

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38027

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 09-046272

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral 10
del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 65873 del 31 de octubre de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente, de modelo de utilidad correspondiente a la creación denominada "ENVASE BLISTER LENTICULAR PARA ALIMENTOS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de diciembre de 2012, con el número 09-046272-00019-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MAGIC VISION LTDA., interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución.

TERCERO: Que el recurso de apelación se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:

El recurrente manifiesta que dentro de la Resolución recurrida no se incluyeron todas las características y elementos que conforman el envase blíster, por el contrario, esta Oficina indicó que los materiales y procesos de fabricación no son materia patentable vía modelo de utilidad y, por lo tanto, la película de PVC moldeada no se incluyó en dicho examen.

Señala a continuación que *"...si bien la Decisión 486 no permite que los procesos de fabricación sean protegidos a través de una solicitud de patente de modelo de utilidad, ni la mencionada Decisión ni el Manual Andino de Patentes en su contenido estipulan o limitan la inclusión de materiales dentro del capítulo reivindicatorio, pero además en ninguna parte del capítulo reivindicatorio en discusión se menciona la palabra 'proceso' o 'método' y tampoco están definidas etapas o tareas que permitan hacer una apreciación de este tipo, no hay en el capítulo reivindicatorio definido proceso alguno, se define claramente en la reivindicación uno (1) un molde para la elaboración del envase y en las reivindicaciones dos, cuatro y cinco (2, 4 y 5) el envase blíster."* - subrayado original del texto-.

En cuanto se refiere a las objeciones sobre la aplicación de las imágenes con efectos realizadas con tintas comestibles y/o laminadas de la reivindicación 2, considera que: *"Nuevamente el examinador hace afirmaciones erróneas ya que la impresión de imágenes interlazadas (D) y (G) con tintas comestibles y/o convencionales laminadas (5) es una característica física, son tintas del tipo comestible incorporadas al envase para evitar el contacto directo con los alimentos. Así las cosas, estas características también deberían ser tenidas en cuenta dentro de la comparación técnica, hecho que*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5 - - 380 27

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 09-046272

no ocurrió." -subrayado original del texto-

Agrega que, contrario a lo afirmado por ésta Oficina, la reivindicación 2 es dependiente, por tanto, el examen se debe realizar con las reivindicaciones del tipo independiente, que no dejen duda alguna de su condición. Al respecto, indica que: "...esta elección subjetiva del examinador que le permitió realizar la 'comparación' contenida en la página tres (3) de la resolución 65873 del 31 de octubre de 2012 carece de fundamento ya que va en contra de lo consagrado en la Decisión 486 respecto al examen de patentabilidad de las solicitudes y más específicamente en su artículo 30..."

Finalmente, destaca que: "Es incomprensible que se haya tomado la decisión de negar la solicitud con apenas un único examen de patentabilidad violando nuevamente el Art. 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso, además la Decisión 486 tácitamente exige como mínimo dos (2) exámenes de patentabilidad antes de tomar la decisión definitiva..." -subrayado original del texto-

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

Con relación al argumento según el cual no se incluyeron todas las características y elementos del envase en la Resolución recurrida, esta Oficina considera que el artículo 81 de la Decisión 486 es claro al indicar que: "*Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...*". Así las cosas, no es posible desprender de dicho artículo la posibilidad de patentar otra clase o naturaleza de creaciones distintas al producto, como por ejemplo los materiales, que son compuestos químicos o la forma de fabricación de dicho producto.

El recurrente argumenta que en sus reivindicaciones no se incluyen las palabras método ni procedimiento. Al respecto, resulta pertinente indicar que los métodos o procedimientos se caracterizan por medio de pasos y los productos por medio de características técnicas estructurales. En las reivindicaciones se indica que el envase blíster está caracterizado "...por ser fabricado a partir de un molde (hembra) rectangular..." y "...por ser fabricado con una película de PVC moldeada o termo formada a partir del molde..." por lo tanto, no es posible la caracterización de un producto por su forma de fabricación, dado que dichas características no hacen parte del producto final.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que las imágenes con efectos, impresas en el blíster, no fueron tenidas en cuenta en el examen, esta Oficina reitera que no pueden ser consideradas como características técnicas esenciales de la creación, dado que no contienen alguna característica estructural (tangible) que pueda brindar novedad al producto reivindicado, dado que en el caso de un producto, las características que definen la creación son las características estructurales, por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 38027

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 09-046272

Adicionalmente, cabe mencionar que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 15, literal f) de la Decisión 486, cualquier forma de presentar información caracterizada por el contenido de la información no es patentable. Esto se aplica si la reivindicación está dirigida a la presentación *per se* de la información (ejemplo: una señal acústica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual), a la información almacenada en un medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido, una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada, una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por los datos grabados), o un aparato para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por los datos almacenados).

Se advierte además, que el artículo 30 de la Decisión 486 indica: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción...”*, así las cosas, las reivindicaciones 1, 3 y 4 no cumplen con lo consagrado en dicho artículo, por encontrarse caracterizando un producto por sus materiales, forma de fabricación y por las imágenes impresas en dicho producto, como se explicó anteriormente. Adicionalmente, en cuanto a la reivindicación 5, no se puede permitir que una reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar, puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado y, por lo tanto, no es considerada una característica técnica de la invención.

Para dar respuesta al argumento según el cual esta Oficina tomó la decisión de negar la solicitud con apenas un único examen de patentabilidad, cuando ley y la Decisión 486 exigen tácitamente mínimo dos, es preciso traer a colación el artículo 45 mencionado. Éste establece:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. (...) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente...” -subrayado fuera de texto-

De conformidad con el artículo transcrito, claramente la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es la Oficina Nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación, en virtud de lo prescrito en el citado artículo 45.

En el presente caso, se requirió en una oportunidad al solicitante (Oficio No. 09276 del 01 de junio de 2012), en la cual se realizaron las mismas objeciones a las presentadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 55 - 380 27
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 09-046272

en la Resolución recurrida, dándole así oportunidad de subsanar las objeciones a la solicitud, no siendo necesario otro requerimiento. Por lo demás, la materia estudiada fue analizada de manera profunda, existiendo las suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de novedad de la solicitud.

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 Delegado para la Propiedad Industrial,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 65873 del 31 de octubre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad MAGIC VISION LTDA., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 JUN. 2013

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Señor
HENRY MAURICIO NAVARRETE ANDRADE
operaciones@americatc.com.co

Elaboró: Angélica María Ramírez. 
Revisó: Rosa Patricia Téllez. 
Revisó: Laura Victoria Camacho. 
Aprobó: José Luis Salazar López. 