

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-169493- -5	FECHA: 2013-12-19 13:18:23
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 2 PATENTES DE INVENCION	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JONATHAN VELASQUEZ SEPULVEDA

Asunto: Radicación: 11-169493- -5
 Trámite: 2
 Evento: 1
 Actuación: 519
 Oficio: 23365
 Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 11-169493-00000-0000	09/Diciembre/2011
Reivindicaciones:	Rad. N° 11-169493-00000-0000	09/Diciembre/2011
Dibujos:	Rad. N° 11-169493-00000-0000	09/Diciembre/2011

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto se estudiarán las reivindicaciones 1 a 3.

Título de la solicitud: “Manga termo-encogible con protección holográfica destructible y proceso de fabricación” (Ver Pág. 1 del Rad. N° 11-169493-00000-

0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar, cierres de seguridad que evidencien la manipulación, alteración y falsificación en diversos productos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cierre de seguridad conformado por una manga termo-encogible con protección holográfica que involucra un elemento de seguridad destructible en un material que evidencia la manipulación, sin posibilidad de reutilización.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B65D 55/02.

3. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- La reivindicación 1, presenta un efecto dado como es *“para la destrucción completa de la manga termo-encogible una vez se manipule el cierre del recipiente protegido”*, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen y todo lo que permita establecer cómo se llegó a tal resultado, o un procedimiento por las etapas técnicas que inciden sobre una materia. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.
- Las reivindicaciones 1 y 3, presentan características funcionales del producto como son, *“que permite adherirse internamente a la manga termo-encogible”*, *“que permite adherirse al cierre del recipiente”* y *“para activar un adhesivo de aplicación térmica que adhiere el elemento de seguridad destructible al cierre del recipiente dentro de la línea de producción de manga-termoencogible”*, las cuales no se tendrán en cuenta dentro del estudio de patentabilidad ya que su función es dar claridad a la materia que se desea proteger, por lo cual no le puede dar novedad o nivel inventivo a la invención.
- La reivindicación 2, hace referencia a un resultado a alcanzar como es *“que destruye por completo cuando se separa la manga termo-encogible del cierre del recipiente”*, lo cual no es permitido ya que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- La reivindicación 2 que hace referencia a un producto no está definida de forma correcta, ya que hace referencia a una composición como es *“es una composición tomada de cintas de papel (...) o es una composición holográfica (...)”*. Además, no define el producto como un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, por lo tanto, no es claro el objeto a proteger.
- La reivindicación 3, hace referencia a un proceso, sin embargo, no definen las condiciones de cada una de las etapas, además, no define de forma correcta las características técnicas esenciales del proceso, lo cual no es posible. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de

procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“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 aun 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)¹.

- Se le sugiere al solicitante que coloque al frente de la característica o del elemento, el número de referencia de los dibujos, guardando correspondencia con el capítulo descriptivo y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

El capítulo reivindicatorio se debe modificar ya que no es claro el objeto que se busca proteger, dado que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.

Por lo tanto, la definición de las reivindicaciones debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya protección se solicita; ser claras y concisas y sustentarse enteramente en la descripción.
- b) La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance de la protección. Las reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que se está aportando a la tecnología y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.
- c) En la redacción de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicación menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de características técnicas posibles pero si suficientes para cumplir con el requisito de novedad e incluir, una a una, dichas características limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la primera. El grado de importancia de las características técnicas de la invención a los efectos de redacción de las reivindicaciones deberá determinarse en función del estado técnica más próxima a la invención. De esta forma podrá determinarse que características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y cuales podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes.
- d) Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora. El preámbulo normalmente coincide con el título de la invención y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido. Contiene la información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase “caracterizado por “, recoge las características

¹ Proceso 129-IP-2007

técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

- e) Las reivindicaciones pueden ser independiente o dependientes. Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependientes son definiciones particulares de la invención. En su redacción, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo de la reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora, las características técnicas particulares que se desean proteger.
- f) En la redacción y estructura de las reivindicaciones se debe:
- Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
 - Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición de un producto por la funcionalidad del mismo.
 - Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la descripción técnica.
 - Exponer las “características técnicas de la invención “. Esto significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales, resultados a obtener, usos u otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis.

- g) Una forma de presentar una reivindicación es hacerlo en dos partes: preámbulo (puede ser el título de la solicitud) y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicará primero cual es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias o elementos necesarios para definir la invención pero que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último solo se aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir las características que la invención añade al estado de la técnica.

Ver ejemplos de redacción de las reivindicaciones para una solicitud de patente².

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: diciembre 09 de 2011, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 6,254,139	“Security cover for objects, particularly for containers with closing device”	03/Julio/2001

²<https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6254139.pdf>

El documento D1³ divulga una envoltura de seguridad (20) para un artículo, la envoltura estando constituida por un manguito (21) de material plástico termorretráctil que está equipado en su cara interior con un elemento holográfico (30) y con una tira de desgarró (22) pasando por detrás de dicho elemento holográfico (30) (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en el numeral 3 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Manga termo-encogible (...)” (Ver Pág. 6 del Rad. N° 11-169493-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Manga termo-encogible para cierres de seguridad en la manipulación de recipientes caracterizada porque	Una envoltura de seguridad para un artículo, en particular, para un receptáculo que tiene un dispositivo de cierre, la envoltura es del tipo constituido por un manguito de material termo retráctil (Col. 8, Reivindicación 1).
Tiene un elemento de seguridad destructible con adhesivo permanente en una de sus caras	dicho manguito también equipado en su cara interior con un elemento holográfico y una tira de rasgado que pasa detrás del elemento holográfico con el fin de romper dicho elemento cuando la envoltura se abre tirando de dicha tira, en el que el elemento holográfico es transferible sobre la pared enfrentada del artículo y puede adherirse a dicha pared a través de zonas de adherencia situadas a cada lado de la tira de desgarró (Col. 8, Reivindicación 1).
Y adhesivo de activación térmica en su otra cara	la capa de adhesivo proporcionada en la cara libre de la capa de metalización holográfica es reactivable por calor (Col. 10, Reivindicación 10).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Dicho manguito también equipado en su cara interior con un elemento holográfico (Col. 8, Reivindicación 1).
El elemento holográfico tiene una ventana por la que es posible también imprimir un local de marcado (Col. 9, Reivindicación 8).
Dicha marca comprende un código (Col. 10, Reivindicación 17).

La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

³http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=JP&NR=S5531463A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19800305&DB=EPODOC&locale=en_EP

La reivindicación 3 consiste en “Proceso de fabricación Manga termo-encogible (...)” (Ver Pág. 6 del Rad. N° 11-169493-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Proceso de fabricación Manga termo-encogible para cierres de seguridad en la manipulación de recipientes caracterizada porque manipula un elemento de seguridad destructible tomado de tirillas con dibujos, códigos u hologramas y le aplica dos tipos de adhesivos en cada una de sus caras previamente antes de adherirlo a la parte interna de la manga termo-encogible con pegamento permanente	Elemento holográfico montado en el manguito comprende una capa de metalización holográfica realizado por una capa de soporte de material plástico transparente adherido a la cara interior de dicho manguito, en el que la capa de metalización holográfica presenta, en su cara libre, una capa de adhesivo reactivable, y dicha capa de metalización holográfica se une a la capa de soporte por una capa de unión de transferencia habilitando dicha capa de metalización holográfica para ser total o parcialmente dissociado para la transferencia sobre la pared del artículo, y lo que le permite ser pegado a dicha pared cuando se reactiva la capa de adhesivo (Col. 9, Reivindicación 9).
Y posteriormente le aplica calor	la capa de adhesivo proporcionado en la cara libre de la capa de metalización holográfica es reactivable por el calor (Col. 10, Reivindicación 10).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicación dependiente 2 no menciona características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 1, puesto que esta se encuentra redactada en términos de resultados a alcanzar.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6,254,139	1 a 3	Novedad/Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-12-24

Elaboró: Diana Marcela Silvan Gomez
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez