

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 60332 del 17 de octubre de 2013, esta Superintendencia resolvió rechazar una división de solicitud presentada en relación con la solicitud inicialmente radicada como 11-006337-00000-0000.

SEGUNDO: Que a la mencionada solicitud, resultado de la división, se le asignó el número de radicación No. 13-100104-00000-0000.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de noviembre de 2013 con el No. 13-100104-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Colgate-Palmolive Company interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta no estar de acuerdo con la decisión de rechazar la solicitud divisional ya que la materia de dicha divisional es diferente a la materia de la solicitud original y menciona que el propósito que persigue la solicitud divisional es expandir el alcance de la materia inicialmente divulgada y obtener de manera adecuada la protección de diferentes modalidades de una invención en particular.

Continúa argumentando que: *“(...) el pliego reivindicatorio divisional contiene tres reivindicaciones independientes (reivindicaciones 1, 10 y 14), las cuales divulgan un concepto inventivo distinto presentado en el pliego reivindicatorio de la solicitud parental y por tanto, no hay lugar a considerar que la materia reclamada por la actual solicitud divisional ha sido previamente reivindicada por la solicitud parental.”* (sic)

La recurrente afirma que la reivindicación 14 es completamente distinta a la materia reclamada en la solicitud parental, resaltando que incluye las siguientes características: un primer miembro de suspensión comprendiendo un primer conector de refuerzo conectado al primer receptáculo fijo en un primer punto de conexión y a al menos un portador móvil en un segundo punto de conexión; donde el primer punto de conexión y el segundo punto de conexión están ubicados en lados opuestos de un eje longitudinal de la cabeza.

En cuanto a la solicitud parental afirma la recurrente que: “... es posible notar que ninguna de sus reivindicaciones describe las restricciones que se refieren a un conector de refuerzo del miembro de suspensión y la ubicación de los puntos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

conexión del primer conector de refuerzo a la vaina fija y al portador móvil, por tanto, en vista de tales diferencias es posible afirmar que la materia divulgada en la reivindicación 14 no se describió en la solicitud inicial.

En este orden de ideas, es de notar que el alcance de las modalidades de la presente solicitud divisional puede ser más amplio en algunos aspectos (dadas las características técnicas que la solicitud parental divulga y la divisional omite), o más restringido en otros (según las características técnicas que la solicitud divisional reivindica y la parental no anticipa), como se ha demostrado pertinentemente, pero que en ninguna circunstancia dicho alcance equivale al de la solicitud parental, por lo cual no hay motivo a considerar que ambas solicitudes en estudio reivindican la misma materia.

En este sentido, nos permitimos reiterar que el simple hecho de que, tanto la reivindicación 1 de la presente solicitud divisional como el pliego reivindicatorio de la solicitud parental, estén dirigidos a una misma modalidad representada por las Figuras 41-44 del capítulo descriptivo, no es sustento suficiente para afirmar que la materia reclamada en ambas circunstancias es idéntica. Por el contrario, además de considerar dichas figuras es necesario tener en cuenta el alcance de ambos pliegos reivindicatorios, todo con el fin de determinar las diferencias y similitudes existentes entre la materia divulgada por cada una de dichas solicitudes.

Concordantemente, consideramos demostrada y clarificada la diferencia que existe entre la reivindicación 1 y el pliego reivindicatorio de la solicitud inicial en cuanto a que el alcance de la invención establecido por cada una de tales solicitudes, se relaciona estrechamente con las diferentes características técnicas que se reivindican. A partir de tal premisa, concluimos que la materia divulgada por la solicitud inicial no desvirtúa la validez de la materia divulgada por la actual solicitud divisional...”

Respecto a la reivindicación 10 la recurrente señala que está divulga una serie de características similares a la reivindicación 1 y que la única diferencia con esta reivindicación es que se incluye una pluralidad de proyecciones formadas de un material elastomérico.

En vista de esto, es posible concluir que el alcance de la reivindicación 10, definido en función de las características técnicas y restricciones que presenta, es semejante al de la reivindicación 1 y por tanto, se diferencia de la forma ya señala del pliego reivindicatorio de la solicitud parental.

Finalmente, establece que “De acuerdo con lo anterior, solicitamos que el presente pliego reivindicatorio divisional sea debidamente examinado ya que la materia que divulga no repite lo reivindicado por la solicitud parental, y tampoco incluye materia que no esté soportada por el capítulo descriptivo original;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

cumpliendo así todos los requisitos establecidos para la aceptación de una solicitud divisional.”

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

En cuanto al argumento de la recurrente en el que manifiesta que la solicitud divisional divulga un concepto inventivo diferente al enseñado en la solicitud parental, esta Oficina considera, que la recurrente fallo en el intento de demostrar cual es el concepto inventivo que presenta la solicitud divisional, toda vez que realiza un análisis de las reivindicaciones independientes de la divisional frente a las reivindicaciones independientes de la solicitud inicial, sin enseñar cual es el problema técnico que se resuelve con cada una de estas solicitudes.

A continuación se realiza una comparación entre las características reclamadas en las reivindicaciones independientes de la solicitud divisional y la materia otorgada a la solicitud parental.

Tabla 1

Reivindicación 1 de la solicitud Divisional	Solicitud Parental
Un implemento para el cuidado oral que comprende:	Implemento para el cuidado oral que comprende:
Un mango	Un mango (reivindicación 1).
Una cabeza acoplada al mango que tiene un primer lado y un segundo lado opuesto al primer lado.	Una cabeza acoplada al mango y teniendo una plataforma de cabeza, teniendo la plataforma de cabeza una primera cara y una segunda cara opuesta, formando la plataforma de cabeza una abertura que se extiende a través de ella entre la primera y segunda caras (reivindicación 1).
Una pluralidad de elementos de limpieza dental que se extienden desde la cabeza en una dirección alejándose del primer lado.	Una pluralidad de elementos de limpieza de tejido blando que se extienden desde el primer receptáculo hacia la primera cara y a través de una abertura hacia la segunda cara (reivindicación 1).
Un limpiador de tejido blando dispuesto en el segundo lado de la cabeza, incluyendo el limpiador de tejido blando: (1) Una primera porción que comprende una pluralidad de proyecciones formadas de un material elastomérico y que se extiende en una dirección alejándose del	En donde los elementos de limpieza de tejido blando se desplazan en direcciones opuestas normales a la primera cara junto con el primer receptáculo (reivindicación 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

segundo lado de la cabeza (2) Una segunda porción que comprende una pluralidad de cerdas que se extienden en la dirección alejándose del segundo lado de la cabeza.	El implemento para el cuidado oral , en donde las primeras cerdas incluyen cerdas elastoméricas acopladas a una superficie exterior (reivindicación 7).
--	---

Tabla 2

Reivindicación 10 de la solicitud Divisional	Solicitud Parental
Un implemento de cuidado oral que comprende:	Implemento para el cuidado oral que comprende:
Un mango.	Un mango (reivindicación 1).
Una cabeza acoplada al mango y que tiene un primer lado y un segundo lado opuesto al primer lado.	Una cabeza acoplada al mango y teniendo una plataforma de cabeza, teniendo la plataforma de cabeza una primera cara y una segunda cara opuesta, formando la plataforma de cabeza una abertura que se extiende a través de ella entre la primera y segunda caras (reivindicación 1).
Una pluralidad de elementos limpiadores de dientes que se extienden desde la cabeza en una dirección alejándose del primer lado.	Una pluralidad de elementos de limpieza de tejido blando que se extienden desde el primer receptáculo hacia la primera cara y a través de una abertura hacia la segunda cara. En donde los elementos de limpieza de tejido blando se desplazan en direcciones opuestas normales a la primera cara junto con el primer receptáculo (reivindicación 1).
Un limpiador de tejido blando dispuesto en el segundo lado de la cabeza, incluyendo un el limpiador de tejido blando: (1) Una primera porción que comprende una pluralidad de proyecciones que se extienden en una dirección alejándose del segundo lado de la cabeza (2) Una segunda porción que comprende una pluralidad de cerdas que se extienden en la dirección alejándose del segundo lado de la cabeza.	

De acuerdo con el análisis enseñado en las tablas 1 y 2 las características reclamadas en la reivindicaciones independientes 1 y 10 presentadas en la solicitud divisional ya habían sido otorgadas en la solicitud parental, por lo tanto el argumento de la recurrente no es procedente, toda vez que se solapa materia ya estudiada.

Tabla 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

Reivindicación 14 de la solicitud Divisional	Solicitud Parental
Un implemento de cuidado oral que comprende:	Implemento para el cuidado oral que comprende:
Un mango.	Un mango (reivindicación 11).
Una cabeza acoplada al mango y que tiene una plataforma de cabeza.	Una cabeza acoplada al mango y que tiene una plataforma de cabeza (reivindicación 11).
Un primer receptáculo fijo que se extiende desde una primera cara de la plataforma de cabeza.	Un receptáculo fijo proximal y un receptáculo fijo distal que se extienden desde una primera cara de la plataforma de cabeza (reivindicación 11).
Al menos un portador móvil soportado por encima de la primera cara de la plataforma de cabeza por al menos el primer receptáculo fijo y el primer miembro de suspensión.	Un receptáculo central soportado por encima de la primera cara mediante los receptáculos fijos y un miembro de suspensión, siendo el receptáculo central movable respecto a la plataforma de cabeza en direcciones opuestas normales a la primera cara (reivindicación 11).
El primer miembro de suspensión comprendiendo un primer conector de refuerzo conectado al primer receptáculo fijo en un primer punto de conexión y a al menos un portador móvil en un segundo punto de conexión.	No se menciona
En donde el primer punto de conexión y el segundo punto de conexión están localizados en lados opuestos del eje longitudinal de la cabeza.	No se menciona

Ahora bien, del análisis de la reivindicación independiente 14 se tiene que dentro de la materia reclamada en la solicitud parental no se incluyeron las características del primer miembro de suspensión y los puntos de conexión, sin embargo, de acuerdo con lo enseñado por la solicitante en la descripción el objeto de la invención es proporcionar: *“...un implemento para el cuidado bucal que incluye una o más de las características aquí descritas. El implemento para el cuidado bucal puede incluir una primera característica descrita en una configuración ejemplar en la presente, así como también una segunda característica descrita en otra configuración ejemplar de la presente. En otras palabras, la invención*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

contempla mezclar y compaginar las características de las realizaciones y configuraciones divulgadas en varias combinaciones en un único implemento para el cuidado bucal.” (Párrafos [0066-0067]), siendo este el mismo concepto común inventivo de la solicitud divisional.

Por otra parte cabe destacar que según el artículo 36 antes citado: “(...) *La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención...*” (Subraya de la Oficina) de donde se infiere que es la afectación del requisito de unidad de invención la que motiva una división de la solicitud.

El hecho de que la norma prevea la posibilidad de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional aun cuando no cumpla con los requisitos establecidos por la norma comunitaria. Así las cosas, atendiendo la finalidad de esta disposición (Art. 36 de la Decisión 486), la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta, como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así pues, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable tanto a la Oficina nacional como a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...*existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la solicitud objeto de este recurso y la solicitud 11-006337-00000-0000 presentan el mismo objeto de invención como es un implemento de cuidado bucal que incluye una pluralidad de elementos de limpieza que se extienden desde el cabezal, los cuales están unidos a un soporte que está unido de forma flexible al cabezal.

Por lo anteriormente señalado no se haya mérito para revocar la decisión impugnada, en consecuencia, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38911

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100104

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 60332 del 17 de octubre de 2013 por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Colgate-Palmolive Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández