



No. 12-002092- -00005-0000

Fecha: 2013-11-08 16:33:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 523

Referencia

Expediente No. 12002092

Asunto

Solicitud de patente para:

**DESPACHADOR PARA DESPACHAR PAPEL TISÚ Y/O PRODUCTOS
NO TEJIDOS Y MÉTODO PARA DESPACHAR PAPEL TISÚ Y/O
PRODUCTOS NO TEJIDOS**

Solicitante

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud

6 de enero de 2012

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **15492** notificado por fijación en lista de 20 de agosto de 2013.
2. Mediante oficio No. **15492** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

a. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y 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 nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

- Se han eliminado términos que pueden resultar ambiguos o poco claros
- Se ha modificado la reivindicación 1 incorporando las características técnicas de las reivindicaciones 14, 16 y 17.
- Se ha modificado en las reivindicaciones dependientes la frase “los productos de tisú y/o no tejidos” por la frase “los productos”, donde dichos “productos” han sido definidos en la reivindicación principal.
- La reivindicación 8 original ha sido eliminada
- La reivindicación original 11 ha sido dividida en dos reivindicaciones.
- Las reivindicaciones originales 14, 16 y 17 han sido eliminadas.
- La reivindicación original 22 dirigida a un método ha sido eliminada

Por favor noten que estas modificaciones están basadas en la respuesta que se dio a la opinión escrita emitida por la Autoridad de Búsqueda Internacional en la fase internacional de PCT, junto con modificaciones hechas por el examinador en el oficio 15492.

Por favor noten que en ningún momento se ha ampliado la materia contenida inicialmente, por lo que son procedentes las modificaciones.

b. Claridad en las reivindicaciones

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a:

- Términos o frases imprecisas como “sustancialmente”, “parcialmente”, “por lo menos”, “preferentemente” o “aproximadamente”.

Al respecto, se han eliminado dichas expresiones y se han reorganizado las reivindicaciones para que sea absolutamente claro lo que allí se quiera proteger.

- Que la reivindicación 8 menciona un resultado a alcanzar.

Dicha reivindicación ha sido eliminada.

- La reivindicación 15 menciona “donde el medio de soporte se proporciona en forma de un sujetador, una ménsula, una presilla, un botón de presión, un almohadilla adhesiva, un sujetador de ganchos y bucles, una compuerta, o cualquier otro medio adecuado para soportar la abertura del paquete” y según el examinador refiere un uso y no define el producto. Algo similar sucede con la reivindicación 16 donde el examinador indica que “el despachador comprende además una pila y/o rollo de productos de papel tisú y/o de material no tejido, preferentemente una pila y/o rollo de toallas húmedas que están contenidos en el volumen del despachador” también refiere un uso y no define el producto.

Nos apartamos totalmente de la opinión del examinador, toda vez que lo enseñado en dichas frases indica mecanismos o partes que conforman partes estructurales de la invención y, por ende, características técnicas esenciales de la invención. Por favor nótese que dichas características técnicas estructurales poseen variantes y no por ello representan usos. Antes al contrario, en el mundo reivindicaciones de este tipo son claramente aceptadas, por lo que sorprende las objeciones planteadas por el examinador. El solicitante no encuentra una razón válida que pueda indicar que lo señalado por el examinador son usos.

Por otra parte, por favor tengan presente que las reivindicaciones podrían estar indicando el funcionamiento de ciertos dispositivos (i.e. “para soportar la abertura del paquete”, “que están contenidos en el volumen del despachador”). Esto también es aceptado por la legislación y jurisprudencia vigente. Queremos llamar la atención que, de acuerdo a

lo establecido por el Tribunal Andino, (Interpretación Prejudicial 33-IP-2013) ***“definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible...”*** (Resaltado nuestro).

Para determinar en qué casos se permiten características funcionales la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que *“Las características que definen la invención son las características estructurales”* (Instructivo examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad pág. 39) y *“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales”* (Ídem, pág., 40) Por favor noten que dicho instructivo es explícito en mencionar que ***“Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”*** (resaltado nuestro) y ***“Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”*** (resaltado nuestro). En consecuencia, en ningún caso la Superintendencia exige la eliminación de las características técnicas funcionales.

Por lo anterior, queremos llamar la atención que las características funcionales son permitidas y en algunos caso obligatorias para el entendimiento de una invención. Teniendo en cuenta esto, en el nuevo capítulo reivindicatorio insistimos en algunas características técnicas funcionales que son indispensables dentro de la solicitud que presentamos a Su Despacho y que el examinador equivocadamente objeta.

- La reivindicación 22 menciona un uso. Dicha reivindicación ha sido eliminada

Por lo anterior y por las correcciones hechas, consideramos que las objeciones planteadas por el examinador han sido totalmente superadas.

c. Análisis de novedad

El Examinador refiere que el documento D1 (FR2664149) afecta la novedad de la reivindicación original 1 de la presente solicitud de la presente solicitud y el documento D2 (US2007/0062967) afecta la novedad de las reivindicaciones originales 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20 y 21.

La forma de efectuar el examen de novedad, indicado en el instructivo de examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
- Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos

Por favor noten que el examinador ha encontrado que las reivindicaciones originales 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son nuevas y poseen altura inventiva.

Dado lo anterior, y con el fin de resaltar aún más la patentabilidad de la presente invención, se han incorporado las características de las reivindicaciones originales 14, 16 y 17 dentro de la reivindicación principal 1, por lo que las características técnicas esenciales de la nueva reivindicación principal incluyen las características esenciales de las reivindicaciones estudiadas por el examinador y que él mismo ha considerado como nuevas. En consecuencia, (1) al definir las características técnicas esenciales de la nueva primera reivindicación independiente y (2) comparar elemento por elemento las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica, es claro que la presente solicitud es nueva dado que el mismo examinador así lo determinó en su evaluación inicial plasmada en el oficio 15492 al no encontrar en los antecedentes las características de las reivindicaciones originales 14, 16 y 17.

En consecuencia, se considera superada la objeción relacionada con la novedad de las nuevas reivindicaciones presentadas a su Despacho.

d. **Análisis de nivel inventivo**

El Examinador refiere que el documento D1 (FR2664149) afecta el nivel inventivo de la reivindicación original 1 de la presente solicitud de la presente solicitud y el documento D2 (US2007/0062967) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones originales 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20 y 21.

De la misma manera que se indicó en el aparte de novedad, por favor noten que el examinador ha encontrado que las reivindicaciones originales 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 poseen altura inventiva.

Dado que se han incorporado las características de las reivindicaciones originales 14, 16 y 17 dentro de la reivindicación principal 1, en consecuencia las características técnicas esenciales de la nueva reivindicación principal incluyen las características esenciales de las reivindicaciones estudiadas por el examinador y que él mismo ha considerado como inventivas. Por tanto, las nuevas características técnicas esenciales de la reivindicación 1 no resultan obvias, lo que causa que la solicitud tenga la altura inventiva para que se conceda el privilegio solicitado.

A pesar de lo anterior, queremos resaltar que los despachadores descritos en D1 no incluyen un paquete flexible de acuerdo a lo relacionado en la nueva reivindicación 1 y tampoco están diseñados o tienen la intención de recibir el producto a ser dispensado en un empaque separado. Al contrario, los productos a ser dispensados son situados directamente en el despachador sin un empaque adicional alrededor de ellos. Un empaque adicional tiene la ventaja de mejorar el manejo del despachador. El disponer de una abertura despachadora, la cual es inclinada, tiene la ventaja que los productos que son recibidos en el volumen del cuerpo contenedor pueden ser fácilmente agarrados por el usuario independientemente de donde esté situada la porción delantera del respectivo producto. Esto también contribuye a la mejora del manejo del despachador.

En consecuencia, el presente capítulo reivindicatorio es inventivo en relación a los antecedentes citados.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 15492, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. ANEXOS

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 18 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Despachador (1) para despachar productos (100), seleccionados del grupo que consiste de: papel tisú; material no tejido; productos de papel tisú y material no tejido; toallas húmedas. El despachador comprende un cuerpo de recipiente (2) que define un volumen (200) para recibir los productos (100) a despachar y un cuerpo de recubrimiento (3), en donde el cuerpo de recipiente comprende una sección principal (20) y una sección de conexión (22), la sección de conexión tiene dimensiones para que sea recibida en el cuerpo de recubrimiento, y en donde el cuerpo de recipiente y el cuerpo de recubrimiento están conectados entre ellos mediante la sección de conexión de tal manera que el cuerpo de recubrimiento pueda desplazarse con relación al cuerpo de recipiente desde una configuración cerrada hasta una configuración despachadora, el despachador además comprende una abertura despachadora (24) en la sección de conexión para despachar, en la configuración despachadora, los productos a partir del volumen, en donde el cuerpo de recubrimiento cubre la abertura despachadora en la configuración cerrada

CARACTERIZADA PORQUE

- un medio de soporte (26) está presente en el cuerpo de recipiente en la cercanía de la abertura despachadora (24) con el objeto de soportar una abertura de un paquete de productos en alineación estrecha con la abertura despachadora
- el despachador comprende además productos (100) seleccionados del grupo que consiste de: una pila de papel tisú; un rollo de papel tisú; productos no tejidos; una pila de toallas húmedas; un rollo de toallas húmedas. Los productos están contenidos en el volumen del despachador; y
- los productos están contenidos en un paquete flexible (5) que comprende una abertura despachadora (50) que tiene una extensión máxima (D') en una dirección (B') inclinada al mismo ángulo que la abertura despachadora en el cuerpo de recipiente.

2. Despachador de conformidad con la reivindicación 1, en donde la abertura despachadora está definida en un primer plano de la sección de conexión, y una abertura de inserción (28) para insertar los productos (100) en un volumen definido en un segundo plano, el segundo plano siendo preferentemente perpendicular al primer plano.
3. Un despachador de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, en donde la abertura despachadora tiene una extensión máxima (D) alineada en una dirección (B) inclinada con relación a la extensión general (A) del cuerpo de recipiente.
4. Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el cuerpo de recipiente y el cuerpo de recubrimiento pueden deslizarse desde la configuración cerrada hacia la configuración despachadora a lo largo de una dirección de movimiento lineal (X).
5. Despachador de conformidad con la reivindicación 4, en donde la abertura despachadora se encuentra en un plano que se extiende paralelamente a la dirección de movimiento lineal, y una abertura de inserción se define en un plano perpendicular a la dirección de movimiento lineal.
6. Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el movimiento relativo del cuerpo de recipiente y del cuerpo de recubrimiento es restringido por un medio de retención (40, 42, 44, 46) de tal manera que el movimiento del cuerpo de recipiente y del cuerpo de recubrimiento sea restringido entre la configuración cerrada y la configuración despachadora.
7. Despachador de conformidad con la reivindicación 6, en donde el medio de retención se proporciona en forma de una protuberancia de retención y/o rebajo de retención (40, 42) en la sección de conexión, y una protuberancia de retención y/o rebajo de retención (44, 46) complementarios en el cuerpo de recubrimiento.
8. Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la sección de conexión tiene dimensiones externas reducidas con relación a la sección principal del cuerpo de recipiente en un plano perpendicular a la dirección (X) del movimiento relativo del cuerpo de recipiente y del cuerpo de recubrimiento.

- 9.** Despachador de conformidad con la reivindicación 8, en donde una abertura de inserción (28) para insertar los productos (100) en el volumen definido en el cuerpo de recipiente se encuentra en la sección de conexión en un plano perpendicular a la dirección (X) del movimiento relativo.
- 10.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el cuerpo de recipiente y el cuerpo de recubrimiento forman conjuntamente, en la configuración cerrada, una superficie externa lisa y regular del despachador.
- 11.** Despachador de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el despachador tiene, en la configuración cerrada, contornos externos redondeados.
- 12.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la sección principal del cuerpo de recipiente y el cuerpo de recubrimiento tienen formas externas complementarias.
- 13.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde un sello (23) está presente en el cuerpo de recipiente y/o cuerpo de recubrimiento con el objeto de proporcionar un sello hermético a la humedad cuando el despachador se encuentra en la configuración cerrada.
- 14.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el medio de soporte se proporciona en forma de un sujetador, una ménsula, una presilla, un botón de presión, una almohadilla adhesiva, un sujetador de ganchos y bucles, una compuerta, o cualquier otro medio adecuado para soportar la abertura del paquete.
- 15.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los productos se ofrecen de tal manera que el borde delantero de las hojas respectivas a despachar se extienda perpendicularmente con relación a la extensión máxima de la abertura despachadora del paquete flexible y/o a una extensión máxima de la abertura despachadora en la sección de conexión.

- 16.** Despachador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el cuerpo de recipiente (2) y el cuerpo de recubrimiento (3) se forman a partir de un material rígido, en particular a partir de un material plástico rígido como, por ejemplo, polipropileno o polioximetileno.
- 17.** Paquete de flujo (5) para un despachador (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el paquete de flujo tiene dimensiones para caber en el volumen (200) del despachador, y el paquete de flujo tiene una abertura despachadora (50) con una extensión máxima (D') que está dirigida en una dirección (B') sustancialmente inclinada con relación a la extensión principal del paquete de flujo.
- 18.** Paquete de flujo de conformidad con la reivindicación 17, en donde el paquete de flujo contiene productos seleccionados del grupo que consiste de: una pila de papel tisú; un rollo de papel tisú; productos no tejidos; productos no tejidos y tisú; toallas húmedas. En donde un borde delantero de una hoja a despachar está alineado perpendicularmente con relación a la extensión máxima de la abertura despachadora.