

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:611

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-277904

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de noviembre de 2013, con el N° 13-277904-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Embalajes Capsa, S.L., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "CAJA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2012/052633 del 25 de mayo de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 681 del 16 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11323, notificado por fijación en lista el 09 de septiembre de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-277904-00003-0000 del 03 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 15, no cumplen con el requisito de novedad ni nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una caja que pueda utilizarse indistintamente como caja de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:611

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-277904

transporte y como de almacenamiento o preparación de pedidos, o viceversa, permitiendo sellar la caja cuando se desee transportarla y, al mismo tiempo, abrir y cerrarla cómodamente las veces que sea necesario cuando se utiliza como caja de almacenamiento o para preparación de pedidos. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una caja de almacenamiento y transporte que comprende unas primeras solapas de cierre del exterior de la caja, extendiéndose dichas primeras solapas desde una pareja de lados opuestos de la cara superior de la caja, siendo susceptibles dichas primeras solapas de ser selladas con cinta adhesiva, grapas o cola para llevar a cabo uno o varios envíos, incluye también unas segundas solapas de cierre del exterior de la caja.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de mayo de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	FR 1578148	“Boite d’emballage perfectionnée”	14/Agosto/1969

El documento D1¹ divulga una caja para embalaje mejorada que se forma a través de una serie de pliegues y que incluye un sistema de pestañas que permite saber si la caja ha sido destapada (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a una: *“Caja de almacenamiento y transporte, caracterizada porque...”* (Ver página 10 del radicado N° 13-277904-00003-0000).

1 http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:611

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-277904

resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto a los requisitos de patentabilidad, específicamente el de nivel inventivo ha señalado lo siguiente:

“En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales con numeral (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA).

De acuerdo a lo anterior, para cumplir con el requisito de nivel inventivo una invención no debe resultar evidente para una persona normalmente versada en la materia. Esto quiere decir que una invención no es patentable cuando ya es divulgada en el estado de la técnica, ya que es evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico, no obstante presentarse modificaciones que no alteren la esencia del objeto reivindicado de manera que si no se produce un efecto técnico inesperado o sorprendente frente a lo ya conocido, la invención no cumpliría con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, 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(n) afectada(s) por nivel inventivo ya que resulta(n) evidente(s) a la luz de D1, que es el estado de la técnica.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el documento D1 describe una caja de envío cuyo propósito es ver fácilmente si ha sido manipulada, no para un doble uso. Y que además esta caja no se puede utilizar para realizar varios envíos, ya que no se puede sellarse una segunda vez porque parte de sus solapas si se separan una vez se ha usado, es oportuno aclarar que la protección mediante patentes se otorga al capítulo reivindicatorio allegado y en este se deben incluir todas las características técnicas estructurales de la invención que la hacen diferente a lo conocido en el estado de la técnica, en el presente caso al realizar la comparación de las características reclamadas en la solicitud y las reveladas por el documento D1 se evidencia que estas ya habían sido anticipadas por el documento D1, motivo por el cual no es posible reconocer la novedad de una invención por los usos que pueda darse al producto reclamado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:611

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-277904

Ahora bien, la solicitante argumenta que el problema que soluciona esta invención, respecto al documento D1, es proporcionar una caja que se pueda usar como caja de almacenamiento y envío todas las veces que se quiera, y que se pueda usar primero para envío y después para almacenamiento, o viceversa. La solución se puede obtener mediante una caja en la que hay dos pares de solapas, un par especialmente diseñado para doblarse primero cuando la caja se usa como caja de almacenamiento y un segundo par de solapas especialmente diseñado para doblarse primero cuando la caja se usa como caja de envío, esta Oficina considera oportuno indicar que de acuerdo con el artículo 14 de la decisión 486 *“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”*, de acuerdo con lo anterior los usos no son materia que pueda protegerse mediante patente, es decir el hecho de que la caja reclamada en la solicitud pueda ser usada como caja de almacenamiento y envío las veces que se quiera no es una característica que pueda diferenciarla del estado de la técnica.

SÉPTIMO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a la reivindicación 1 incluida en el escrito radicado bajo el N° 13-277904-00003-0000, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto incluye características funcionales de la invención. En este sentido es oportuno precisar que un producto no se caracteriza técnicamente por la funcionalidad que se le puede dar a este, sino por sus características técnicas estructurales, por ejemplo, los elementos que conforman una máquina o la forma de una pieza. Por lo anterior, las expresiones *“siendo susceptible las primeras solapas (1) de ser selladas con un elemento de sellado para realizar uno o más envíos, y estando configuradas dichas primeras solapas (1) para estar en una posición de sellado antes de fijar el elemento de sellado a las primeras solapas (1) y después de retirar el elemento de sellado de las primeras solapas (1) y después de retirar el elemento de sellado de las primeras solapas (1) están configurados para estar separados una distancia igual o menor de 7,5 cm, preferiblemente igual a, o menor de, 6 cm, cuando las primeras solapas están en la posición de sellado”* y *“para abrir y cerrar la caja las veces que sean necesarias”*, no pueden considerarse dentro del presente estudio, toda vez que no enseñan características estructurales de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:611

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-277904

la invención que puedan ser comparadas con el estado de la técnica.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “CAJA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Embalajes Capsa, S.L., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 15 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

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