

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-021775

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. 79436 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “PROCEDIMIENTO DE CONFORMADO DE UN ENVASE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS”, con fundamento en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 11 no cumplió con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de noviembre de 2015, con el No. 14-21775-00026-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor Jordi Nevot Banus, presentó nuevo capítulo reivindicatorio e interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente llama la atención respecto al hecho de que “...se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se ha modificado la reivindicación 11 para eliminar la dependencia de las reivindicaciones 1 a 10, lo cual aparentemente es el único motivo por el cual ese Despacho no acepta dicha reivindicación, puesto que no existe ni en la Resolución impugnada ni en el oficio N° 6078, argumento alguno contra la novedad o el nivel inventivo del envase tubular reivindicado. Siendo así, no existe ningún requisito de patentabilidad que el objeto reclamado no cumpla y su negación se debe única y exclusivamente a impedimentos formales.”

Adicionalmente argumenta que “...la reivindicación 11, erróneamente negada, define un producto, en este caso ‘Envase tubular para productos alimenticios’, mediante los elementos estructurales que lo conforman ‘un primer cuerpo tubular (...) en el segundo cuerpo tubular (2)’, cumpliendo de esta forma con los lineamientos dado por el Tribunal Andino de Justicia que señala que un producto, como cuerpo físico que es, debe estar definido por lo elementos estructurales que lo conforman.”

También argumenta que el Tribunal Andino de Justicia no ha hecho ningún señalamiento sobre la dependencia de las reivindicaciones y que el haber realizado “... una inclusión de reivindicaciones de proceso y de producto en el capítulo reivindicatorio es la confirmación del artículo 52 de la Decisión 486 (...)” y que “...la actual reivindicación 11 no es otra cosas que una confirmación de lo establecido en el artículo mencionado, puesto que las reivindicaciones 1 a 10, concedidas por ese Despacho se refieren a un producto y por tanto, el titula- tiene el derecho de impedir que terceras personas, que no tengan su consentimiento, fabriquen, ofrezcan en venta, vendan, usen o importen para alguno de estos fines, el producto obtenido directamente del procedimiento patentado, es decir, el producto reivindicado en la nueva cláusula 11.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-021775

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

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se incluyen once reivindicaciones, ésta Oficina llama la atención del recurrente en el sentido que: el capítulo allegado en el presente recurso de apelación no fue aceptado comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, resaltándole que de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012: *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”*. Por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto y, las objeciones a que hallan lugar, se referirán al capítulo reivindicatorio que fue negado por medio de la resolución No. 616 y que se encuentra presente en el radicado 14-021775-00023-0000.

Respecto a la reivindicación 11 de producto que fue denegada, cabe señalar que esta representa una falsa dependencia al relacionarla con una reivindicación de proceso, lo cual resulta en una combinación de categorías de reivindicaciones, lo cual no es permitido, pues le resta claridad al objeto que se reclama. Se le aclara al solicitante que las reivindicaciones de producto y de proceso son diferentes en naturaleza. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

En consecuencia, dicha reivindicación no se tuvo en cuenta en el examen de patentabilidad.

Ahora bien, respecto de la mención del artículo 52 de la Decisión 486, es claro que la protección se extiende a un producto obtenido directamente mediante un procedimiento, sin embargo, respecto a la forma correcta como se reclama un producto, este se realiza mediante las características estructurales esenciales propias, contrario a como se reclama un proceso, el cual se hace por medio de una serie de etapas que están relacionadas para obtener un resultado concreto.

En conclusión, fue reiterada la combinación de categoría de producto y de proceso en la reivindicación 11, y en consecuencia, no hay lugar para extender protección vía patente de invención a la cláusula mencionada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud de la

¹ Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-021775

reivindicación 11 en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de claridad, 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. 79436 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Jordi Nevot Banus, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, HELENA.CAMARGO@PHRLEGAL.COM

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez