

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23113

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-108718B

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. 56685 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “ARTÍCULO QUE SOSTIENE UNA ETIQUETA”, 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 legalmente previsto correspondiente a novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de 2013 con el No. 09-108718-B-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Avery Dennison Corporation, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente comenta frente a lo establecido en la Resolución de negación que: *“La presente invención da a conocer un artículo que sostiene una etiqueta que comprende, una superficie que comprende una curva compuesta; una etiqueta sensible a la presión, donde la etiqueta se aplica a una curva compuesta de la superficie del artículo, el artículo comprende un recipiente, que comprende tanto regiones convexas como regiones cóncavas.”* A continuación la recurrente trae a colación el siguiente aparte de la resolución recurrida: *“...las reivindicaciones deberían caracterizarse por la configuración del envase o las dimensiones del mismo que permiten la adhesión de la etiqueta y no por el hecho de que la etiqueta cubra completamente o parcialmente el artículo, lo cual consideran una característica selectiva en el proceso de adhesión tal como se evidencia en el documento D1. El documento D1 divulga un aparato y un sistema por el cual el material termo- retráctil puede aplicarse sobre la superficie de un envase convexo; D2 divulga un artículo que tiene una superficie lateral para marcado y D3 divulga un método para aplicar etiquetas sobre una zona de pared lateral redondeada de un contenedor.”*, sobre lo cual indica: *“...el artículo que actualmente se reivindica incluye la limitación ‘donde la etiqueta no cubre el artículo por completo’.”*

Ahora bien, la recurrente al comparar los documentos del estado de la técnica y lo reclamado en el pliego reivindicatorio, afirma que: *“En el caso de las referencias de la técnica anterior, un extremo de la etiqueta está clavado al contenedor, el contenedor se rota y el otro extremo de la etiqueta se adhiere a la superficie exterior del extremo ya adherido de la etiqueta. El mecanismo por el que esta etiqueta se aplica es sustancial y necesariamente distinto de la materia reivindicada en la presente solicitud. El estado de la técnica anterior, no logra enseñar al menos un solo elemento de las reivindicaciones de la presente solicitud. (...).*

En cualquiera de los casos, las etiquetas del documento D1 no contienen una capa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23113

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-108718B

continua de adhesivo sensible a la presión aplicada a una película retráctil según se reivindica actualmente. Más bien, el documento D1 da a conocer una etiqueta que tiene adhesivo sólo en los extremos anterior y posterior ('el adhesivo en los extremos anterior y posterior de la etiqueta que sirve para adherirse al recipiente'). (...).

Por tanto, consideramos que ninguna de las referencias citadas por el examinador divulga 'todas' las limitaciones de las reivindicaciones de la presente invención, quedando en evidencia la novedad de la misma. Además, ninguna de las referencias citadas por el examinador reconoce o propone una solución técnica a este problema que ilustra el nivel inventivo de la presente invención. Así las cosas, los documentos D1, D2 y D3 no describen ni sugieren todas las características de las reivindicaciones de la presente solicitud..."

Recalcando lo anterior, la recurrente considera que "...los documentos D1, D2 y D3 pueden enseñar ciertas técnicas comunes en el estado de la técnica relacionada, pero ninguno de estos documentos anticipa el conjunto de la presente solicitud, y por tanto para una persona versada en la materia NO le resultaría obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica, como equivocadamente lo sostiene esa entidad. En consecuencia, el solicitante respetuosamente considera que las referencias citadas D1, D2 y D3, ni separadamente ni de forma combinada, muestran y menos aún sugieren 'todas' las características técnicas incluidas en las reivindicaciones de la presente solicitud. Por lo tanto la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de la técnica citado."

Por último, frente al análisis realizado por el Examinador, la recurrente resalta que: "... cuando el examinador selecciona ciertos elementos individuales de la composición reivindicada en la presente invención para compararlos con diferentes documentos de la técnica anterior y combina estos elementos sin ofrecer ninguna razón para realizar dicha combinación, tal enfoque se basa en un análisis en retrospectiva que sólo se puede hacer en conocimiento de la presente invención. Este enfoque retrospectivo no es admisible para determinar la actividad inventiva (...). Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria..." (sic).

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

Respecto a lo establecido por la Resolución de negación y lo reclamado en el pliego reivindicatorio frente a lo divulgado por los documentos del estado de la técnica, es necesario comentar que la característica a que hace alusión la recurrente y que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23113

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-108718B

reclama: *“donde la etiqueta no cubre el artículo por completo”*, no es una característica que defina el producto para el que se desea proteger. Es necesario señalar que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección, y deben incluir todas las características técnicas esenciales estructurales del objeto reivindicado. Para el presente caso, se debió caracterizar la configuración del envase o las dimensiones del mismo que facilitan la adhesión de la etiqueta y no por enfocarse a que la etiqueta cubriera completa o parcialmente el artículo, ya que esto se considera como una característica selectiva en el proceso de adhesión.

Dicha característica selectiva se hace evidente en lo divulgado, por ejemplo, en el documento D1, donde se menciona que: *“el vacío es liberado para cada etiqueta a medida que alcanza el punto de contacto con un envase, de manera que pueda arrollarse alrededor del envase a medida que el envase gira (...), o bien de manera de arrollamiento completo (...) o lo que se denomina como una ‘etiqueta por puntos’, donde el extremo trasero no se extiende hasta el extremo delantero de la etiqueta.”* (Col. 3, líneas 54 a 65). Lo anterior representa elecciones propias del procedimiento de adhesión de la etiqueta al envase y no corresponde a características del envase en sí.

Ahora bien, cuando fue realizado el examen de patentabilidad, se separaron claramente las características técnicas estructurales reclamadas del artículo que sostiene la etiqueta, y se compararon con las características de los documentos del estado de la técnica hallados por el Examinador, así: el documento D1 divulga un artículo que sostiene una etiqueta que incluye: un artículo que tiene una superficie que comprende una serie de curvaturas (Figs. 2 a 4 y 6) y una etiqueta termoretráctil (12) sensible a la presión (Col. 3, líneas 18 a 20, y Col. 4); el documento D2 enseña un artículo que sostiene una etiqueta, en donde el artículo tiene curvas convexas y cóncavas (Fig. 1, Párr. 14 y 15), sumado a una etiqueta (3) (Fig. 2) y, por último, el documento D3 menciona un proceso para aplicar una etiqueta a un envase, donde el envase presenta varias curvaturas (Figs. 2 y 3), sumado a una etiqueta sensible a la presión (15) (Fig. 2).

En conclusión, es evidente que las características esenciales de la invención fueron totalmente anticipadas por los documentos D1, D2 y D3, razón la cual carecen de novedad por lo cual la solución al problema planteado, consistente en proporcionar un artículo al cual se le pueda adherir una etiqueta sensible a la presión sin que se presenten arrugas, plegamientos o se levante de la superficie a la que han sido adheridos, con la consecuencia de reducir la cantidad de material empleado, ya era conocida en el estado de la técnica.

Frente al análisis realizado por el Examinador, cabe resaltar que no fue realizado con retrospectiva, ya que debe quedar claro que el Examinador realizó una evaluación pertinente del requisito de patentabilidad correspondiente a la novedad de la invención, y no tuvo en ningún momento la necesidad de evaluar el requisito de nivel inventivo, debido a que las características expuestas en el pliego reivindicatorio, fueron anticipadas en su totalidad por dichas publicaciones sin que se hubiera dado por superado dicho requisito, todo lo anterior gracias a que cada uno de los elementos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23113

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-108718B

técnicos estructurales que se reclamaban, fueron extractados de la reivindicación independiente para su correspondiente comparación, y luego de conocer lo divulgado en las publicaciones del estado de la técnica, dichas características cabalmente se encontraron se hicieron equivalentes al contenido de la materia que la recurrente deseaba proteger.

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.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56685 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 08 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez