

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42458

Ref. Expediente N° 10122737

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 38298 del 02 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada “MÉTODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESIÓN QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS”, para las reivindicaciones 1 a 8 y 10, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consignados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte, se negó el privilegio de patente para las reivindicaciones 9 y 11 a 25, al estimar que no cumplieron con ser claras conforme lo dispone el artículo 30 de la referida norma y las reivindicaciones 26 a 50 por el no pago de reivindicaciones adicionales según lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013, con el No. 10122737 000013, encontrándose dentro del término establecido para el efecto el solicitante AVERY DENNISON CORPORATION interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que no comparte el rechazo de la materia comprendida en las reivindicaciones 9 y 11 a 25 con respecto a los documentos citados, dado que dicha interpretación no fue clara ni justa en este trámite.

Señala a continuación, en cuanto a las reivindicaciones 26 a 50, que: “No compartimos la decisión recaída sobre la patente de la referencia, por las siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42458

Ref. Expediente N° 10122737

razones: a) Resulta sorprendente el rechazo de las reivindicaciones adicionales, dentro del presente trámite, pues en primer lugar es una nueva modalidad, que anteriormente no aplicaba y de otro lado puede observarse en los antecedentes de este trámite que no medió requerimiento alguno solicitando el pago, ni tampoco se advirtió en la acción oficial del pago por concepto de reivindicaciones adicionales, violando con este proceder el derecho de defensa de mi representada”.

Adicionalmente, demuestra por medio de la citación del artículo 34 y el artículo 45 de la Decisión 486, que la Entidad incurrió en la violación de debido proceso al no contemplar la materia técnica definida en las reivindicaciones 26 a 50 ni advertir al solicitante sobre el pago de éstas mediante un oficio adicional o un 45 que permita a la recurrente emplear el derecho a la defensa.

Por último, la recurrente anexa nuevo capítulo reivindicatorio, para estudio de las reivindicaciones faltantes, pidiendo que se revoque la Resolución en cuestión y se conceda el privilegio de patente de invención para esta solicitud.

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 N° 10122737 000013 del 12 de agosto de 2013, esta Oficina indica que se no se acepta para estudio, dado que no cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486. Lo anterior, se debe a que tras un análisis de la materia técnica contenida en la reivindicación independiente 26 que consiste en un sistema de aplicación de una etiqueta termo-contráctil conformada por la etiqueta y por una membrana adicional aplicada a la etiqueta, se encuentra que esta reivindicación no encuentra sustento dentro de la descripción allegada inicialmente en esta Entidad o en la publicación internacional WO2009/124228. Así las cosas, no es procedente estudiar las reivindicaciones 26 a 50 allegadas en el memorial del 12 de agosto de 2013, así como tampoco otorgar el derecho de patente sobre ellas.

Por lo tanto, el recurso de reposición se resuelve con base en el capítulo reivindicatorio presentado en el memorial de respuesta con el número 10-122737-000013-0000, allegado el 05 de marzo de 2013.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42458

Ref. Expediente N° 10122737

Con referencia a la opinión en contra del rechazo de las reivindicaciones 9 y 11 a 25 frente a los documentos citados, esta Oficina advierte que la negación de las reivindicaciones 9 y 11 a 25 se fundamentó en el artículo 30 de la Decisión 486, contrario a una negación por patentabilidad como afirmó la recurrente. En efecto, cabe señalar que la objeción de falsa dependencia consistió en la identificación de características técnicas particulares de una etiqueta termo-contráctil tales como las propiedades mecánicas de la misma, como dependientes de la reivindicación independiente 1 que describe un método de aplicación de dicha etiqueta termo-contráctil sobre un envase mencionado en el presente Cuaderno Administrativo, y que fue mencionada en el Oficio No. 19678 del 30 de octubre del año 2012.

Al analizar esta objeción con la Resolución cuestionada frente al capítulo reivindicatorio modificado del radicado No. 10-122737-00009-0000 de fecha 05 de marzo de 2013, se concluye que el contenido técnico de las reivindicaciones 9 y 11 a 25 no varió al encontrarse nuevamente características esenciales de una película termo-contráctil particularmente describiendo propiedades físicas y el comportamiento mecánico de los materiales de fabricación de dicha etiqueta, que no guarda relación con una secuencia de pasos adicionales de un método de fijación de dicha etiqueta a un envase como lo reclama la reivindicación independiente 1.

Se resalta que las características técnicas de método y de producto son diferentes y, al respecto, el Tribunal Andino de Justicia menciona: *“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)¹¹. Por lo tanto, la negación de estas reivindicaciones de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486, es ajustada a derecho.

Por otra parte, en lo concerniente a las reivindicaciones 26 a 50 no estudiadas por la Entidad, se manifiesta que, contrario a lo indicado por la recurrente, el cobro por cada reivindicación adicional se aplica desde la Resolución de tasas No. 55819 del 26 de diciembre de 2008, lo que desvirtúa la falta de comunicación de pago de tasas por parte de la Oficina.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 9 y 11 a 25 por no cumplir los requisitos del artículo 30; ni tampoco conceder derecho de

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

Resolución N° 42458

Ref. Expediente N° 10122737

patentabilidad para las reivindicaciones 26 a 50, de acuerdo a lo anteriormente mencionado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

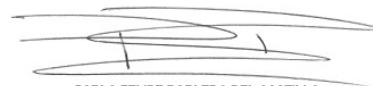
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 38298 del 2 de agosto de 2013, por medio de la cual concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la solicitante AVERY DENNISON CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de junio de 2018



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio