

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53527
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-123847

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 37321 de 27 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: 'COMBINACIÓN DE UN DISPENSADOR Y CONTENEDOR PARA BEBIDA CARBONATADA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 31 de agosto de 2009 bajo el número 05 123847 00006 0000, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, actuando en calidad de apoderada de la sociedad HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se ordene continuar el trámite correspondiente.

TERCERO: Que el recurso a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que el 06 de diciembre de 2005 presentó ante esta Entidad "la solicitud de patente de invención de la referencia con un juego de 12 reivindicaciones que fue como inicialmente se presentó la solicitud de patente de invención ante la oficina internacional en fase internacional del PCT, y el Internacional Preliminary Report on Patentability junto con el cual se allegaba una corrección correspondiente a las reivindicaciones 1 y 5...

"Con la misma solicitud que presenté en fase nacional allegué dicho documento IPERP cuyos anexos eran las reivindicaciones 1 y 5, aclarándose que en la página 2 de este reporte dice que en su numeral 2 que las reivindicaciones 2-4 y 6-12 se tienen como se presentaron originalmente y la 1 a la 5 como fueron recibidas el 14-03-2005 con comunicación de esta fecha.

"Siendo así, el número de reivindicaciones que constituyen el capítulo reivindicatorio de la solicitud internacional es de doce (12) y no dos (2) como ha interpretado ese despacho.

"Dado que el capítulo reivindicatorio de la solicitud PCT comprende doce reivindicaciones la obligación de ese despacho como oficina designada en fase nacional es manifestarse en relación con el capítulo reivindicatorio vigente en fase internacional pues así lo establece dicho tratado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 35 2,71

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-123847

"De todo lo anterior es claro que la voluntad del solicitante en fase internacional siempre fue presentar un capítulo de 12 reivindicaciones en el cual se allegaron las reivindicaciones 1 y 5 modificadas como consta en dicha hoja, pero que en ningún momento se estaba haciendo una disposición del derecho del solicitante para cancelar dichas reivindicaciones. De igual forma aclaro que la cancelación de las reivindicaciones debe ser un hecho expreso mediante la manifestación de la voluntad del solicitante y que en ningún momento puede interpretarse o darse a entender, por ser este acto de aquellos en los cuales se dispone de un derecho.

"Consideramos que la concesión hecha por la Resolución 37321 está basada en un error de lectura y apreciación del Internacional Preliminary Examination Report on Patentability ya que esa Superintendencia lo hace basada en las reivindicaciones 1 y 5 modificadas presentadas como anexos de este examen, sin haber leído que las demás modificaciones estaban siendo conceptuadas como novedosas e inventivas en el mismo examen y que de ninguna forma el solicitante estaba renunciando a ellas. Más aún, el señor examinador habría podido corroborar en la página web de la WIPO que el capítulo reivindicatorio que aparece allí es de doce reivindicaciones, que en el IPERP aparece que se reconoce la novedad y el nivel inventivo para estas 12 reivindicaciones y en ningún lado se conceptúa solamente con relación a la 1 o 5 o se renuncia a las demás.

"De otra parte, el examinador no leyó claramente el IPERP por este error,... que debe procederse a corregir. En el concepto técnico No 1808 base de la resolución que concede las reivindicaciones 1 y 2 estudia y señala la novedad y el nivel inventivo de estas reivindicaciones pero en ningún caso estudia las demás, no se pronuncia sobre ello... No se entiende cómo entonces la Superintendencia no procede a pronunciarse sobre el capítulo de 12 reivindicaciones que se presentó en fase nacional y únicamente se pronuncia con relación a las reivindicaciones 1 y 5, violándose de forma abierta y directa estas normas por su no aplicación.

"Si existiera duda por parte del examinador con relación a dos capítulos reivindicatorios, uno de cinco y otro de doce, ha debido pronunciarse en relación con el mismo y si de todas formas le hubiera resultado incomprensible la existencia de dos capítulos reivindicatorios ha debido dar traslado de dicha objeción con base en el artículo 45 de la Decisión 486, con el fin de explicar de forma clara lo sucedido en fase internacional, que en todo caso es fácil de concluir de la simple y atenta lectura del IPERP.

"En vista de los argumentos aquí expuestos solicito a ese despacho considerar las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 12 con el fin de que las mismas sean estudiadas y si es del caso se proceda a realizar las objeciones pertinentes con base en el artículo 45 o proceder a conceder las mismas con base en el artículo 48 de la Decisión 486."

CUARTO: Que para atender a la disposición del artículo 59 del Código Contencioso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-123847

Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, 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".

Por su parte, el artículo 48 de la Decisión 486, prevé: "Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con "una combinación de un dispensador y un contenedor para bebida carbonatada,..." (ver folio 31)

En este caso se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 06 de diciembre de 2005, bajo el Capítulo II del Tratado.

Una vez surtido el trámite de rigor, mediante Resolución 37321 del 27 de julio de 2009 se otorgó patente de invención a la creación 'COMBINACION DE UN DISPENSADOR Y CONTENEDOR PARA BEBIDA CARBONATADA', definida en las reivindicaciones 1 y 2 de los folios 59 y 60.

No obstante lo anterior, la apoderado del solicitante objetó la resolución de concesión por cuanto "el número de reivindicaciones que constituyen el capítulo reivindicatorio de la solicitud internacional es de doce (12) y no dos (2) como ha interpretado ese despacho. Dado que el capítulo reivindicatorio de la solicitud PCT comprende doce reivindicaciones la obligación de ese despacho... es manifestarse en relación con el capítulo reivindicatorio vigente en fase internacional pues así lo establece dicho tratado. De todo lo anterior es claro que la voluntad del solicitante en fase internacional siempre fue presentar un capítulo de 12 reivindicaciones en el cual se allegaron las reivindicaciones 1 y 5 modificadas como consta en dicha hoja, pero que en ningún momento se estaba haciendo una disposición del derecho del solicitante para cancelar dichas reivindicaciones..." (ver folio 90)

Al respecto considera pertinente esta Oficina reconocer que, en efecto, para los fines

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 535271**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-123847

de examen definitivo de la solicitud sólo se tuvieron en cuenta las reivindicaciones modificadas 1 y 5 de los folios 59 y 60, cuando ha debido considerarse el capítulo reivindicatorio completo correspondiente a la solicitud internacional el cual consta de 12 reivindicaciones.

Ciertamente para efectos de la decisión final sólo se tuvieron en cuenta dos reivindicaciones, la 1 y la 5, las cuales no conforman la totalidad de la solicitud en estudio, de manera que se hace necesario retrotraer lo actuado hasta el examen de fondo con el fin de realizar el estudio de patentabilidad a las restantes reivindicaciones.

Por lo anterior, admite esta oficina que hay lugar a revocar la decisión adoptada para, en su lugar, proceder a estudiar el capítulo reivindicatorio de la solicitud internacional en su totalidad.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 37321 de 27 de julio de 2009, por medio de la cual se otorga una patente de invención.

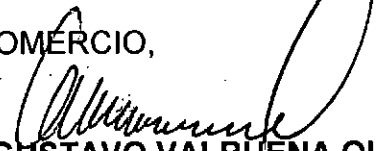
ARTICULO SEGUNDO: Disponer el envío del expediente a la División de Nuevas Creaciones para que se efectúe el estudio de fondo del capítulo reivindicatorio correspondiente a la solicitud internacional que consta de 12 reivindicaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada del solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26 OCT. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 - 53, piso 6
Bogotá D.C.