

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 66552 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada “PAQUETE PARA ARTÍCULOS RELACIONADOS CON TABACO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de diciembre de 2013 bajo el No. 12-072191-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Imperial Tobacco Limited, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente comenta, que hubo una violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma, manifestando que está en “(...) *desacuerdo con el análisis llevado a cabo por su Despacho, toda vez que las anterioridades D1 o D2 tomadas solas o en combinación no divulgan la invención de la presente solicitud, y no es posible esperar éxito usando las enseñanzas de D1 y D2, como lo es con las enseñanzas de la presente solicitud. La anterior afirmación encuentra sustento legal y practico en el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, específicamente en el inciso 2.13.6.3 (...)*

(...)Teniendo en cuenta lo anterior, recordamos a su Despacho que la presente invención define un paquete para artículos relacionados con tabaco, que comprende: una envoltura exterior que tiene una pared frontal (...) una tapa que se conecta pivotantemente a la pared posterior (...) una envoltura interior adaptada para alojar una pluralidad de artículos relacionados con tabaco (...) una ventanilla en una pared de la envoltura exterior (...) un conector entre una porción de la envoltura interior y la tapa (...).

(...) Por el contrario, D1 enseña un paquete que comprende una carcasa exterior, una tapa, una carcasa interior y un conector para abrir la tapa cuando la carcasa interior se mueve hacia arriba dentro de la carcasa exterior, como puede ser observado en la figura 2c de dicho documento. La anterior configuración permite que la tapa se conecte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

rotativamente a la pared posterior de la carcasa interior, como lo muestra dicha figura (...).

(...) Lo anterior difiere significativamente de la invención bajo estudio, la cual proporciona un paquete con una apariencia mejorada, ya que el paquete reivindicado comprende una tapa que se conecta pivotantemente a la pared posterior o a una de las paredes laterales de la envoltura exterior, lo que evita cualquier tipo de separación o la formación de una brecha en la estructura superior del empaque.

Adicionalmente, la ventana de la envoltura exterior no está diseñada para mostrar el contenido interior del paquete, sino que proporciona acceso a la carcasa interior con el fin de removerla hacia arriba y así abrir la tapa. Este constituye el mecanismo de abertura del paquete reivindicado (...).

(...) Ahora bien, la nueva reivindicación 1 claramente indica, de acuerdo a la modificación introducida según la anterior reivindicación 5, que la línea de bisagra de la tapa está ubicada en el borde posterior o en uno de los bordes laterales de la pared superior de la tapa. Esto implica que si la línea de bisagra está ubicada en el borde posterior, la tapa no presenta una pared posterior. Esto se opone a la pared posterior 25 de acuerdo al empaque de D1, y representada en la figura 2c de la anterioridad (...).

(...) De esta manera, queda demostrado que el mecanismo de abertura del paquete reclamado no solo es diferente sino que no puede ser comparado con aquel del paquete descrito en D1, en particular, porque el mecanismo de la anterioridad citada parte de un principio de halado de la tapa hacía su posición de abertura, mientras el conector de la presente invención empuja la tapa hacia su posición de abertura.”

De lo divulgado por el documento D2, manifiesta que, dicha publicación: “(...) enseña un recorte de la carcasa exterior del paquete, la cual no está relacionada de ninguna forma con el mecanismo de abertura enseñado en la presente solicitud.

Por lo tanto, contrario a las consideraciones del Examinador una persona versada en la materia no tendría ningún incentivo para combinar las enseñanzas de los documentos citados D1 y D2 al estar enfrentado al problema que se presenta en la solicitud, toda vez que estos fallan en enseñar el mecanismo particular de abertura, así como todos y cada uno de los elementos que comprenden el paquete divulgado en la presente solicitud. Aún más, queda demostrado que incluso si la persona versada en la materia analizara en conjunto las enseñanzas del arte previo citado por su Despacho, esto no permitiría obtener la materia reclamada, ya que el recorte divulgado en D2 no da la información necesaria para modificar el sistema del paquete de D1 de manera que se empuje la tapa en vez de halarla para llegar a la posición de abertura. Igualmente, no existe motivación alguna para modificar la tapa del empaque de manera que esta pase de estar conectada de la carcasa interior a la carcasa exterior, y mucho menos como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

evitar el espacio o brecha de la parte superior del empaque.”

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

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, cabe decir que es aceptado, comoquiera que no amplía la materia inicialmente presentada. Por lo anterior, este Despacho se pronunciará al respecto con las siguientes consideraciones:

Respecto al argumento de la recurrente donde establece que se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, es preciso aclarar que el examen de patentabilidad se realizó bajo el tenor de las reivindicaciones, tomando como base las características técnicas estructurales de la invención, las cuales fueron comparadas con las reveladas en los documentos D1 y D2, pertenecientes al estado de la técnica y al mismo sector tecnológico por lo que se podía realizar un análisis de patentabilidad veras y emitir una conclusión, a la luz del Oficio No. 9970, respecto de la carencia de nivel inventivo de la solicitud.

Ahora bien, tomando como punto de partida el nuevo capítulo reivindicatorio que acompaña al presente recurso, cabe destacar que la característica incluida en la reivindicación independiente 1, consistente en que: *“la tapa (4; 94; 104; 105; 114) comprende una pared superior (24) que tiene un borde frontal (26), un borde posterior (28), dos bordes laterales (30) y una parte inferior (32), y adaptada para cerrar la parte superior (18) de la envoltura exterior (2; 92; 102; 112) cuando la tapa (4; 94; 104; 105; 114) se encuentra en su estado cerrado, colocándose la línea de bisagra (22) en el borde posterior (28) o en uno de los bordes laterales (30) de la pared superior (24)”*, es claro que es una característica que debe ser tenida en cuenta exclusivamente para la envoltura exterior de un paquete que está conformado por dos envolturas (una interna y otra externa) y no solo para la interna, como lo enseña dicha publicación y que en el Oficio de No. 9970 fue anticipada mediante el contexto del documento D1 que dice: *“La pared superior 21, junto con una porción superior 25 de la pared trasera 19 y las porciones superiores 27, 27’ de la pared 15, 15 lateral y la tapa solapas de refuerzo 29, 29’ y solapa frontal 31 forma una tapa. La tapa está articulada al resto de la corredera interior a lo largo de una línea de pliegue 33 que separa la porción superior 25 de la pared trasera 19 de la porción inferior 35”*. (Pág. 4, Párr. 3, Líneas 3 a 8), donde dicha mención no define la correcta ubicación y conformación estructural de la tapa haciendo parte de todo el paquete en su conjunto.

Igualmente la característica en comento, indica que la línea de bisagra de la tapa está ubicada en el borde posterior o en uno de los bordes laterales de la pared superior de la tapa. Esto implica que si la línea de bisagra está ubicada en el borde posterior, la tapa no presenta una pared posterior. Esto se opone a la pared posterior (25) de acuerdo al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

empaquete del documento D1, y que se representa en la figura 2c de la misma. Entonces, dicha pared posterior resulta de gran importancia dentro de la conformación del empaque divulgado por el documento D1, en la medida en que el mecanismo de abertura por halado depende completamente de dicha pared, sin ésta sería imposible de abrir dicho empaque.

Así las cosas, la conformación de la tapa en la envoltura exterior como es definida en la reivindicación independiente 1 del pliego reivindicatorio allegado, es novedosa respecto de las divulgadas en el estado de la técnica.

De otra parte, a pesar que el documento D2 enseña una tapa de una única envoltura externa, se debe resaltar el hecho que el paquete reivindicado en la presente solicitud comprende una tapa que se conecta pivotantemente a la pared posterior o a una de las paredes laterales de la envoltura exterior, lo que evita cualquier tipo de separación o la formación de una brecha en la estructura superior del empaque.

Por tal razón, la característica presente en la tapa de la envoltura externa es relevante en las particularidades que se resaltan en las preformas ostentadas en las figuras 4a y 4b de la solicitud, las cuales no son propuestas por ninguno de los documentos del estado de la técnica, con las que al estar ensambladas e insertadas una respecto a la otra conformando el paquete, pueden dar solución al problema planteado por la solicitante. Esto último logrado de forma complementaria con las ventanillas (20; 93; 103; 122), las cuales no son empleadas para ubicar en ella cubiertas para presentación de información, como lo enseña el documento D2, sino para exponer parte de la envoltura interior y así facilitar el traslado de una posición replegada ascendente hasta la posición totalmente avanzada de la misma.

En conclusión, el conjunto de características presentes en el capítulo reivindicatorio allegado como complemento a este recurso, suministra una nueva solución al problema existente de suministrar un paquete para artículos relacionados con tabaco, que puede llegar a ser atractivo, de costo moderado y el cual pueda ser manipulado con una sola mano. Todo lo anterior logrado gracias a la presencia de la característica en particular consistente en la ubicación de una tapa (4; 94; 104; 105; 114) que comprende una pared superior (24) que tiene un borde frontal (26), un borde posterior (28), dos bordes laterales (30) y una parte inferior (32), y adaptada para cerrar la parte superior (18) de la envoltura exterior (2; 92; 102; 112) cuando la tapa (4; 94; 104; 105; 114) se encuentra en su estado cerrado, colocándose la línea de bisagra (22) en el borde posterior (28) o en uno de los bordes laterales (30) de la pared superior (24), la cual proporciona un efecto sorprendente, relatado líneas arriba, y que para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no le sería obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica citado. Por lo anterior, la materia reclamada cumple con el requisito de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

De lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la Resolución No. 66552 del 18 de noviembre de 2013 y en su lugar se concede la patente a las reivindicaciones 1 a 50, por cumplir los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “PAQUETE PARA ARTÍCULOS RELACIONADOS CON TABACO QUE POSEE LINEAS DE ABISAGRADO EN LA TAPA, LA CUAL HACE PARTE DE LA ENVOLTURA EXTERIOR”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 66552 del 18 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“PAQUETE PARA ARTÍCULOS RELACIONADOS CON TABACO QUE POSEE
LINEAS DE ABISAGRADO EN LA TAPA, LA CUAL HACE PARTE DE LA
ENVOLTURA EXTERIOR”**

Clasificación IPC: B 65 D 05/66.

Reivindicación(es): 1 a 50 incluida(s) en el radicado bajo el N° 12-072191-00006-0000.

Titular(es): IMPERIAL TOBACCO LIMITED.

Domicilio(s): Southville, Bristol, Gran Bretaña.

Inventor(es): Steve Holloway, Tim Colins, Solvey Knorr, Neil Southey, Paul Jenkins, Alistair Buckingham, Regine Wolfgramm, Inga Gurke, Slavomir Novak y Guillaume Devivier.

Prioridad(es) N°: EP 09014501.2 **Fecha:** 20 de noviembre de 2009

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/007007 **Fecha:** 18 de noviembre de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35938

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-072191

Vigente desde: 18 de noviembre de 2010

Hasta: 18 de noviembre de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Imperial Tobacco Limited, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández