

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

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. 196 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA DETERMINAR LA AUSENCIA DE UN COMPONENTE DE UN ARTÍCULO ABSORBENTE DESECHABLE”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2015, con el No. 12-189597-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Avery Denninson Corporation, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta su inconformidad con lo establecido en la resolución impugnada y señala que este Despacho “(...) *decidió negar el derecho de patente de invención por considerar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que de conformidad con el estado de la técnica que se cita la solicitud de estudio resulta obvia*” –subrayado fuera del texto original-, y señala que de la simple lectura de la Resolución en cuestión, concluye que el estudio presentado no se realizó adecuadamente. Añade, que esta Oficina no tuvo en cuenta las directrices establecidas por el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de invención y Modelo de Utilidad publicado por la SIC, al no reconocer que la solución al problema técnico que enfrentó la recurrente, de ninguna manera es obvia frente a lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, la recurrente señala, que la base de la negativa es la falta de nivel inventivo, y establece que el problema técnico que soluciona la solicitud se relaciona con “(...) *la necesidad de suministrar un método que permita la identificación de panales que pierdan el conjunto de cierre de cintura durante su fabricación y/o empaado. La solicitud en estudio proporciona un método que comprende incorporar una cantidad eficaz de un abrillantador óptico en el interior de una parte del componente, y emitir una luz hacia los componentes asociados al conjunto de cierre, para determinar si el componente se encuentra ausente en el artículo*”. Adicionalmente, cita la tabla comparativa entre las características de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

reivindicación 1 y el documento D1 presentada en la Resolución en discusión, y afirma que este Despacho afectó la novedad y el nivel inventivo de la solicitud al considerar que la solicitud resultó evidente a la luz del documento D1. Para lo cual, la recurrente expresa su desacuerdo y señala que la invención sí es inventiva conforme al artículo 18 de la Decisión 486, a la luz del documento D1.

Continúa la recurrente, considerando que el análisis de nivel inventivo sobre el que se basa el rechazo es erróneo, dado que se hizo un análisis en retrospectiva “(...) es decir, una vez que se conoce la solución técnica propuesta por la invención, el examinador busca la vía de combinar dos documentos que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abordado por la presente solicitud, para objetar su no obviedad.” –subrayado fuera del texto original-. Agrega que para el análisis de este requisito “(...) no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados en el estado de la técnica para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad “enseñen de manera evidente” la manera de llegar a la solución al problema técnico.” –subrayado del texto original-.

Reitera la recurrente, que este Despacho encontró que las reivindicaciones 1 a 41 “(...) carecen de nivel inventivo y novedad frente al documento D1 (US 2003/0229325).” –subrayado fuera del texto original-, y señala que la invención del documento D1, citado dentro de los antecedentes de la presente solicitud, “(...) está destinada de forma general a detectar la colocación y orientación de los componentes tales como presillas de cierre en los artículos absorbentes.”, agrega que dicha tecnología requiere de equipamientos costosos y adiestramiento y/o experiencia del operador del dicho sistema, por lo tanto, “(...) era necesaria una estrategia rentable y relativamente simple para, de manera específica, detectar la ausencia de un componente en un artículo absorbente, y en particular durante la fabricación a velocidad elevada de dichos artículos.” Considera que las técnicas anteriores no resuelven las dificultades asociadas con la pérdida del conjunto de cierre de cinta.

Además de lo anterior, explica que las reivindicaciones 1 y 22 se refieren a “(...) un método inventivo para determinar la ausencia del componente desde un artículo correspondiente en una colección en movimiento de un artículo durante la fabricación y/o empaque, incluyendo la incorporación de cerca de 0.01% a 1.99% de un lente óptico¹.” –subrayado fuera del texto original-, y que por lo tanto, la invención reclamada “(...) provee un método único para determinar la ausencia de un componente particular durante la fabricación o envasado del artículo.” Por otra parte, se refiere a que la limitación “en donde el componente y una región

¹ Esta Oficina considera que la expresión “un lente óptico” corresponde a un error de transcripción.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

del artículo correspondiente son de color blanco o transparente o una combinación de los mismos”, fue comparada con el bloque de enmascaramiento que puede incluir una tinta de resina (una tinta blanca) de D1 y considera que tal comparación no procede, dado que “Un componente de color blanco o transparente y una tinta blanca no son la misma cosa.” –subrayado del texto original-.

Aunado a lo anterior, la recurrente se refiere a las reivindicaciones 21 y 41 y aclara que las mismas reclaman la etapa de eliminación del artículo que carece del componente, lo cual diferencia las invenciones comparadas, dado que “(...) *el objetivo de D1 no es detectar la ausencia o presencia, pero la colocación correcta, no hay tal enseñanza de la eliminación de objetos que no contienen un cierto componente, por tanto no puede considerarse el documento D1 como arte previo. En el mismo sentido, las reivindicaciones 12, 18, 19, 33, 38, y 39 están todas enfocadas en acciones encaminadas en conexión con los componentes ausentes e igualmente no serían necesarios o deseados en el arte previo descrito en la invención del documento D1.*”

Para finalizar, la sociedad recurrente señala que habiendo analizado el antecedente trasladado y los argumentos esgrimidos, concluye que la invención es patentable según lo establecido en la Decisión 486, dado que no solo es nueva sino que también es inventiva, frente a D1. De acuerdo con lo anterior solicita revocar la Resolución No. 196 del 6 de enero de 2015 y otorgar el privilegio de patente a la presente solicitud.

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

En relación con la inconformidad de la recurrente acerca de lo establecido en la resolución impugnada, este Despacho considera pertinente aclarar que en los Considerandos Sexto y Séptimo de la Resolución No. 196 del 06 de enero de 2015 se estableció que:

i) La solicitud no cumple con los requisitos estipulados en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, dado que las reivindicaciones del pliego reivindicatorio se “(...) *refieren un procedimiento de detección de un componente por medio de la emisión y re emisión de luz, el cual ya se encuentra patentado, por lo que no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial*” [SIC], lo cual se sustenta en la divulgación de D1 que hace referencia a la incorporación de un abrillantador óptico en los componentes discretos que hacen parte de un artículo absorbente, abrillantador que puede ser detectado por sensores,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

ii) Las reivindicaciones 1 y 22 no cumplen con el requisito de Novedad, dado que como se muestra en las Tablas 1 y 2, todas las características reclamadas en dichas cláusulas son anticipadas por el documento D1. De igual manera las reivindicaciones 2 a 21 y 23 a 41, por su relación de dependencia tampoco cumplen el requisito de novedad,

iii) Dado que la materia reivindicada se encontró divulgada en el documento D1, entonces resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia, por ende, en el presente caso dado que la solicitud se afectó por novedad ya que sus características técnicas esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz de D1 que es el estado de la técnica; y

iv) Las reivindicaciones 1 y 22 no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, dado que presentan efectos, términos imprecisos y/o generales.

De acuerdo con lo anterior, este Despacho considera que la afirmación de la recurrente en cuanto a que esta Oficina “(...) *decidió negar el derecho de patente de invención por considerar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo,*” es incorrecta, puesto que la principal motivación de la negación se basa en la falta de novedad y no de nivel inventivo; ahora bien como se anunció tanto en el Oficio No. 2479 del 04 de marzo de 2014 como en la Resolución 196 del 06 de enero de 2015, la invención fue objetada por Novedad y Nivel Inventivo, por las razones antes expuestas.

Por otra parte, haciendo referencia al supuesto estudio inadecuado, por no tener en cuenta las directrices establecidas por el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de invención y Modelo de Utilidad publicado por la SIC, esta Oficina considera que tal afirmación es infundada, puesto que en el examen de patentabilidad el primer requisito estudiado es la Novedad y si el estudio detecta que todas las características son anticipadas, el requisito de nivel inventivo no es analizado, puesto que si la invención no es nueva es implícito que la invención es obvia.

Ahora bien, según la recurrente se realizó un análisis en retrospectiva al “*combinar dos documentos que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abordado por la presente solicitud, para objetar su no obviedad*”, argumento que no coincide con el presente caso, dado que este Despacho en ningún momento relacionó un segundo documento, de igual manera, como ya se mencionó la principal motivación para la negación se basa en la falta de novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

Con el fin de sustentar la validez del documento D1, para afectar la novedad de la invención en cuestión, este Despacho señala que además que la invención de D1 “(...) *está destinada de forma general a detectar la colocación y orientación de los componentes tales como presillas de cierre en los artículos absorbentes*”, también se refiere a que los artículos absorbentes desechables, que son hechos sobre líneas de producción de alta velocidad, necesitan incluir un juego completo de componentes individuales y que la calidad de los artículos individuales se controla garantizando que contenga todos los componentes y que estos se encuentren adecuadamente acoplados y alineados (Pág. 1, Párr. 2). Adicionalmente, enseña que los artículos absorbentes desechables, pueden incluir más de un componente discreto tal como un detector continuo, el cual puede incorporarse al material o aplicarse superficialmente sobre el componente; y que dicho detector continuo puede ser un material capaz de efectuar una continuidad magnética, eléctrica, electromagnética o cualquier combinación de las mismas, como por ejemplo un abrillantador óptico sensible a la radiación ultravioleta (UV), donde el abrillantador absorbe la radiación UV, esto es el rango de longitudes de onda entre 20 y 400 nm, y emite espectros visibles de luz que pueden ser captados por un detector óptico, además que el abrillantador puede seleccionarse para ser sensible en longitudes de onda del infrarrojo (IR)(Pág. 8, Párr. 61). En tal virtud, el material detector continuo puede ser usado para hacer coincidir las gráficas o dibujos que son impresos sobre la superficie o para hacer coincidir la ubicación del componente discreto en relación con otros componentes del artículo absorbente, el cual puede ser detectado por sistemas de detección y de control conocidos (Pág. 13, Párr. 75). Por último, D1 señala que el detector de luminiscencia dirige la radiación ultravioleta hacia el tejido compuesto en movimiento y recibe señales de luz visible generada por partes particulares y componentes del pañal 20 que está siendo formado (Pág. 13, Párr. 76).

En vista de lo anterior, esta Oficina reitera que tal como lo expresó en el Oficio No. 2479 del 04 de marzo de 2014 y en la Resolución 196 del 06 de enero de 2015, el documento D1 divulga un proceso y un producto que incluye un abrillantador óptico que puede ser detectado por un sistema de registro, lo cual coincide con el proceso reivindicado en la presente solicitud, y aunque el objetivo de D1 es detectar la colocación y orientación de los componentes, tal como lo acepta la recurrente, un nuevo uso del mismo proceso, como detectar la ausencia de un componente, no puede otorgar novedad a la solicitud, en vista de ello, se incumplen los artículos 16 y 21 de la Decisión 486, e indirectamente del artículo 18 de la misma normatividad.

En relación con la cantidad del abrillantador óptico en el rango de 0,01% y 1.99%, es preciso señalar que el documento D1, divulga que a fin de proporcionar un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

suficiente nivel de fluorescencia ultravioleta, el abrillantador óptico tiene una concentración entre 0,5% y 2,5% en el material (Pág. 8, Párr. 62), por ende, y en asocio con lo antes argumentado, se reitera que todas las características reclamadas son anticipadas por D1.

Ahora bien, en relación con la limitación que hace referencia a un componente blanco o transparente, este Despacho aclara que el bloque de enmascaramiento divulgado por D1 se refiere a un tratamiento que se hace sobre el componente, el cual puede ser visible o invisible al ojo, más específicamente el bloque enmascarador puede incluir una tinta de resina de nitrocelulosa que incluye un pigmento de dióxido de titanio (por ejemplo una tinta blanca) (Pág. 8, Párr. 63), de tal manera que el componente puede ser blanco dependiendo de la extensión del bloque enmascarador.

En relación con lo expresado acerca de las reivindicaciones dependientes 21 y 41 (y 12, 18, 19, 33, 38, y 39), vale aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, y específicamente en las reivindicaciones independientes, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que las características reclamadas en las reivindicaciones dependientes no están presentes en la reivindicación independiente (la cual está afectada por falta de novedad), no pueden ser tenidas en cuenta al momento de estudiar la novedad de la invención reclamada en la cláusula independiente.

Finalmente, se reitera que el documento D1 indica a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener el proceso de esta solicitud con los efectos mencionados, los cuales de ninguna manera resultan sorprendentes, por tanto, el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-189597

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 196 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Avery Denninson Corporation, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez