022449- -00011-0000

Fecha: 2010-02-03 15:01:38 Dep. 2020 DIR. NULVASCOR
No. 11 PATENTELIYII Lve. 379 FASLNACIONALII
Act. 412 REPOSPRLSRLOU Folios: 12

Re: Expediente No. 05-022.449

Solicitud de patente a nombre de **OBRIST CLOSURES
SWITZERLAND GMBH**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH** domiciliada en Reinach, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 69906 del 31 de diciembre de 2009, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 08177 notificado por fijación en lista el día 17 de julio de 2009, presentada ante ese despacho el 13 de octubre de 2009.

1.1 La insuficiente motivación de la resolución 69906 del 31 de diciembre de 2009.

Es necesario señalar que el artículo 29 de la Constitución Política indica con toda claridad que “*el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*”. La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que “*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares*” y “*(...) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso*”, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la includible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

“Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administración, puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse el acto (...) que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las presente como justificación, carente de motivación” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977) (el subrayado es nuestro).

“En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (el subrayado es nuestro).

En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración. No aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que permitan establecer que la presente invención carece de novedad.

Adicionalmente, se demuestra que el examinador no está teniendo en cuenta todas las características de la presente invención y por esta razón la Resolución 69906 no menciona por qué todos los componentes o elementos del cierre que evidencia la manipulación indebida para un recipiente de las reivindicaciones 1 a 8 ya se encontraban en el estado del arte al momento de la presentación de la solicitud prioritaria. Por el contrario, el examinador se limitó a establecer que: *“Así mismo, el capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante no delimita claramente, lo nuevo que se está aportando a la tecnología ni lo que lo hace diferente de lo ya existente en cierres que evidencian la manipulación indebida con banda inmovilizadora.*

La reivindicación 1 es general y el documento D1 la abarca en su contenido. Ahora bien, al realizar la comparación del documento D1 con la presente solicitud de patente de invención, se observa que dicho documento contiene todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud de patente de invención, con lo cual quedaría desvirtuada la novedad de esta”.

Así las cosas y como se demostrará mediante los argumentos mostrados a continuación, me permito manifestar que el examinador ha debido tener en cuenta todas las características del cierre reclamado descritas en las reivindicaciones 1 a 8, además de considerar que al momento de la presentación de la solicitud prioritaria ningún documento había propuesto un cierre con las propiedades y características específicas como se propone en la presente invención y que es lo que le proporciona novedad y representa un salto cualitativo en el estado del arte a la solicitud en estudio. Por lo tanto, se ha violado el derecho del solicitante pues el examinador no hace una debida motivación de su decisión de negar la solicitud, ya que se limita a realizar una simple comparación entre la presente invención (únicamente reivindicación 1) y el documento D1 y no tiene en cuenta todos los elementos o características ni la cantidad de dichos elementos que se encuentran contenidos en el cierre, sino que simplemente se limita a mencionar que estos elementos o partes del cierre ya se encontraban en D1.

1.2 La violación de la novedad.

En relación con los argumentos presentados por ese despacho es necesario afirmar que carecen de un análisis adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad de la

materia objeto de la solicitud en estudio, como a continuación me permito demostrar.

En primer lugar, como se evidencia más adelante, el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486, con el fin de desvirtuar la novedad de la presente solicitud y partiendo de premisas erradas en cuanto a la supuesta divulgación de la materia objeto de la presente invención y de su forma equivocada de análisis del requisito en cuestión, niega sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En efecto, ese despacho argumenta en la resolución impugnada que: *"En el presente caso, la invención carece de novedad, porque en efecto la reivindicación 1 reclama: 'Un cierre (29) que evidencia la manipulación indebida para un recipiente, el cierre comprende una porción de cuerpo (23) con una base y una pared lateral que cuelga hacia abajo, una banda (38) que evidencia la manipulación indebida conectada de manera frangible al extremo abierto de la pared lateral, y medios (60, 65) para sellar el cierre contra el recipiente para proporcionar un sello, en donde tras abrir el cierre (28) la conexión tangible entre la pared lateral (36) y la banda (38) que evidencia la manipulación indebida está adaptada para romperse antes de que se rompa el sello, y donde la banda (38) que evidencia la manipulación indebida incluye una pluralidad de elementos de retención plegados (46) adaptados para acoplarse a la estructura de retención (18) del recipiente (12) para prevenir el movimiento hacia arriba de dicha banda que evidencia la manipulación indebida con respecto al recipiente, caracterizado porque al menos uno de los elementos de retención plegados (46) está adaptado para acoplarse al recipiente para resistir la rotación con respecto al recipiente, el al menos un elemento de retención plegado (46) incluye un borde delantero (50) que está formado para permitir que dicho elemento de retención (46) pase sobre dicha estructura de bloqueo rotacional (20) cuando el cierre sea roscado por primera vez en el recipiente; y el al menos un elemento de retención plegado (46) incluye un borde posterior (52) que está formado para acoplarse firmemente a dicha estructura de bloqueo rotacional (20) cuando el cierre (28) sea desenroscado del recipiente (12)'.*

Ahora bien, comparando el documento US2002033374 (...) con la solicitud bajo estudio, se evidencia que esta última contiene todas las características de la anterioridad señalada, como se demuestra a continuación:

- *Al menos uno de los elementos de retención plegado incluye un borde delantero que está formado para permitir que dicho elemento de retención pase sobre dicha estructura de bloqueo rotacional (...)*
- *Al menos un elemento de retención plegado incluye un borde posterior que está formado para acoplarse firmemente a dicha estructura de bloqueo rotacional (...)*
- *Un recipiente y un cierre que evidencia la manipulación indebida (...)*

Así mismo, el capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante no delimita claramente, lo

nuevo que se está aportando a la tecnología ni lo que lo hace diferente de lo ya existente en cierres que evidencian la manipulación indebida con banda inmovilizadora.

La reivindicación 1 es general y el documento D1 la abarca en su contenido. Ahora bien, al realizar la comparación del documento D1 con la presente solicitud de patente de invención, se observa que dicho documento contiene todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud de patente de invención, con lo cual quedaría desvirtuada la novedad de esta.

De tal suerte, la solicitud bajo estudio se encuentra revelada en la anterioridad D1, por lo tanto no puede acceder al privilegio solicitado”.

Sobre este particular me permito informar que el artículo 16 de la Decisión 486 claramente establece que “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. 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” (el resaltado es nuestro).

En este sentido, el solicitante establece que el examinador se limitó a mencionar que los elementos o partes que conforman el cierre de las reivindicaciones 1 a 8, ya se encontraban divulgados en D1, pero en ningún momento tuvo en cuenta la cantidad de éstos elementos o partes que se encuentran en el cierre y que permiten que el mismo tenga un comportamiento diferente frente a los cierres existentes en el estado del arte.

Así mismo, con todo respeto, de acuerdo con el análisis realizado por ese despacho, también sería 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 o adaptan firmemente al recipiente y, por lo tanto, no se podía llevar a cabo la protección de ningún cierre con este tipo de elementos o partes.

De otra parte, es importante resaltar el hecho que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se

134
135

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6

considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total y completa con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones presentadas el 13 de octubre de 2009 junto con la

135
136

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

respuesta a la última acción oficial emitida por esa Superintendencia.

Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486 y teniendo en cuenta que la novedad debe ser de carácter absoluto, me permito decir que el documento US 2002033374 (D1) citado por el señor examinador como relevante para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, no resulta ser procedente en especial a la luz de las últimas modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio.

En este sentido, es deseo del solicitante realizar un cuadro comparativo en el cual se puede ver claramente cada una de las múltiples diferencias que se encuentran entre la presente invención como se define en la reivindicación independiente 1 y el documento D1.

Reivindicación 1	Documento D1		
	Figuras 17 a 19	Figuras 1 a 12	Figuras 13 a 14
Un cierre (29) que evidencia la manipulación indebida para un recipiente,	Tapa "310"	Elemento "10"	Elemento "210"
el cierre comprende una porción de cuerpo (23) con una base y una pared lateral que cuelga hacia abajo,	Base "312" y falda "314"	Base "12" y falda "14"	Base "212" y falda "214"
una banda (38) que evidencia la manipulación indebida conectada de manera frangible al extremo abierto de la pared lateral,	Banda "318"	Banda "18"	Banda "218"
y medios (60, 65) para sellar el cierre contra el recipiente para proporcionar un sello, en donde	Elemento "50"	Elemento "50"	Elemento "50"
tras abrir el cierre (28) la conexión tangible entre la pared lateral (36) y la banda (38) que evidencia la manipulación indebida está adaptada para romperse antes de que se rompa el sello, y donde	Conexión rompible "320" entre la falda y la banda "318"	Conexión rompible "20" entre la falda y la banda "18"	Conexión rompible "220" entre la falda y la banda "218"
la banda (38) que evidencia la manipulación indebida incluye una pluralidad de elementos de retención plegados (46) adaptados para acoplarse a la estructura de retención (18) del recipiente (12) para prevenir el movimiento hacia arriba de dicha banda que evidencia la manipulación indebida con respecto al recipiente, caracterizado porque	La banda "318" incluye sólo un elemento plegado; un único y continuo borde de retención "324" con varios pliegues "327" <u>NO hay una pluralidad de elementos plegados</u>	La banda "18" incluye <u>sólo un elemento plegado</u> ; un único y continuo borde de retención "24" con varios pliegues "28" <u>NO hay una pluralidad de elementos plegados</u>	<u>No hay elementos de retención plegados</u>

136
137

Clarke, Modet & Cº

8

COLOMBIA

al menos uno de los elementos de retención plegados (46) está adaptado para acoplarse al recipiente para resistir la rotación con respecto al recipiente, el al menos un elemento de retención plegado (46) incluye un borde delantero (50) que está formado para permitir que dicho elemento de retención (46) pase sobre dicha estructura de bloqueo rotacional (20) cuando el cierre sea roscado por primera vez en el recipiente; y el al menos un elemento de retención plegado (46) incluye un borde posterior (52) que está formado para acoplarse firmemente a dicha estructura de bloqueo rotacional (20) cuando el cierre (28) sea desenroscado del recipiente (12).	Elemento de rampa de tapa "326" con superficie de rampa de tapa "329" y sitio radial de punta de tapa "328" los cuales forman parte del mecanismo de trinquete de una sola vía	<u>No hay mecanismo de trinquete en las figuras 1 a 12</u>	Elementos de cuña o rampa "226" en las figuras 1 a 12 sobre el borde de retención, <u>no hay elemento plegado que sea adaptado para resistir la rotación</u>
--	--	--	--

Así las cosas y teniendo en cuenta la tabla anterior, una persona versada en la materia puede ver de forma clara y concisa que el documento D1 únicamente muestra una tapa de cierre con sólo un elemento de retención plegado, donde dicho elemento (borde de retención "324") tiene varios pliegues y varios elementos de rampa.

Sin embargo, es importante resaltar el hecho que la presente solicitud reivindica una tapa de cierre con una pluralidad de elementos de retención plegados. Así, las reivindicación deben ser entendidas de acuerdo con la descripción y las figuras, lo que significa que cada una de la pluralidad de elementos de retención plegados se encuentra dispuesto de forma separada en la banda que evidencia la manipulación, tal como se muestra en todas las figuras de la solicitud en estudio y que se encuentran radicadas en esa Superintendencia.

En este sentido y tal como se discutió anteriormente, 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.

Así las cosas, la reivindicación independiente 1 define un cierre que evidencia la manipulación indebida para un recipiente (12) que se caracteriza porque comprende una pluralidad de elementos de retención (46) en donde "al menos

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

9

137
139

uno de los elementos de retención plegados (46) está adaptado para acoplarse al recipiente para resistir la rotación con respecto al recipiente” y “el al menos un elemento de retención plegado (46) incluye un borde delantero (50) (...) un borde posterior (52)”, lo cual es completamente diferente a lo divulgado en D1, toda vez que dicho documento se limita a divulgar una banda que evidencia la manipulación y que contiene un único borde de retención volteado hacia la parte interior (por ejemplo el que tiene el número de referencia 24 o 324). Dicho borde de retención de D1 comprende una pluralidad de elementos, los cuales pueden ser plegados (por ejemplo los pliegues con referencia 28) o posiblemente también pueden ser adaptados para enganchar el contenedor de modo tal que resista la rotación (por ejemplo los elementos de rampa con número de referencia 226 o 326).

Así mismo, los pliegues divulgados en el documento D1 no necesariamente están adaptados para engancharse o acoplarse con el contenedor de modo tal que resistan la rotación y no incluyen un borde posterior que tiene una forma tal que se engancha firmemente a la estructura de bloqueo rotacional sobre el contenedor, sino que dicha característica es opcional. Además, los elementos de rampa no son plegados.

En consecuencia, el documento citado por el examinador para desvirtuar la novedad de la invención no resulta ser relevante porque existen diferencias notorias entre la materia divulgada por dicha referencia y la materia ahora reclamada en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, tal como se puede ver de la tabla de comparación realizada anteriormente, toda vez que dicho documento se basa en el uso de un único elemento de retención plegado, el cual no se encuentra dispuesto de forma tal que permita evidenciar de forma mejorada la manipulación del recipiente en el cual se instala la tapa de cierre, como si lo hace el cierre y la banda de la presente invención.

Adicionalmente, es deseo del solicitante resaltar de nuevo el hecho que al tener una pluralidad de elementos de retención (46) proporciona las ventajas de mayor flexibilidad, especialmente cuando la tapa (28) es aplicada al contenedor (12) por primera vez y de un consumo menor de material.

Por lo tanto, existe por lo menos una diferencia entre la presente invención y el documento D1 y se basa en la pluralidad de elementos de retención plegados y en la forma como cada una de dicha pluralidad de elementos se encuentran dispuestos o arreglados a lo largo de la banda que evidencia la manipulación, con lo cual se estaría cumpliendo el requisito de novedad tal y como está definido en el Artículo 16 de la Decisión 486, ya que no se está desvirtuando la **NOVEDAD ABSOLUTA** de la presente invención.

En este orden de ideas, la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud y por lo tanto sus reivindicaciones dependientes, cumplen con el requisito de