

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-165832- -00008-0000

Fecha: 2014-09-05 16:46:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPPRESRECU Folios: 7

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan E. Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María C. Calderón
Mauricio Ávila
José J. Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zuava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Carolina Celis
Catalina Jiménez

Medellín

María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla

Gina De Elcheona

Re: Expediente N°. 12-165.832

Solicitud de Patente de Invención titulada: "UNIDAD PARA DISPENSADO
DE DOSIS VOLUMÉTRICA A PRUEBA DE NIÑOS"

Solicitante: WYETH LLC

Nuestra Ref.: P2012/000112

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 43041, notificada por edicto desfilado el 22 de agosto de 2014.

1. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 24 de septiembre de 2012, con un Capítulo Reivindicatorio original de 15 reivindicaciones.

1.2 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió el primer examen de fondo fijado en la lista 09 del 4 de marzo de 2014, con el número de oficio 2418, objetando la novedad y nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 15 del presente invento.

1.3 La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un Capítulo Reivindicatorio con 8 reivindicaciones (radicado el 27 de mayo de 2014, en respuesta al primer Examen de Fondo expedido el 4 de marzo de 2014).

1.4 Según la Resolución No. 43041, se concedió el beneficio de patente para las Reivindicaciones 1 a 7, negando la concesión a la Reivindicación 8 del Capítulo Reivindicatorio Modificado, por no

cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 30 de la Decisión 486, ya que ésta no sería clara y no presenta alguna característica técnica adicional a las ya reclamadas en la Reivindicación 7, y adicionalmente describe una función o efecto técnico de las características de la creación reclamada.

2. OBJETO DEL RECURSO

Mediante la presentación del presente Recurso, mi representada pretende que la SIC adopte las siguientes medidas:

- i) que se revoque parcialmente la Resolución No. 43041, en lo referente a la negación de la Reivindicación 8 del Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer examen de fondo, y que se adjunta nuevamente en el presente Recurso de Reposición;
- ii) que se confirme la Resolución concediendo la patente para las Reivindicaciones 1 a 7, de acuerdo con el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo, y que se adjunta nuevamente en el presente Recurso;
- iii) que se acepte como solicitud divisional la modalidad de la unidad de envase que se caracteriza porque el contenedor 1301 funciona en conjunto de modo deslizante con la tapa 1302 mediante el uso de un mecanismo de cooperación de deslizador y carril.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 a- La SIC establece que la Reivindicación 8 no se ajusta a los parámetros establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, porque dicha reivindicación no es clara y no presenta alguna característica adicional a las ya reclamadas en la Reivindicación 7. La SIC argumenta que dicha reivindicación describe una función o efecto técnico de las características de la creación reclamada. Finalmente, la SIC argumenta que si bien las características funcionales pueden incluirse en las reivindicaciones, las características constructivas son las que definen la invención, pues las características funcionales solo aclaran la interacción entre los elementos que constituyen la creación para la que se solicita protección.

b- En primer lugar, con el fin de demostrar lo equivocado del análisis y de la posición del Despacho, me permito señalar respetuosamente que mal interpreta el alcance de la Reivindicación 8, y el uso correcto de características estructurales de los elementos reclamados y el lenguaje funcional incluido en dicha reivindicación.

i) En relación con el alcance de la Reivindicación 8, llamo la atención del Despacho sobre el hecho de que la Reivindicación 8 reclama una limitación adicional de la parte

flexible (1506) de la pared superior (1507). La Reivindicación 8 establece que esta característica “está configurada para empujar al brazo flexible (1502) a la posición presionada, estando el extremo móvil del brazo flexible (1502) en la posición presionada más allá del poste de tope (1703)”.

Mientras que el alcance estructural de la pared superior (1507) en la Reivindicación 7, establece que dicho elemento “está configurado para bloquear la apertura (1501) cuando la tapa (1402) está en la posición cerrada, incluyendo la pared superior (1507) una parte flexible (1506) y una parte sustancialmente rígida”, la Reivindicación 8 establece una limitación adicional de movimiento del brazo flexible a una posición más allá del poste de tope.

