

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2250

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

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 N° 66650 del 13 de octubre de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “UNA ENVOLTURA DE CUBERTERÍA QUE COMPRENDE UNA SERVILETA CON UNA PORCIÓN ADHERENTE”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de noviembre de 2021 con el N° NC2021/0015950, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad Essity Hygiene and Health Aktiebolag., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

La sociedad recurrente pone de presente que paralelo al escrito del recurso incluye un nuevo pliego reivindicatorio modificado “(...) *conformado por 22 Reivindicaciones, el cual se basa completamente en el capítulo reivindicatorio anteriormente presentado en el que se han incluido las siguientes modificaciones:*

- *Se incluye dentro de la Reivindicación 1 la materia recitada antiguamente en la Reivindicación 3. De esta forma, la nueva Reivindicación 1 ahora especifica la posición de la ubicación de embrague (16) en el producto reclamado. Como resultado de dicha modificación, se elimina la antigua Reivindicación 3 del pliego de reivindicaciones. Así mismo, se modifica la antigua Reivindicación 23 (nueva Reivindicación 22) en concordancia; y*
- *Se ajusta la numeración de las reivindicaciones junto con sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones descritas.”*

Por lo que la sociedad recurrente indica que “(...) *estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*”

2.2. Sobre la actuación administrativa.



Ref. Expediente N° NC2019/0004559

La recurrente hace un recuento de los argumentos que motivaron la resolución impugnada, mencionando que “(...) su Despacho sostiene que sería obvio para un experto en la materia incluir los bordes con alto relieve y pegamento del documento D2 en la servilleta de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. (...)” Y asimismo que “(...) sería obvio para un experto en la materia incluir los bordes con alto relieve y pegamento del documento D2 en la servilleta de D1, para así llegar al objeto de la antigua Reivindicación 22.”

2.3. Sobre la patentabilidad de la materia reclamada.

Respecto al carácter inventivo de la materia reclamada, la sociedad recurrente pone de presente que “(...) el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en el cual se ha modificado la Reivindicación 1 para incluir la materia antiguamente recitada en la Reivindicación 3. De esta forma, la invención ahora especifica que la ubicación de embrague (16) se localiza cerca de un centro de la servilleta. Dicha ubicación distingue a la servilleta de la presente invención de los documentos citados, toda vez que dichos documentos se refieren a una ubicación de embrague localizada en los bordes o esquinas. Este argumento se pone aún más en evidencia, toda vez que el Examinador reconoce en la resolución impugnada que ninguno de D1 ni D2 anticipan la materia recitada en la antigua Reivindicación 3. Por tanto, se entiende que su inclusión dentro de la reivindicación independiente le confiere nivel inventivo frente al arte previo citado.

Por al menos las razones anteriores, la nueva Reivindicación 1 reviste de nivel inventivo frente al arte previo citado, dado que una persona medianamente versada en la materia no podría llegar de manera obvia al objeto reclamado mediante la combinación de las enseñanzas de D1 y D2.”

Asimismo, la sociedad recurrente señala que frente “(...) a la objeción sobre la antigua Reivindicación 22 (nueva Reivindicación 21), quisiera expresar respetuosamente mi desacuerdo puesto que el Examinador ha efectuado una interpretación incorrecta de las enseñanzas del arte previo citado, mediante la cual llega a una conclusión errada sobre su patentabilidad.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la sociedad recurrente reitera que “(...) en ninguna parte de las enseñanzas de D1 se establece que la servilleta allí reclamada, sea o funcione como una envoltura de ningún tipo. D1 divulga y de forma clara, a lo largo de su descripción, una servilleta destinada únicamente a ser utilizada como servilleta y que tiene medios adhesivos únicamente con el fin de adherirse a la ropa del usuario (Ver Figura 4 de D1 reproducida a continuación). De hecho, D1 divulga específicamente que se desea evitar que la porción adhesiva se adhiera a otra porción de la servilleta. Por tanto, una persona versada que leyera el documento D1 no tendría ninguna motivación de formar una envoltura de cubertería de acuerdo con el método reclamado en la presente invención, toda vez que la etapa de “embragar la porción adherente con una ubicación de embrague [(16)] en la servilleta” (nueva Reivindicación 21, Figura 2) implicaría la adhesión de la parte adhesiva de la servilleta a otra porción de la misma, lo cual es algo que D1 desea evitar.” –Subraya del documento original-

Así las cosas “La afirmación según la cual una persona versada en la materia tomaría a D1 como punto de partida para desarrollar un método para una envoltura de cubertería como el reclamado en la presente invención, ignora completamente las enseñanzas proporcionadas en dicho documento y evidencia un ejemplo de análisis en retrospectiva,

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

puesto que el juicio del Examinador se ha visto influenciado por la información proporcionada en la presente invención. Incluso asumiendo que una persona experta hubiera partido de D1 y hubiera tenido la motivación de ignorar las enseñanzas allí consagradas, dicha persona no hubiera llegado a la presente invención al combinar la materia divulgada en D1 y D2.

El documento D2 se refiere a una manga de un material de servilleta que puede ser empleado como una manga para cubertería. D2 sugiere que la manga ha sido pre-formada con una abertura que permite la inserción de la cubertería, toda vez que la Columna 6, líneas 46 – 50 de D2 divulga que “Para el esquema de plegado, son posibles varias opciones que solo deben cumplir con el requisito de lograr desde la servilleta plana, una manga en forma de bolsa que se cierre por todos los lados excepto por una abertura para la inserción de los cubiertos”.

De hecho, D2 específicamente indica que “la invención ahorra el típico rodar de cuchillos y tenedores en servilletas de papel y, en comparación con los extremos libres así desprotegidos de las puntas de los tenedores y las hojas de los cuchillos, ofrece la ventaja de un cerramiento totalmente higiénico de los cubiertos” (Columna 1, líneas 34-39). En este sentido, D2 falla en divulgar la etapa del método descrito en la nueva Reivindicación 21 de envolver la cubertería en la servilleta. El producto de D2 pareciera haber sido pre-formado en un proceso de producción automatizado, puesto que D2 se refiere a un esquema de plegado mediante el cual se obtiene la manga dentro de la cual se insertan los cubiertos.

Siendo así las cosas, incluso si una persona experta combinara las enseñanzas de D1 y D2, esta no anticiparía cada una de las etapas del método descrito en la nueva Reivindicación 21.

En conclusión, una persona medianamente versada en la materia reconocería que el método descrito en la nueva Reivindicación 21 es inventivo, toda vez que el arte previo citado en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica, ni mucho menos anticipa la invención con todas sus características reclamadas, por lo que es claro que dicha invención no puede ser considerada obvia a partir de dicho arte previo.” –Subraya del texto original-

Finalmente la sociedad recurrente resalta que “(...) acorde al Artículo 18 de la Decisión 486, una invención tiene nivel inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. En otras palabras, el Artículo 18 determina que se debe reconocer la actividad inventiva si la invención no es obvia o es evidentemente derivada del estado de la técnica citado, no si es mejor o perfeccionada. Por tanto, y como podría reconocer cualquier experto en la técnica, la presente invención muestra una actividad inventiva al no ser derivada de manera obvia del arte previo.” –Negrilla y subraya del texto original-

2.4. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

La sociedad recurrente solicita a esta Superintendencia “(...) revoque la resolución recurrida, y en consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminación.”

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

3.1. Sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

Respecto al pliego reivindicatorio modificado adjunto al memorial del recurso esta Oficina encuentra que es idéntico al incluido bajo el radicado N° NC2021/0016021 del 26 de noviembre de 2021, el cual consta de 22 reivindicaciones.

Sobre el particular, esta Oficina ha podido establecer que las modificaciones al pliego reivindicatorio se ajustan a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se incluyó la materia objeto de la reivindicación 3 dentro de la reivindicación 1, reiterando la materia reclamada en las demás reivindicaciones, además, se reenumeraron adecuadamente las 22 reivindicaciones. Adicionalmente, se encuentra que mediante recibo de pago N° 119946 del 26 de noviembre de 2021 la sociedad recurrente acredita el pago de la tasa legal vigente para modificaciones al pliego reivindicatorio, razón por la cual se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión.

3.2. Sobre la actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0004559 del 03 de mayo de 2019, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 200263 notificado el 27 de abril de 2020, Oficio N° 11779 notificado el 22 de septiembre de 2020 y Oficio N° 3482 notificado el 16 de marzo de 2021.

En este último Oficio se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2019/0004559 del 24 de julio de 2020 y se determina que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 23, carece de altura inventiva respecto a las enseñanzas de los documentos US 3398438 (de aquí en adelante D1) y del documento DE4335279 (de aquí en adelante D2).

Mediante radicado N° NC2019/0004559 del 04 de junio de 2021, la sociedad solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, presentando argumentos en favor de la patentabilidad de la solicitud y reafirmando el contenido del pliego reivindicatorio estudiado y conformado por 23 reivindicaciones.

No obstante, en la respuesta subsistieron impedimentos para la concesión de la materia reclamada y el derecho de exclusividad fue denegado para las reivindicaciones 1 a 23 mediante Resolución N° 66650 del 13 de octubre de 2021, al considerar que la materia reclamada no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, frente a las enseñanzas del estado de la técnica citado como D1 y D2.

3.3. Sobre la patentabilidad de la materia reclamada.

Resolución N° 2250

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

En cuanto al carácter inventivo de la materia reclamada, esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con una servilleta con una porción adherente y una porción de liberación que pueden adherirse en conjunto de manera desprendible. La porción adherente se localiza en un lado superior de la servilleta y la porción de liberación se localiza en el lado inferior, en una posición correspondiente tal que la servilleta puede apilarse con servilletas similares, con la porción de liberación de una primera servilleta alineada y embragada con la porción adherente de una segunda servilleta. La servilleta tiene una ubicación de embrague en su lado inferior, de tal manera que la servilleta pueda envolverse alrededor de artículos de cubertería y asegurarse para formar una envoltura mediante embrague de la porción adherente con la ubicación de embrague.

Ahora bien, la nueva reivindicación 1 reclama:

“Una envoltura de cubertería (20) que comprende una servilleta (1), teniendo la servilleta un lado superior (2) y un lado inferior (3) y cuatro esquinas (4A-D), y proporcionándose con una porción adherente (10) y una porción de liberación (12) que pueden adherirse en conjunto de manera desprendible, localizándose la porción adherente en el lado superior y localizándose la porción de liberación en el lado inferior, en posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas similares, con la porción de liberación en el lado inferior de una primera servilleta, alineada y embragada con la porción adherente de una segunda servilleta que se ubica debajo de la primera servilleta, la servilleta comprendiendo además una ubicación de embrague (16) en su lado inferior que se localiza cerca de un centro de la servilleta, en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o más artículos de cubertería (S) y asegurada mediante embrague de la porción adherente con la ubicación de embrague.”

Teniendo en cuenta la materia reclamada en la resolución impugnada, se citó el documento US 3398438 (de aquí en adelante D1) como el antecedente más cercano a la invención, porque divulga *“Una servilleta que comprende medios corporales formados de material flexible, medios adhesivos soportados por dichos medios corporales y que definen una superficie sensible a la presión para la fijación a la ropa de un usuario, y medios de prevención de adherencia para evitar que dichos medios adhesivos se adhieran a otra porción de la servilleta cuando la servilleta está en condición doblada con dicha otra porción dispuesta adyacente a dichos medios adhesivos (...).”*

Una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 se reitera que no hace referencia a una ubicación de embrague en la parte inferior localizada cerca de un centro de la servilleta.

De otra parte, en la resolución impugnada se citó el documento DE4335279 (de aquí en adelante D2) como el antecedente complementario que revela la mencionada diferencia, sin embargo, esta Oficina encuentra que una vez revisadas las enseñanzas del documento D2 no es posible establecer que la funda para cubiertos divulgada cuente con una zona de embrague en la parte inferior y menos hacia uno de sus centros, simplemente hace referencia a superficies de conexión (12, 14 y 16) en líneas discontinuas en donde las partes plegadas se unen entre sí para formar la caja de cubiertos como se muestra en la figura 2 y el párrafo 0009 de la descripción.

Así las cosas, esta Oficina pone de presente que la materia reclamada en la reivindicación 1 no se deriva de manera evidente del estado de la técnica citado, además para una

Resolución N° 2250

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

persona medianamente versada en la materia no es obvio incluir las enseñanzas del documento D2 en las enseñanzas del documento D1, para llegar a solucionar de la misma manera el problema técnico que la solicitante intenta resolver con su invención.

No obstante, esta Oficina observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, toda vez que el uso de una porción de embrague en el lado inferior de una servilleta para que cuando se envuelva alrededor de un objeto pueda asegurarse ya es utilizada, motivo por el cual se considera que resulta necesario examinar si la materia reclamada en las reivindicaciones independiente 1 y sus dependientes 2 a 20 pueden ser objeto de patente, es decir, si cumplen con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos en que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Por otra parte, en cuanto a la patentabilidad de la materia objeto de la nueva reivindicación 21 esta Oficina pone de presente que reclama:

“Un método para la envoltura de cubertería, a fin de formar una envoltura de cubertería, el método comprende:

- *proporcionar una servilleta que tiene una porción adherente;*
- *colocar uno o más artículos de cubertería en la servilleta;*
- *envolver la cubertería en la servilleta; y*
- *embragar la porción adherente con una ubicación de embrague en la servilleta, para asegurar la envoltura*

en donde la servilleta es proporcionada en una pila (30) con el lado superior de la servilleta de arriba expuesto y los artículos de cubertería se colocan en el lado superior de la servilleta de arriba”

Teniendo en cuenta la materia reclamada en la resolución impugnada se citó el documento D1 como el antecedente documental más cercano a la invención porque revela *“Una servilleta que comprende medios corporales formados de material flexible, medios adhesivos soportados por dichos medios corporales y que definen una superficie sensible a la presión para la fijación a la ropa de un usuario, y medios de prevención de adherencia para evitar que dichos medios adhesivos se adhieran a otra porción de la servilleta cuando la servilleta está en condición doblada con dicha otra porción dispuesta adyacente a dichos medios adhesivos (...).”*

Una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 se advierte que difiere de la materia reclamada en que no hace referencia a un método para envolver cubertería con las etapas específicas de colocar los cubiertos sobre la parte superior de la servilleta, envolverlos y embragar la porción adherente con la porción de embrague que permita sostener los cubiertos limpios hasta el momento en que el usuario los vaya a utilizar.

De acuerdo con lo antes mencionado, en la resolución impugnada se citó el documento D2 como antecedente complementario que revelaba las características técnicas que el documento D1 no lograba anticipar, sin embargo esta Oficina encuentra que las

Resolución N° 2250

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

enseñanzas del documento D2 no permiten establecer que los cubiertos se envuelven en la servilleta, estos solo se depositan en la bolsa dispuesta en la envoltura y no hace referencia a la etapa en que se embrague una porción adherente con una ubicación de embrague en la servilleta.

En ese orden de ideas, esta Oficina pone de presente que la materia reclamada en la reivindicación 21 no se deriva de manera evidente del estado de la técnica citado, además para una persona medianamente versada en la materia no es obvio incluir las enseñanzas del documento D2 en las enseñanzas del documento D1 para llegar a solucionar de la misma manera el problema técnico que la solicitante intenta resolver con su invención.

Finalmente, teniendo en cuenta lo antes mencionado, es preciso resaltar que la materia reclamada resulta inventiva a la luz de las enseñanzas de la pareja documental trasladada, sin embargo esta Oficina observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486 de 2000, toda vez que la etapa de envolver y asegurar los cubiertos en la servilleta mediante una zona de embrague ya son utilizadas¹, motivo por el cual se considera que resulta necesario examinar si la materia reclamada en la reivindicación independiente 21 y su dependiente 22 pueden ser objeto de patente, es decir, si cumplen con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

En ese orden de ideas, esta Oficina encuentra necesario evaluar para la materia reclamada el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000, con el propósito de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia del trámite, por ser el análisis de patentabilidad de la invención competencia atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia², adicionalmente, una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar el examen de patentabilidad referido³.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

¹ Como por ejemplo en los documentos US2009321552, US2012107544, US2005252057 y US5260536.

² El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'*

³ La Resolución 3719 DE 2016, *"Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio"*, en su artículo 2 señala: *"Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."*



Resolución N° 2250

Ref. Expediente N° NC2019/0004559

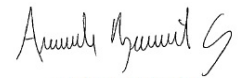
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 66650 del 13 de octubre de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención para la solicitud denominada: “UNA ENVOLTURA DE CUBERTERÍA QUE COMPRENDE UNA SERVILLETA CON UNA PORCIÓN ADHERENTE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga todo lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el pliego reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2021/0016021 del 26 de noviembre de 2021.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Essity Hygiene And Health Aktiebolag., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de enero de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.01.27
17:01:03 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

