

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

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 conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 29575 de 17 de mayo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PAQUETE QUE COMPRENDE UNA PILA DE MATERIAL DE PAPEL TISÚ ABSORBENTE Y UNA ENVOLTURA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de julio de 2022 con el N° NC2022/0009261, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, Essity Hygiene and Health Aktiebolag, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La recurrente manifiesta que *“A pesar de los argumentos y modificaciones presentados en mi respuesta del 16 de marzo de 2022 a la Acción Oficial No. 17314 realizada a la solicitud de la referencia, su Despacho sostiene las objeciones con respecto a falta de claridad y concisión de las Reivindicaciones, y falta de nivel inventivo.”*

Asimismo señala que *“(…) el Examinador afirma que la persona versada en la materia, tal como se sugiere en D1 y con sus conocimientos normales, estaría motivada a realizar experimentación de rutina para determinar el rango óptimo de compresión y las consecuentes densidad de empaque y altura temporal de 0.30 a 0.95 veces la altura de la pila no comprimida, con el fin de que las fibras de los papeles no sean comprimidas de manera irreversible y mantengan su absorbencia, separabilidad y fuerza de recuperación elástica; lo cual es parte de la práctica habitual del trabajo relacionado con este tipo de productos; logrando así un paquete como el que aquí se reivindica.”*

Claridad y concisión de la materia reclamada

La recurrente pone de presente que *“Su Despacho rechaza la definición de las “cargas de impresión por pistón” recitadas en las Reivindicaciones 1 y 7-26 bajo el argumento de que estas no corresponden a una característica de un producto sino de un proceso. Esto*



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

es reiterado en el primer párrafo de la página 11 de 13 de la Resolución impugnada sobre ‘Respuesta a los argumentos del solicitante’. –Subraya del texto original-

Por lo que la recurrente afirma que “(...) ha habido: i) un incorrecto entendimiento de la invención toda vez que las cargas de impresión por pistón no corresponden a una etapa en el proceso de fabricación del paquete reclamado, y ii) una incorrecta aplicación de los lineamientos de la práctica local con respecto a la definición de una invención por parámetros.” – Subraya del texto original -

De otra parte, la recurrente aclara que “(...) el objeto de protección de la presente invención corresponde a un paquete de material de papel tisú que comprende una pila de material de papel tisú absorbente y un embalaje (o envoltura) que rodea dicha pila y la mantiene en una condición comprimida. Además de estas características estructurales, como lo son la pila de material de papel tisú, el embalaje y la relación entre ellos, la Reivindicación 1 también define que el material de la pila es un material de tejido estructurado que tiene una densidad de 0.08 – 0.2 kg/dm³, y define una densidad de embalaje de 0.20 – 0.65 kg/dm³. Sin embargo, estas características estructurales no son suficientes para definir las propiedades del paquete y es allí que resulta necesario incluir un parámetro como lo es la carga de impresión por pistón (...)” -Subraya del texto original-

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente indica que “Tal como se observa, la carga de impresión por pistón es una característica del paquete ya formado. Nótese que la Reivindicación 1 dice claramente que el ‘paquete muestra una carga de impresión por pistón’. Se entiende entonces que esta no es una característica o una etapa en un proceso de fabricación del mismo como lo afirma el Examinador en la Resolución impugnada. Por el contrario, se trata de una medida que se efectúa sobre el paquete formado. Dicha medida es evidentemente tomada a través de un proceso, como ocurriría con cualquier otra medida hecha sobre un producto, sin embargo, este proceso no hace parte del objeto de protección de la invención. El objeto de la invención es un paquete de material de papel tisú absorbente que tiene unas características estructurales y unos parámetros que lo definen. Es así entonces que el Examinador erró al excluir del análisis de patentabilidad las cargas de impresión por pistón reclamadas en la Reivindicación 1, bajo el pretexto incorrecto según el cual estas ‘son una característica de proceso’.” - Subraya del texto original-

Por otra parte, la recurrente explica que “Una carga de impresión por pistón corresponde a una propiedad mensurable del paquete que describe el grado de compactación del material de papel tisú de la pila. Como se divulga en la página 3 de la sección de antecedentes del Capítulo Descriptivo, una pila de material tisú comprimida tratará de volverse a expandir luego de empacarse, ejerciendo así fuerza sobre la envoltura o embalaje. La carga de impresión por pistón mide entonces la fuerza requerida para presionar un pistón en el paquete a una distancia seleccionada denominada ‘nivel de impresión’ (Página 50, líneas 5-10). La Figura 10b y 10C reproducidas a continuación, ilustran esquemáticamente la medición de carga de impresión por pistón.

Las cargas de impresión por pistón están altamente relacionadas con la forma en la que la pila se comprime durante el proceso de fabricación del paquete. Si la pila es altamente comprimida durante su fabricación, el material perderá su tendencia a re-expandirse de manera que la pila aparecerá como un ladrillo y por ende la fuerza requerida para

Página 2 de 13



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

presionar un pistón en dicho paquete altamente comprimido se verá incrementada. En otras palabras, una carga de impresión por pistón describe el estado físico de deformación o compactación de la pila luego de ser comprimida para formar el paquete.

*Al definir en la Reivindicación 1 un valor específico de las cargas de impresión por pistón, los inventores se encuentran limitando la invención **aún más**, a un paquete que tiene un nivel de compactación específico. No se trata únicamente de un paquete que tiene unos elementos comunes a los paquetes conocidos, sino que se trata de un paquete que además posee una cierta compactación de la pila la cual se define a través de dichas cargas de impresión por pistón. En particular, el Capítulo Reivindicatorio define una relación entre la carga de impresión por pistón de IM10/IM3 mayor que 3 o mayor que 4 dependiendo del rango de densidad de embalaje (IM3: a un nivel de impresión de 3mm; IM10: a un nivel de impresión de 10mm). Esto se traduce en un paquete que tiene una fuerza de recuperación ejercida por la pila hacia el embalaje relativamente baja, pero que no es de cero (Página 55, líneas 1-4 del Capítulo Descriptivo).” –Subraya y negrilla del texto original-*

En conclusión, la recurrente encuentra que “(...) las ‘cargas de impresión por pistón’ recitadas en la Reivindicación 1 corresponden a una propiedad mensurable del paquete reclamado que es necesaria para describir adecuadamente el objeto de protección, y por ende **deben** estudiarse en el análisis de patentabilidad, al menos, como un parámetro de la invención.
(...)”

*Incluso, si se consideraran las cargas de impresión por pistón como un parámetro inusual, esto **no es impedimento ni excusa válida para excluirlo del estudio de patentabilidad.**” -Negrilla del texto original-*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la recurrente manifiesta que “Al especificar la relación entre la pila y el embalaje, junto con las cargas de impresión por pistón, la Reivindicación 1 define un paquete que tiene unas características y propiedades específicas de compactación y empaquetamiento. Como se explicó anteriormente, se trata de un paquete que tiene una fuerza de recuperación ejercida por la pila hacia el embalaje relativamente baja, pero que no es de cero. El embalaje soporta entonces la fuerza que ejerce la pila en su tendencia a volverse a expandir.” -Subraya del texto original-

Finalmente, la recurrente encuentra que “Por los motivos anteriores, se pone en evidencia que las frases objetadas por el Examinador son perfectamente claras y necesarias para definir adecuadamente el alcance de protección de la solicitud, las cuales deben ser tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.”

Falta de nivel inventivo de la materia reclamada

En cuanto a la altura inventiva de la materia reclamada la recurrente pone de presente que “(...) *ha habido un incorrecto entendimiento de la materia reclamada en la presente invención. (...) la altura temporal es una altura a la que se comprime la pila durante el proceso de fabricación del paquete, y que corresponde a un valor que es menor que la altura final de dicho paquete definida como H. Contrario a lo que afirma la Resolución, la*

Página 3 de 13



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

altura temporal no es la altura final de la pila ya empacada. Dicha altura final del paquete se define como H en la Reivindicación 1. Así mismo, la altura temporal no se calcula con base en la altura de la pila no comprimida, sino por el contrario esta se calcula con base en la altura del paquete final, el cual también se encuentra en un estado comprimido de acuerdo con lo aclarado en los argumentos de claridad.

La compresión de la pila durante el proceso de fabricación del paquete a una altura temporal que es menor que la altura final del paquete, permite obtener el producto que tiene las características de compresión definidas en la Reivindicación 1, es decir, un paquete que tiene una cierta carga de impresión por pistón y que presenta una pila que ejerce una fuerza sobre el embalaje (...).” -Subraya del texto original-

En la misma línea argumentativa la recurrente resalta que “Esta característica de la invención junto con la relación de cargas de impresión por pistón, son el resultado del método de fabricación del paquete, en el cual la pila es comprimida a una altura temporal H1 previo a su empaquetamiento, en donde dicha altura temporal es 0.30 a 0.95 veces la altura final del empaque. Este método de compresión se ilustra claramente en las Figuras 3b y 3c de la solicitud, reproducidas a continuación para pronta referencia de su Despacho.

A través de esta compresión, la invención logra disminuir la fuerza ejercida por la pila hacia el embalaje, sin eliminarla de manera completa tal como se observa en la Figura 1 de la solicitud. En palabras del Capítulo Descriptivo: “El propósito de la segunda etapa 210, comprimiendo cada porción de la pila a una altura temporal H1, es disminuir la fuerza F ejercida por la pila resultante teniendo una altura H0 hacia la envoltura, en el paquete formado.” Página 38, líneas 1-5.” -Subraya del texto original-

*Por otra parte, la recurrente señala que “El Examinador considera que D1 es el arte previo más cercano a la materia reclamada en la presente invención porque también divulga un paquete que comprende una pila de toallas absorbentes que contienen celulosa y cuyo material puede ser un material de tejido estructurado que tiene una densidad de 0.20 kg/dm3. Sin embargo, el Examinador asegura que el paquete de D1 comprende un embalaje y que la pila de D1 también ejerce una fuerza a lo largo de la altura de dicho embalaje (Ver Tabla 1 de la Resolución), **lo cual no es correcto.**” -Negrilla del texto original-*

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente reitera que “Contrario a la opinión de su Oficina, D1 falla en divulgar la presencia obligatoria de un embalaje que rodee la pila de material de papel tisú, y mucho menos, un embalaje que mantenga la pila en una condición comprimida y una pila que ejerza una fuerza sobre dicho embalaje. El Examinador cita el Par. [0008] como fragmento que anticipa el elemento de embalaje en D1 sin tener en cuenta que este párrafo corresponde a divulgaciones del arte previo y no del producto que allí se describe. Sobre el embalaje, D1 solo expresa su presencia en términos opcionales al afirmar que “si está presente”, el embalaje se deja sobre la pila (Par. [0026]). Además, D1 describe que la pila tiene esencialmente superficies planas que constituyen los bordes externos de su volumen (Par. [0027]). Esto es además corroborado en la Figura 8 de D1 la cual muestra pilas apiladas que tienen bordes cuadrados.



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

Lo anterior demuestra que contrario a lo consagrado en la Resolución, las divulgaciones en D1 no enseñan la presencia obligatoria de un embalaje, ni mucho menos uno que mantenga la pila en estado comprimido, ni tampoco la presencia de la fuerza que ejerce la pila sobre dicho embalaje en la dirección de la altura. En consecuencia, tampoco anticipa las cargas de impresión por pistón reclamadas en la presente invención.” - Subraya del texto original-

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la recurrente argumenta que “(...) D1 es completamente ajeno a los problemas de re-expansión de las pilas. Como se divulga en la página 3 y 4 del Capítulo Descriptivo, la fuerza de recuperación puede suponer problemas durante el proceso de fabricación del paquete, en particular cuando se aplica la envoltura a la pila para formar el paquete completo toda vez que es necesario que todas las etapas en la fabricación puedan realizarse dentro de una cantidad de tiempo limitada.”

Adicionalmente, la recurrente reitera que “(...) una persona con conocimientos medios que se enfrente a D1, estaría inclinada a producir paquetes que están comprimidos a tal magnitud que se evite cualquier problema asociado con las fuerzas de recuperación de la pila. E (...)” Además, “(...) una persona versada en la materia siguiendo las enseñanzas de D1 hubiera llegado a una pila altamente comprimida que no presenta la fuerza de recuperación sobre el embalaje descrita en la presente invención (...)”

Concesión de solicitudes equivalentes.

Finalmente, la sociedad recurrente resalta que “(...) el mérito investigativo de la presente invención ha sido también reconocido por la Oficina de Patentes de Europa (Pat. No. EP3310669) para la solicitud equivalente, y cuya reivindicación independiente concedida es incluso más amplia que la reclamada en la presente invención. (...) De esta forma, si bien las concesiones no son vinculantes, si brindan una indicación fuerte de que existe materia dentro de la solicitud que es merecedora del privilegio de patente solicitado.”

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

La recurrente solicita que se “(...) 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.”

Trámite administrativo.

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”.

Objeto de la invención

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud esta relacionada con un paquete que comprende una pila de material de papel tisú absorbente y una envoltura, en donde, en dicha pila, el material de tejido forma paneles teniendo una longitud (L), y un ancho (W)

Página 5 de 13



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

perpendicular a dicha longitud (L), dichos paneles apilándose uno encima del otro para formar una altura (H) extendiéndose entre una primera superficie de extremo y una segunda superficie de extremo de la pila; el material de papel tisú absorbente comprendiendo al menos un material de tejido estructurado, la pila, cuando está en dicho paquete, teniendo una densidad de la envoltura seleccionada D0 de 0.20 a 0.65 kg/dm³, y ejerciendo una fuerza a lo largo de la altura (H) de dicha pila hacia la envoltura, la envoltura rodeando dicha pila para mantener dicha pila en una condición comprimida con dicha densidad de la envoltura seleccionada D0.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0012392 del 30 de noviembre de 2017, requerida en cinco (5) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 5458 del 27 de junio de 2019, el Oficio N° 12798 del 29 de noviembre de 2019, el Oficio N° 6799 del 10 de junio de 2020, el Oficio N° 980 del 29 de enero de 2021 y el Oficio N° 17314 del 8 de noviembre de 2021.

En este último Oficio, se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2021/0007662 del 11 de junio de 2021 y se determinó que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 43 carecía de nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento D1, además, subsistían aspectos de claridad que impedían la concesión de la materia reclamada.

Mediante radicado N° NC2017/0012392 del 16 de marzo de 2022, el solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, modificando e incluyendo un pliego reivindicatorio conformado por 43 reivindicaciones, además, se allegó el pago de la tasa por modificación al pliego reivindicatorio, por lo que se estudiaron las reivindicaciones 1 a 43 incluidas en la respuesta, sin embargo, persistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, razón por la cual el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 29575 del 17 de mayo de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplía con los requisitos de claridad, concisión y nivel inventivo previsto en los artículos 30 y 18 de la Decisión 486 (respectivamente).

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- 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. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Sobre la claridad y concisión de la materia reclamada

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, sin embargo, una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan con lo establecido en el mencionado artículo.

Sobre el particular esta Oficina encuentra que la materia objeto de la reivindicación independiente busca proteger de manera clara y concisa las características técnicas estructurales y esenciales del paquete reclamado, así:

- En las reivindicaciones 1 y 7 a 26 se reclama como característica técnica del paquete, un parámetro de fuerza ejercida por el pistón de una maquina a una pila de papel tisú absorbente para reducir su tamaño y poder empacar mas pilas de papel en un paquete.

“(...) dicho paquete muestra una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión IM3 de 3 mm y una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión IM10 de 10 mm, caracterizado porque IM10/IM3 es mayor que 4;

donde la carga de impresión por pistón es la fuerza requerida para presionar un pistón en la pila (10) hacia la superficie final de la pila, en la dirección de la altura (H) de la pila, y el desplazamiento de impresión es la distancia desde el nivel de impresión 0, el cual se establece cuando la carga de impresión por pistón es de 1 N.”

Sin embargo, esta Oficina encuentra que la fuerza del pistón es una condición de una maquina asociada a una etapa del proceso de empaque y no es una característica propia de la pila o del paquete reivindicado, por lo que es claro que no se reclama un producto en función de su proceso como lo argumenta la recurrente y por el contrario se deja ver que es un parámetro de fuerza aplicado por el pistón de una maquina a una pila de papel tisú absorbente, para comprimirlo al máximo sin llegar a la deformación permanente conservando la absorbencia, separabilidad y fuerza de recuperación elástica y que del caso se podía reclamar como la magnitud de fuerza equivalente a la resistencia ultima a la compresión de la pila de papel antes de la deformación, la cual si sería una característica estructural y particular de la pila y del paquete.

En consecuencia, se ratifica que la manera en que se reclama fuerza aplicada mediante un pistón a la pila de papel tisú absorbente, no es clara, no cumple con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 y no se reconoce como una característica propia de la pila de papel tisú absorbente, además, tampoco constituye una característica técnica del paquete, de tal suerte, que en la etapa de examen de fondo no es tomada en cuenta dentro del estudio sobre la patentabilidad de la materia reclamada.



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

Sobre la falta de nivel inventivo de la materia reclamada

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Así las cosas, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La reivindicación 1 del radicado N° NC2017/0012392 estudiada en la resolución impugnada reclama:

“Un paquete (100) de material de papel tisú absorbente que comprende una pila (10) de material de papel tisú absorbente y un embalaje (20), en donde, en dicha pila (10), el material de papel tisú absorbente forma paneles teniendo una longitud (L), y un ancho (W) perpendicular a dicha longitud (L), dichos paneles apilándose uno encima del otro para formar una altura (H) extendiéndose entre una primera superficie de extremo y una segunda superficie de extremo (11, 12) de la pila (10); el material de papel tisú absorbente comprendiendo un material de tejido estructurado,

caracterizado porque

el material de papel tisú absorbente tiene una densidad de 0.08 a 0.20 kg/dm³, la pila (10), cuando está en dicho paquete (100), teniendo una densidad del embalaje D0, y ejerciendo una fuerza a lo largo de la altura (H) de dicha pila (10) hacia el embalaje (20), el embalaje (20) rodeando dicha pila (10) para mantener dicha pila en una condición comprimida con dicha densidad del embalaje seleccionada D0, en donde dicha densidad de embalaje D0 siendo > 0.20 y ≤ 0.65 kg/dm³ y en donde cada porción de la pila se comprime previo al empaquetado, en una dirección a lo largo de la altura para asumir una altura temporal H1 que es $c_1 \times H$, donde c_1 está entre 0,30 y 0,95;

en donde dicha densidad de embalaje D0 siendo > 0.20 y ≤ 0.35 kg/dm³ y dicho paquete muestra una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión de 3 mm IM3 y una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión de 10 mm IM10, caracterizado porque IM10/IM3 es mayor que 3, o

en donde dicha densidad de embalaje D0 siendo > 0.35 y ≤ 0.65 kg/dm³ y dicho paquete muestra una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión IM3 de 3 mm y una carga de impresión por pistón a un nivel de impresión IM10 de 10 mm, caracterizado porque IM10/IM3 es mayor que 4;

donde la carga de impresión por pistón es la fuerza requerida para presionar un pistón en la pila (10) hacia la superficie final de la pila, en la dirección de la altura (H) de la pila, y el desplazamiento de impresión es la distancia desde el nivel de impresión 0, el cual se establece cuando la carga de impresión por pistón es de 1 N.”

De acuerdo con la materia reclamada, en la resolución impugnada se cito el documento US20130269893 (de aquí en adelante D1) como el antecedente más cercano a la invención porque revela: un paquete de transporte que comprende una pluralidad de pilas de recarga de toallas absorbentes que contienen celulosa para un dispensador, las toallas pueden separarse al dispensarse, el paquete de transporte está dispuesto para colocarse en un palé rectangular con un área inferior de 1200 mm x 800 mm, y dentro de un volumen definido por el área inferior y la altura del paquete de transporte, el peso del paquete de transporte dividido por el volumen del paquete de transporte proporciona una densidad del paquete de transporte, en el que las toallas son una de las siguientes: hecho de crepe seco y la densidad de transporte es de al menos 0,39 g/cm³, hecho de tela no tejida y la densidad de transporte es de al menos 0,32 g/cm³, producido con tecnología de



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

deshidratación sin compresión y la densidad de transporte es de al menos 0,32 g/cm³ (...). La pila se comprime a una densidad predeterminada que depende del material elegido (Reivindicación 6; Párr. 0021).

Ahora bien, respecto a la diferencia hallada entre la materia reclamada en la reivindicación 1 y las enseñanzas del documento D1, en la resolución impugnada se menciona que consiste en que las pilas ya empacadas tienen una altura temporal que es 0.30 a 0.95 veces la altura de la pila no comprimida, para que cuando se desempaque el producto sea un poco más alto y denso que cuando estaba empacado sin deteriorar la calidad del papel, con lo cual se encuentra de acuerdo en la presente revisión.

Sobre este particular, se encuentra que en la resolución impugnada se indica que el documento D1 divulga un paquete de transporte que comprende una pluralidad de pilas de recarga de toallas absorbentes que contienen celulosa para un dispensador. Las toallas son separables en el momento de su distribución y el paquete de transporte está dispuesto para colocarse en una pila rectangular con un área inferior de 1200 mm x 800 mm, y dentro de un volumen definido por el área del fondo y la altura del paquete de transporte. La densidad del paquete comprimido, que depende del material, fluctúa entre 0.38, 0.46 y 0.55 Kg/dm³ (Párr. 0045 y Reiv. 6). Por lo tanto, las pilas (2) comprimidas se pueden disponer y utilizar en dispensadores sin sacrificar el rendimiento de dispensación ni la calidad de las toallas, tales como una buena absorción y resistencia a la humedad (0058). Además, las toallas de la pila comprimida pueden separarse con facilidad (Párr. 0070).

Adicionalmente, se reitera que la pila de papel tisú del documento D1 cuenta con una densidad entre 0.08 a 0.20 Kg/dm³, rango que anticipa el reclamado en la solicitud, por tanto, la persona versada en la materia, tal como se sugiere en D1 y con sus conocimientos normales, estaría motivada a realizar experimentación de rutina para determinar el rango óptimo de compresión y altura temporal de 0.30 a 0.95 veces la altura de la pila no comprimida, con el fin de que cuando se desempaque el producto sea un poco más alto y menos denso que cuando estaba empacado sin que se deteriore la calidad del papel; lo cual es parte de la práctica habitual del trabajo relacionado con este tipo de productos; logrando así un paquete como el que aquí se reivindica, como consecuencia, la materia reclamada carece de carácter inventivo.

Complementario a lo anterior, es importante reiterar lo mencionado en el documento D1, el cual señala que la pila cuando está en el paquete tienen una densidad D0 de 0,25 g/cm³, 0,32 g/cm³, 0,39 g/cm³ y 0,46 g/cm³ (Reiv. 6, 8, 9, 11, 12, 14 y 15; Párr. 0044), ejerciendo una fuerza a lo largo de la altura (H) de dicha pila hacia el embalaje en dirección a lo largo de la altura para asumir una altura temporal H1 que es $c1 \times H$ (Fig. 5, 6 y 7), en donde, al comprimir fuertemente los productos antes de empacarlos, se logran ahorros de altura debido a la mayor densidad y las dimensiones reducidas del paquete y el ajuste de más productos por paleta y camión (Párr. 0009). Por lo tanto, se insiste que dado que el producto tiene las mismas características estructurales del producto conocido D1, es de esperar con toda probabilidad, que la pila del documento D1 logre las mismas alturas de compresión en la pila y en los paquetes tal como se encuentra reclamado.

Por otra parte, respecto a la materia reclamadas en las reivindicaciones dependientes 2 a 43 esta Oficina encuentra que, la persona medianamente versada en la materia, con

Página 9 de 13



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

base en las enseñanzas del documento D1 y en sus conocimientos normales, estaría motivada a realizar experimentación de rutina para determinar el rango óptimo de la fuerza de compresión aplicada por el pistón de la máquina y admisible por el papel antes de la deformación y las consecuentes resultantes densidades del papel y el empaque, a fin de que cumpla con tener la altura temporal de 0.30 a 0.95 veces la altura de la pila, lo que tiene como resultado que las fibras de los papeles no sean comprimidas de manera irreversible y mantengan su absorbencia, separabilidad y fuerza de recuperación elástica; lo cual haría parte de la práctica habitual del trabajo relacionado con este tipo de productos; que permite obtener una pila y un paquete como el que aquí se busca proteger.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual la “(...) *relación de cargas de impresión por pistón, son el resultado del método de fabricación del paquete en el cual la pila es comprimida*” esta Oficina encuentra acertada dicha afirmación puesto que la fuerza impresión que se busca proteger corresponde a un parámetro de la máquina al ser la fuerza que el pistón (componente estructural de una maquina) ejerce sobre la pila de papel tisú absorbente para comprimirlo sin sobrepasar la fuerza de recuperación de la pila para embalarlo y obtener una pila de menor tamaño como una etapa en el método de fabricación y empaquetado de pilas de papel tisú absorbente, como consecuencia no corresponde a una característica estructural de un producto, que en este caso es la pila de papel.

En cuanto al argumento de la recurrente según el cual el documento D1 no revela un embalaje y que la pila ejerce una fuerza sobre tal embalaje, esta Oficina encuentra que en la descripción del documento D1 se hace referencia a “(...) *Se han hecho algunos intentos para comprimir la pila de toallas de mano y luego envolverlas con una envoltura envolvente para mantenerlas algo comprimidas durante el transporte y el almacenamiento. Esto se conoce, por ejemplo, por el documento EP 1 860 033 A1.*” (Párr. 0008) de donde se puede determinar que el comprimir una pila de papel para reducir el volumen para mejorar el transporte y el almacenamiento coincide con el objeto técnico de la solicitud, además, se incorpora por referencia (presente en la descripción del documento EP 1 860 033 A1 referenciado en D1) el método para comprimir una pila de papel y una envoltura para mantenerla comprimida donde menciona que “(...) *Una vez comprimidos, los troncos se enfajan por medio de una envoltura 11*” (Descripción documento referenciado, pagina 3, columna 2, párrafo 0009, líneas 16 a 18). Por lo que se concluye que el documento D1 revela la característica de la envoltura y no le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

Adicionalmente, esta Oficina encuentra que el documento D1 sugiere el uso de una envoltura en las pilas de papel donde menciona que “*La pila se mide tal como se recibe, es decir, si tiene algún tipo de envoltura, esa envoltura se deja en el paquete y se incluye en el resultado.*” (Párr. 0025), por lo que se reitera que no le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

Sobre la concesión de solicitudes equivalentes.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o

Página 10 de 13



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013¹, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e insta en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros

¹ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392

deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”.²

De lo anterior se desprende que no es vinculante para esta Superintendencia las concesiones otorgadas en otros países y ello se debe a que el ámbito de la patente está circunscrito al territorio en que fue otorgada, toda vez que su concesión está sometida a las condiciones y formalidades que para el otorgamiento y ejercicio de los derechos están contenidas en las normas internas correspondientes.

Sobre las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente no cumple con el requisito de nivel inventivo, en consecuencia esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la recurrente, y por consiguiente no haya lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 29575 de 17 de mayo de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a Essity Hygiene and Health Aktiebolag en calidad de solicitante y a CMPC TISSUE S.A., en calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.



Resolución N° 90114

Ref. Expediente N° NC2017/0012392



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:01:31 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