De acuerdo con lo anterior, me permito señalar que la Reivindicación 8 tiene un alcance distinto al reclamado en la Reivindicación 7, y por el contrario, establece una limitación a la característica estructural allí definida. Por lo tanto, la Reivindicación 8 debe ser aceptada, pues reclama características específicas de lo reclamado en la Reivindicación 7.

ii) Ahora bien, en relación con el lenguaje funcional utilizado en la Reivindicación 8, me permito señalar que la Reivindicación 8 establece que “la parte flexible (1506) de la pared superior (1507) está configurada para empujar al brazo flexible (1502) a la posición presionada, estando el extremo móvil del brazo flexible (1502) en la posición presionada más allá del poste de tope (1703)” (mi subrayado).

En este sentido me permito señalar al Examinador que las expresiones funcionales están permitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP)¹ y el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC², en donde se menciona que “...una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia...” (Subrayado fuera del texto).

Por lo tanto, el elemento estructural definido al que se hace referencia es la parte flexible (1506) de la parte superior (1507), y el lenguaje funcional se refiere a que dicho elemento estructural tiene una configuración de posicionamiento específico.

En conclusión, las expresiones objetadas en el análisis del Despacho, en vez de restarle claridad a la materia reivindicada (o hacer imposible determinar el alcance de la protección), definen la invención

¹ Manual Andino de Patentes, ISBN 9978-43-855-6. WIPO, Comunidad Andina, 2004. Capítulo 4.2, Contenido de las reivindicaciones.

² Guía para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. 2012. Sección 2.6.5.8 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

especificando el dispositivo reclamado mediante una serie de módulos con sus respectivas características estructurales que cumplen una función específica, respetando siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionadas previamente. En consecuencia, me permito resaltar que estas expresiones aportan claridad y son entendibles para una persona versada en la materia a la luz de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo.

3.2 Adicionalmente, en virtud del Artículo 36 de la Decisión 486, adjunto al presente Recurso de Reposición una **SOLICITUD DIVISIONAL A**, correspondiente a la modalidad de la unidad de envase que se caracteriza porque el contenedor 1301 funciona en conjunto de modo deslizante con la tapa 1302 mediante el uso de un mecanismo de cooperación de deslizador y carril.

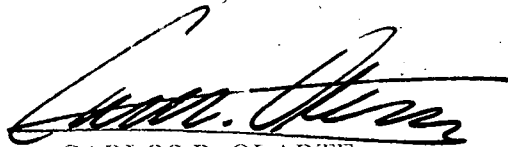
El sustento de la materia reclamada en la Solicitud Divisional A, se encuentra en el Capítulo Descriptivo, páginas 21, líneas 11 a 25, a página 22, líneas 1 a 12.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

ANEXOS:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo radicado el 27 de mayo de 2014.
- Solicitud Divisional.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Una unidad de envase (100) que comprende:

un contenedor (101) adaptado para mantener el contenido a ser dispensado y que tiene una abertura (103) en un extremo del mismo, estando dimensionada la abertura (103) para dispensar el contenido a su través; y

una tapa (102) configurada para acoplarse de modo deslizante al contenedor (101) sobre un extremo del mismo, siendo la tapa (102) deslizante en una primera dirección entre una posición cerrada en la que la tapa cubre la abertura (103) y una posición abierta en la que la abertura (103) está al menos parcialmente descubierta, en la que al menos uno de entre el contenedor (101) y la tapa (102) incluye al menos una parte flexible capaz de ser flexionada en una dirección sustancialmente perpendicular a la primera dirección de modo que desacople la tapa (102) del contenedor cuando está en su posición cerrada de modo que la tapa (102) sea capaz de deslizarse en la primera dirección hasta la posición abierta.

En donde el contenedor (101) comprende una tapa que tiene un saliente que se extiende desde la misma (704) y la tapa (102) comprende una pared superior (401), una pared lateral (402a) que se extiende desde la pared superior (401) y que incluye al menos una parte flexible y un poste (804) que se extiende desde la pared superior (401) y que está separado de la pared lateral (402a) en una disposición sustancialmente paralela, estando configurado el poste (804) para acoplar el saliente (704) en una primera posición cuando la tapa (102) está en la posición cerrada de modo que limite la apertura de la tapa a lo largo de la primera dirección, estando configurado además el poste (804) de modo que la deflexión de la al menos una parte flexible desplaza el poste (804) a una segunda posición en la que el poste se desacopla del saliente (704).

2. La unidad de envase (100) de la Reivindicación 1, en la que el saliente (704) comprende una superficie roma saliente (705) y una superficie cónica saliente (706) en extremos opuestos del mismo, y el poste (804) comprende una superficie roma del poste (805) y una superficie cónica del poste (806) en extremos opuestos del mismo, estando configurada la superficie roma del saliente (705) para acoplarse con la superficie roma del poste (805) en la primera posición.

3. La unidad de envase (100) de la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, en la que el contenedor (101) comprende al menos un carril (702) dispuesto próximo al extremo en el que se acopla la tapa (102), extendiéndose el al menos un carril (702) en paralelo a la primera dirección, comprendiendo la tapa (102) al menos un deslizador (802) que se extiende desde la pared superior (401) y que está configurado para cooperar con al menos

un carril (702) durante el movimiento de la tapa (102) en la primera dirección.

4. La unidad de envase (100) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en la que el contenedor comprende un tope (706) que se extiende desde la tapa del mismo y que está dispuesto en una orientación sustancialmente perpendicular al deslizador, estando configurado el tope (706) para acoplarse con el al menos un deslizador (802) durante el movimiento de la tapa en la primera dirección de modo que limite el movimiento de la tapa (102) en la primera dirección.

5. La unidad de envase (100) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en la que la tapa (102) comprende un acoplamiento (807) que conecta el al menos un poste (804) con la al menos una parte flexible de la pared lateral (402a), estando configurado el acoplamiento (807) para transmitir la deflexión de la al menos una parte flexible del al menos un poste (804) de modo que sea capaz de desplazar el poste (804) a la segunda posición.

6. La unidad de envase (100) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en la que la pared superior de la tapa (401) comprende un retén (803) y el contenedor define un área rebajada (703), estando configurados el retén (803) y el área rebajada (703) para cooperar para limitar el deslizamiento de la tapa (102) más allá de un límite predeterminado.

7. Una unidad de envase (1400) que comprende:

un contenedor (1401) adaptado para mantener los contenidos a dispensar y que tiene una abertura (1501) en un extremo del mismo, la abertura (1501) está dimensionada para dispensar el contenido a través del mismo; y

una tapa (1402) configurada para acoplarse de forma deslizable al contenedor (1401) sobre el extremo de la misma, siendo la tapa (1402) deslizable en una primera dirección entre una posición cerrada en la que la tapa (1402) cubre la abertura y una posición abierta en el cual la abertura (1501) está al menos parcialmente descubierta, en el que al menos uno del contenedor (1401) y la tapa (1402) incluye al menos una parte flexible (1506) capaz de ser desviada en una dirección sustancialmente perpendicular a la primera dirección para desacoplar la tapa (1402) del contenedor (1401) cuando está en la posición cerrada de tal manera que la tapa (1402) es capaz de deslizarse en el primera dirección a la posición abierta,

en donde el contenedor (1401) comprende un brazo flexible (1502) dispuesto sobre una superficie superior del contenedor (1401), comprendiendo el brazo flexible (1502) un extremo de pivote (1509) y un extremo movable opuesto del extremo de pivote (1509), teniendo además el extremo movable tiene una superficie vertical roma (1505), comprendiendo además el brazo flexible (1502) una superficie superior inclinada (1508)

7

que se une al extremo de pivote (1509) y al extremo móvil, en donde el extremo móvil se puede mover entre una posición de reposo y una posición flexionada; y

en donde la tapa (1402) comprende una pared superior (1507) configurada para bloquear la apertura (1501) cuando la tapa (1402) está en la posición cerrada, incluyendo la pared superior (1507) una parte flexible (1506) y una parte sustancialmente rígida, comprendiendo además la tapa (1402) un poste de tope (1703) que se extiende desde la parte sustancialmente rígida de la tapa hasta una posición por debajo de la posición de reposo del extremo móvil del brazo flexible (1502), estando dispuesto el poste de tope (1703) para acoplarse al extremo móvil del brazo flexible (1502) cuando el extremo móvil está en la posición de reposo y comprendiendo adicionalmente la tapa (1402) un saliente (1702) que se extiende desde la parte flexible (1506) de la pared superior (1507) y configurado para acoplarse al brazo flexible (1502).

8. La unidad de envase (1400) de la Reivindicación 7, en la que la parte flexible (1506) de la pared superior (1507) está configurada para empujar al brazo flexible (1502) a la posición presionada, estando el extremo móvil del brazo flexible (1502) en la posición presionada más allá del poste de tope (1703).
