

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42594**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-035045

**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. 84681 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN CARTÓN DOBLABLE Y UN MÉTODO PARA PRODUCIRLO”, 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 de novedad.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de diciembre de 2015, con el No. 14-035045-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SCA FOREST PRODUCTS AB, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta: “(...) De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones (...).”

En cuanto se refiere a las objeciones de novedad de la presente solicitud, considera que: “(...) Contrario a lo afirmado por el examinador, el documento D1 no revela todas las características de la reivindicación 1. Lo anterior teniendo en cuenta que dicho documento no menciona ni mucho menos determina una condición de rigidez a la flexión. Por el contrario, la presente aplicación revela un rango para esta característica que se encuentra claramente definido en la reivindicación 1. Por lo tanto, reiteramos que si bien D1 describe un cartón suavemente doblable, no se discute ni se divulga en el documento que la rigidez a la flexión de la segunda capa exterior pueda cumplir con las condiciones definidas en la presente invención. Esta constituye una diferencia técnica de la presente invención con respecto al arte citado, por lo que debe reconocerse su novedad (...).”

Agrega que: “(...) Las relaciones matemáticas incluidas en las reivindicaciones independientes 1 y 7 no son la materia que se desea proteger. Sin embargo, cumplen la función de definir el rango específico de aplicabilidad de la presente invención. De acuerdo a esto, debe ser reconocido que dichas relaciones matemáticas tienen una aplicación práctica dado que representan limitaciones técnicas. En este sentido, las reivindicaciones objetadas no comprenden todas las posibles aplicaciones sino solamente aquellas restringidas por las capas estructurales reclamadas. Por todo lo anterior, las reivindicaciones 1 y 7 son elegibles para examen de patentabilidad y en consecuencia, las características técnicas limitadas por las expresiones matemáticas

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42594**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-035045

*deben ser comparadas con el arte previo (...)."*

La recurrente manifiesta su desacuerdo con el examinador cuando afirma que "(...) las características técnicas que define la invención son resultados esperados del diseño bajo el cumplimiento de normas técnicas. Lo anterior, teniendo en cuenta que ninguna norma conocida tiene como objetivo solucionar el problema técnico de proveer al diseñador con una herramienta que le permita seleccionar el problema técnico de proveer al diseñador con una herramienta que le permita seleccionar apropiadamente materiales de cartón para la primera y la segunda capa exterior, de modo que el cartón resultante sea suficientemente fuerte para la tarea que quiera llevarse a cabo y además se pueda doblar suavemente, como la presente aplicación lo hace. A este respecto, se desea señalar adicionalmente que la referencia que se hacía a la norma ISO 5628 fue eliminada con el objetivo de prevenir confusiones (...)."

En cuanto al nivel inventivo de la solicitud la recurrente explica que "(...) la invención proporciona un diseñador de cartón con una herramienta para seleccionar materiales de cartón apropiados de una primera y una segunda capas exteriores, de modo que el cartón resultante sea lo suficientemente fuerte para la labor y que pueda ser doblado con facilidad (...)."

Agrega que "(...) la materia divulgada en las reivindicaciones 1 y 7 permite a la persona versada en la materia seleccionar materiales de cartón apropiados para la primera y la segunda capas exteriores, teniendo en cuenta la fuerza de compresión (SCT) de la segunda capa exterior y la distancia ( $\lambda$ ) entre los picos de acanaladura de la capa intermedia corrugada, tal que el cartón resultante sea lo suficientemente fuerte para llevar a cabo la tarea deseada, mientras sigue siendo doblable con facilidad (...)."

La recurrente sostiene que lo anteriormente mencionado "(...) se encuentra soportado en la descripción, donde se menciona que la resistencia a la compresión debe ser tan baja como sea posible. Sin embargo, si la primera capa exterior tiene una mayor rigidez de flexión, sería posible permitir una mayor rigidez de flexión para la segunda capa exterior." Continúa afirmando que "El documento D1 sólo enseña el uso de rigidez de flexión mínima de la segunda capa exterior (por ejemplo, columna 2, líneas 39 a 40). Por consiguiente, el documento D1 aleja a la persona versada en la materia de que la segunda capa exterior pueda tener algún tipo de rigidez de flexión. La persona versada en la materia, que se enfrenta al problema objetivo de seleccionar materiales apropiados de cartón que no puedan sólo ser doblados con facilidad sino que también proporcionen cierto nivel de fuerza estructural deseado, no recibiría enseñanza alguna del documento D1 acerca de cómo proceder. Al menos no de adicionar rigidez de flexión a la segunda capa exterior (...)."

La recurrente considera que con la presente invención se podría lograr que una persona versada en la materia seleccionara "(...) una rigidez de flexión de la segunda capa exterior teniendo en cuenta la fuerza de compresión (SCT) de la segunda capa exterior y la distancia ( $\lambda$ ) entre los picos de acanaladuras de la capa intermedia corrugada. Después, de acuerdo con la reivindicación 1, la persona versada en la materia seleccionaría una rigidez de flexión de la primera capa exterior de tal manera

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42594**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-035045

*que la segunda capa exterior tenga menor rigidez de flexión que la primera capa (...)."*

Finalmente destaca que "(...) el mérito investigativo de la presente invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de la Oficina de Patentes de Australia, Corea y Sur África, las cuales han emitido una notificación de aceptación para la solicitud australiana equivalente No. AU2011373255 B2, la solicitud coreana equivalente No. KR10-1555852 y la solicitud sur africana equivalente No. 2014/00674 las cuales se adjuntan a este recurso (...)"

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el No. 14-035048-00007-0000 del 17 de diciembre de 2015, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de apelación se resuelve con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Con relación al argumento según el cual la presente solicitud sí cumple con el requisito de novedad, toda vez que el documento D1 no revela todas las características de la reivindicación 1, específicamente no menciona una condición de rigidez para la flexión, esta Oficina le aclara a la recurrente que si bien los parámetros pueden definir una invención como ocurre en este caso con la fuerza de pandeo y la ecuación para la segunda capa exterior, no son una característica que pueda dar novedad a la invención si estos fueran obtenidos a partir de la medición del parámetro en los antecedentes de la técnica, como lo indica el Manual Andino de Patentes en el numeral 9.4.2 "Si un producto se corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica (por ejemplo los productos de partida y el proceso de fabricación son idénticos) pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular definido en la reivindicación se debe hacer inicialmente una objeción por falta de novedad, aduciendo que el arte anterior con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará especialmente si el parámetro es inusual o desconocido. Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones válidas o bien ensayos comparativos, la novedad quedaría establecida" (Pág. 69, Parámetros), es así que el cartón y procedimiento del documento D1 comprende todos los aspectos con el de la invención de la recurrente, por lo tanto, se afecta por novedad, ya que si se midiera este parámetro con toda probabilidad el producto de D1 tendría el mismo valor para este parámetro. Más aún cuando la recurrente nunca mostró ensayos comparativos para que la novedad de su producto y procedimiento quedara establecida, por lo tanto, el argumento de la recurrente no es persuasivo para modificar la Decisión de denegación.

Lo anterior de acuerdo con lo revelado en el documento D1, donde se menciona que en el cartón ondulado el medio acanalado de intercala entre un primer elemento capaz de transmitir tanto fuerzas de tracción y de compresión y un segundo miembro

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42594**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-035045

esencialmente capaz de transmitir fuerzas de tensión y que esta configuración da la resistencia en una dirección de la lámina de cartón y la flexibilidad en la otra dirección (Col. 2, líneas 36 - 42). El documento D1 también menciona que el segundo revestimiento debe estar hecho de un material que tiene una alta resistencia al estiramiento o el desgarró debido a las fuerzas de tracción ejercidas sobre el mismo, siendo por ejemplo mayor o igual que la del material del que está hecho el primer revestimiento e indica que cuanto mayor sea la rigidez de un material menor será su flexibilidad (Col. 4 línea 64 a Col. 5 línea 15), entonces, si bien no se indica un rango específico para la rigidez para la flexión, es claro que se necesita una menor rigidez de flexión en uno de los revestimiento para conseguir que el cartón sea flexible en una dirección mientras que en la otra dirección mantiene su resistencia.

Ahora bien, en cuanto a que las relaciones matemáticas incluidas en las reivindicaciones independientes 1 y 7 no son la materia que se desea proteger, sino que, cumplen la función de definir el rango específico de aplicabilidad de la presente invención y por lo tanto, las características técnicas limitadas por las expresiones matemáticas deberían ser comparadas con el arte previo, es oportuno aclarar que, no se está estableciendo un rango específico para la rigidez, toda vez que un rango se define por un límite menor y uno mayor claramente especificados lo cual no se cumple al incluir estas ecuaciones.

Frente al argumento de la recurrente que se refiere a que la invención proporciona un diseñador de cartón con una herramienta para seleccionar materiales de cartón apropiados de una primera y una segunda capas exteriores, de modo que el cartón resultante sea lo suficientemente fuerte para la labor y que pueda ser doblado con facilidad, lo cual le daría el nivel inventivo a la invención, se encuentra que esto ya había sido revelado en el documento D1, el cual menciona que la configuración divulgada en la patente da la resistencia (fuerza para la labor) en una dirección de la lámina de cartón y la flexibilidad en la otra dirección (Col. 2, líneas 36 - 42). También menciona que el segundo revestimiento debe estar hecho de un material que tiene una alta resistencia al estiramiento o el desgarró debido a las fuerzas de tracción ejercidas sobre el mismo, siendo por ejemplo mayor o igual que la del material del que está hecho el primer revestimiento e indica que cuanto mayor sea la rigidez de un material menor será su flexibilidad (Col. 4 línea 64 a Col. 5 línea 15), por lo tanto, el documento D1 ya había revelado la materia que la recurrente considera le daría nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con el argumento de la sociedad recurrente, en el que manifiesta que en otras oficinas de patentes del mundo ha sido reconocido el mérito investigativo de la presente invención, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

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.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42594**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-035045

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 84681 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se negó una patente de invención.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SCA Forest Products AB, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**, CAVELIER@CAVELIER.COM

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan  
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro  
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez