

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de agosto de 2005, con el No. 05076827, por el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Grünenthal GmbH, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "PAJILLA PARA BEBER PROVISTA DE UN REFUERZO", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 15744, notificado el 11 de diciembre de 2008, Oficio No. 4625, notificado el 23 de abril de 2009 y Oficio No. 12412, notificado el 12 de noviembre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad y divulgación de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 y para que se pronunciara en cuanto a la ausencia de novedad y nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 4 de marzo y el 17 de julio de 2009 y 24 de marzo de 2010, dio respuesta a los Oficios Nos. 15744, 4625 y 12412, respectivamente. En sus escritos presentó argumentos a favor de las objeciones trasladadas. Adicionalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo, reivindicatorio y nuevas figuras, todo lo cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486 y modifica el título de la invención a: "PITILLO PARA BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones,

52480

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

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 nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 186, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un pitillo para beber, el cual tiene un refuerzo en uno de los extremos o en ambos y una acanaladura transversal en un sitio intermedio entre ambos extremos.

El problema técnico planteado es la necesidad de evitar que en los pitillos que tienen una sustancia almacenada (soportada por un medio de retención o retenedor), ésta se altere o deforme antes del uso; y, al mismo tiempo, que el retenedor se desplace por fuera del pitillo y pueda ser inadvertidamente ingerido por el usuario.

Para solucionar dicho problema, la solicitud estudiada proporciona un pitillo que tiene en uno de los extremos o en los dos, una pestaña y (en un sitio intermedio de su longitud) una acanaladura hacia adentro del pitillo.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de enero de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 10 2005 004 256.2.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 193 y 195 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 1 813 285	"Un accesorio para un pitillo de bebida gaseosa"	1931-07-07
D2	US 2 036 773	"Un pitillo o similar"	1936-04-07
D3	US 3 109 590	"Un pitillo para beber"	1963-11-05
D4	WO 98/17228	"Un sistema de cierre para un dispositivo suministrador de un agente activo"	1998-04-30 2000-08-01 2003-07-22
D5	US 6 032 831	"Un sistema de hidratación personal con una boquilla mejorada"	2000-03-07
D6	WO 03/049583 A1	"Un método y un dispositivo para evitar el derrame inadvertido de un fluido desde un recipiente de bebida"	2003-06-19

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *"se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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."*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...) Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO"¹.

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de nivel inventivo, porque se encontraron sugerencias y una motivación en el sentido de desarrollar una solución como la expuesta por el solicitante.

En efecto, la anterioridad D1 revela un pitillo (8) que tiene un medio de retención (1) que actúa por medio de topes (11) y (2) un controlador de flujo (9) (Figura 3).

Por su parte, D2 divulga un pitillo (1) con un extremo superior y uno inferior, hecho de material celulósico (plástico) (Fl. 85, columna 1, líneas 14 y 15), conformado en caliente, que tiene una sección transversal poligonal (Fl. 84, figuras 1, 3, 4, y 5; Fl. 85, figuras 3 y 4). Tanto la forma poligonal como el hecho de tener dos o más capas le dan mayor resistencia a este pitillo, por lo cual se puede afirmar que tiene un refuerzo no sólo en los extremos sino a lo largo de todo el cuerpo.

A su vez, D3 enseña un pitillo plástico (Fl. 169, columna 1, líneas 59 y 60 y reivindicación 3) que tiene dos extremos (40) con un refuerzo (33) (Fl. 168, figuras 1, 2, y 3), formado por la pared del pitillo que ha sido doblada hacia dentro en un ángulo de

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

180°, formando así un borde convexo y romo; el pitillo también tiene unas acanaladuras radiales o transversales (Fl. 168, figura 4).

De otro lado, D4 revela un dispositivo (1) para suministrar un agente activo (18) por vía oral, que tiene un extremo superior (14) y uno inferior (12). En el extremo inferior (12) las paredes están dobladas hacia dentro (22). Además, tiene un medio de retención o de control (24) para el agente activo (18) (Fl. 90, figura 1). El dispositivo (1) puede ser hecho en papel o en material plástico (Fl. 97, columna 8, líneas 48 a 61).

D5 divulga un pitillo flexible o manguera (Fl. 98) dotado con una boquilla (26, 100) que tiene una sección poligonal (de hexágono) (Fl. 99, figuras 22 y 23, especificado en el Fl. 100, columna 8).

Y D6 enseña un pitillo que tiene doble pared (1), (13) y una válvula 870), (35) en su extremo inferior donde, además, tiene un refuerzo (39), (26) en forma de acanaladura hacia adentro. Estas enseñanzas, en combinación con las enseñanzas de D3, desvirtúan el nivel inventivo de las reivindicaciones 4 y 5.

Conforme a la información relacionada anteriormente, la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo, porque las características técnicas reclamadas son el resultado de combinar las enseñanzas de D3 con las de D4. Es decir, el técnico medianamente versado en la materia hubiera agregado el medio de control revelado en D4 al objeto divulgado en D3, obteniendo así la materia reclamada en la presente solicitud, a saber: un pitillo de material plástico que tiene una pared (denominada tabique), un extremo superior y uno inferior, caracterizado porque tiene un refuerzo en su extremo superior o inferior, unos extremos doblados, un medio de control y una acanaladura (que funciona como tope para el medio de control).

Por otra parte, lo reclamado en las reivindicaciones 2, 3 y 4 también es resultado de combinar las enseñanzas de D3 con las de D4.

Así las cosas, lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 4 no tiene nivel inventivo porque el problema técnico planteado había sido resuelto previamente de una manera similar. De esta manera, la combinación de los documentos D3 y D4 conduce de manera obvia a un técnico medianamente versado en el arte a obtener el objeto reivindicado en esta solicitud.

En cuanto a la reivindicación 5, es preciso decir que, no obstante la descripción no divulga un procedimiento o método que denote un efecto técnico sorprendente o inesperado o que implique la superación de algún problema del estado del arte, D3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5.2480
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

Menciona un método para la fabricación de pitillos similar al reclamado. (Fl. 169, columna 1, línea 66 a columna 2, línea 11)

En consecuencia, la solicitud estudiada no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que la combinación de D3 con D4 desvirtúa el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 4 y la combinación de D3 con D6 el de las reivindicaciones 4 y 5, motivo por el cual no cumplen con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

6.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La interesada manifiesta que no desea modificar su solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad sugerida por la Oficina. (Fl. 174, párrafo 9)

También afirma que la solicitud tiene nivel inventivo, para ello se refiere, por separado, a las enseñanzas de algunos de los documentos citados, principalmente D1 y D3. (Fls. 175 y 176)

Al respecto, vale decir que en su respuesta la solicitante no realiza una comparación pormenorizada de lo reclamado con lo divulgado en las anterioridades, motivo por el cual quedan vigentes las objeciones formuladas y trasladadas en la oportunidad prevista para el efecto.

Así mismo, la solicitante señala como inventivo el hecho de que *“el pitillo, de acuerdo a la presente solicitud de patente es muy rígido a causa de la selección transversal estrellada de la pared interna y no puede ser deformado, por lo tanto el controlador no se daña ni se sale fuera del pitillo”* (Fl. 175, párrafo 8), característica que no se encuentra reivindicada en ninguna de las cláusulas del pliego referidas al producto.

No obstante la anterior aclaración, la reivindicación 5 incluye parte de la característica señalada, pero el método allí reclamado no incluye una etapa específica mediante la cual pueda obtenerse la sección transversal estrellada de la pared interna. Sólo hay una etapa en la que uno de los extremos o ambos son doblados hacia el interior, pero no se establece cómo se obtiene la forma estrellada.

En cuanto al efecto reforzado o aumento de resistencia del pitillo, es preciso indicar que éste ya había sido determinado en las enseñanzas de las anterioridades D2 o D5. (Fls. 84 a 86 y 98 a 100, respectivamente)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

Finalmente, la solicitante manifiesta que el examen de patentabilidad realizado por esta Superintendencia es erróneo, porque no se acoge a lo dispuesto en el Manual Andino de Patentes para la evaluación del nivel inventivo. (Fls. 176 y 177)

Sobre el particular, es necesario decir que esta Entidad se ha pronunciado en diferentes oportunidades con el fin de aclarar que el Manual Andino de Patentes no hace parte de la legislación nacional vigente aplicable en materia de patentes y que por ello no es un instrumento vinculante para la realización de los exámenes de patentabilidad, sino que constituye apenas una guía para el examinador de patentes al momento de realizar dicho examen.

Por otra parte, sobre la determinación del cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que:

"Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado "acercamiento problema-solución" (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: "a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención.

A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración".²

De lo anterior se desprende, que el análisis de nivel inventivo realizado por esta Superintendencia está acorde con las directrices establecidas por el Tribunal Andino, de manera que la objeción realizada por la solicitante carece de fundamento.

2 Proceso 13-IP-2004

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 248 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05-76827

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

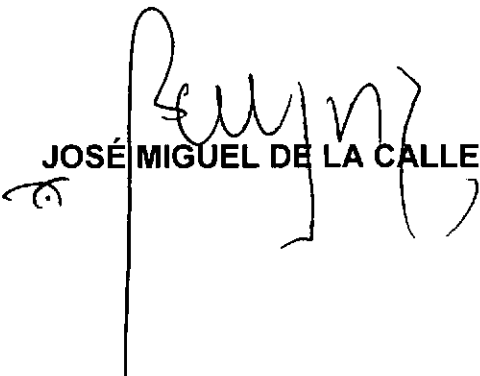
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PITILLO PARA BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Grünenthal GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

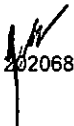
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **28 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74 – 64, Oficina 506
Bogotá D.C.


202068