



No. 12-164410- -00011-0000

Fecha: 2014-12-17 17:04:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

AC

Señor Director  
**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

Trámite : 002  
Evento : 001  
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.164.410**  
Asunto : Solicitud de Patente para: **"CIERRE PARA CONTENEDORES DOTADO DE ELEMENTOS MARCADORES PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN"**  
Solicitante : GUALA CLOSURES PATENTS B.V.  
Fecha de solicitud : 21 de Septiembre de 2012

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9629** notificado por fijación en lista el 12 de Agosto de 2014.

2. Mediante memorial del 5 de Noviembre de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial arriba mencionada.

3. Mediante oficio No. **9629** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 en vista de los documentos **D1: FR2788254** y **D2: WO2005/040001**.

#### 4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

**"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"**

#### **4.1. Modificación de una solicitud en trámite**

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 un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se han hecho algunas modificaciones formales para favorecer la claridad de éste.

#### **4.2. Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio**

En primer lugar, se ha modificado la redacción de las reivindicaciones 1 y 3 con el fin de eliminar cualquier referencia al proceso de producción mediante el cual se llegó al producto reivindicado.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar, ventajas o funcionalidades que pueden dársele a la invención, no corresponden a resultados, ventajas ni funcionalidades, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia:

*"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 (...) 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”*  
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

#### **4.3. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud**

El problema planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de prevenir el uso de cierres de bebidas hechos con material recuperado, detectando las falsas señales positivas de autenticidad resultantes de los cierres hechos con dicho material recuperado procedente de los cierres auténticos provistos de materiales de rastreo. Este problema es el que precisamente soluciona la presente invención toda vez que proporciona un cierre para recipientes que presenta los efectos deseados tal como se demuestra a continuación.

Sin embargo, se debe mencionar que el documento D1 divulga las siguientes características:

- Cierre (10) para contenedores
- que comprende una primera parte (11)
- y una segunda parte (14) sobreimpresa en la primera parte (11)
- dicho cierre presentando una banda tubular abierta en una extremidad y cerrada en la extremidad opuesta mediante una pared transversal al eje longitudinal de la cara tubular.

El documento D1 no enseña elementos trazadores dispersos en el material plástico de la segunda parte, ni que la segunda parte tenga un volumen de material plástico inferior al volumen del material plástico de la primera parte, como lo requiere la reivindicación 1.

La combinación de estas dos características, no divulgadas en D1, resultan esenciales para la presente invención, tal como se menciona en la página 4, renglones 19 a 32, de la descripción:

*“En el caso de que el cierre se someta a trituración para la recuperación del material plástico y con el material recuperado sea reimpreso un cierre que tenga las mismas características dimensionales de la original, adicionando únicamente colorantes con el fin de reproducir incluso los mismos colores de las dos capas que forman el cierre original, a un control de autenticidad, la señal detectada resultaría significativamente por estar por debajo del límite mínimo del intervalo de control de la autenticidad asignada al cierre original, dando lugar a una señal de falso.*

*Esta circunstancia se debe al hecho de que la cantidad de material marcador, originalmente presente solamente en la parte 3, tiene una cantidad de material plástico inferior, y durante la trituración del cierre para la recuperación del material, resultaría disperso en relación con la cantidad de material plástico que forma el cierre, determinando una concentración mucho menor de la que tenía en origen y por lo tanto una señal de intensidad menor que la emitida por el cierre original”* (subraya añadida al texto original).

Así, debido a que los elementos marcadores (trazadores) están embebidos únicamente en la parte del cierre con el menor volumen de plástico, si un falsificador intentara reutilizar el material del cierre para manufacturar un nuevo cierre copiando el original, adicionando por ejemplo colorantes, los elementos marcadores quedarían dispersos en todo el material del nuevo cierre. Por lo tanto, si el nuevo cierre fuera sometido a una prueba de autenticidad, la señal de respuesta sería menor que la obtenida de un cierre auténtico, en el cual los elementos marcadores estaban dispersos

únicamente en una parte del cierre, parte que puede ser fácilmente identificada por un agente que efectúa los controles de autenticidad.

El efecto técnico otorgado, entonces, por las diferencias de la invención sobre D1 corresponde a la capacidad mejorada, más segura y confiable de determinar la autenticidad del cierre plástico.

D2 enseña el uso de un trazador embebido en el material plástico del cierre. Sin embargo, en el cierre de D2 no existen dos partes distintivas. Dicho documento únicamente menciona el uso del trazador, pero no menciona ni sugiere que dicho trazador deba ser embebido únicamente en una parte del cierre, menos aún en la parte del cierre con menor volumen de plástico.

Así, una persona versada en la materia, partiendo del documento D1 e incluyendo en éste las enseñanzas de D2, se vería motivado a incluir los elementos trazadores en ambas partes (11, 14) del cierre de D1. La persona versada en la materia no tendría, a partir de dichos documentos, motivación alguna para incluir los elementos trazadores únicamente en una parte del cierre, como lo requiere la presente invención.

Por lo tanto, se considera que la individualización de los elementos trazadores únicamente en una parte del cierre en lugar de en ambas partes del cierre tal como se enseña en D2 realizada por el Señor Examinador -sin tener en cuenta que de acuerdo con las enseñanzas de D2 se incluirían los elementos trazadores en ambas partes (11, 14) del cierre de D1- solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver.

Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en dichos documentos que permita concluir que únicamente se deben emplear elementos trazadores en una parte del cierre y que dichos elementos trazadores podrían ser usados en un cierre como aquel revelado en D1, con el fin de proporcionar una capacidad mejorada, más segura y confiable de determinar la autenticidad del cierre plástico, detectando las falsas señales positivas de autenticidad resultantes de los cierres hechos con dicho material recuperado procedente de los cierres provistos de materiales de rastreo. Sin embargo, como es bien sabido, el análisis ex post facto se encuentra proscrito

por el método problema-solución, por cuanto en todos los casos llevaría infundadamente a la conclusión que las invenciones sometidas a estudio carecen de nivel inventivo.

Así entonces, no se considera que para una persona versada en la materia correspondiente, esta invención pudiera resultar obvia o se derive de manera evidente a partir de los documentos citados y por ende, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adicionalmente, se debe mencionar que el efecto técnico ventajoso obtenido por la presente invención no se encuentra mencionado ni sugerido en ninguno de los documentos citados como estado de la técnica.

En vista de lo anterior, ninguna posible combinación de los documentos D1 y D2 habría resultado suficiente para derivar de forma obvia la presente invención, como se define en la reivindicación 1, con todas sus características esenciales.

Como consecuencia, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 5 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

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

5. 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. 9629, 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 modificar o transformar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

**6. Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones

Señor Director,

  
**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**  
C.C. 35.456.344 de Usaquén  
T.P.A. No. 23.555

*mem*  
COLO-12772-0803-001-7  
COLO-13464-0801-001-2  
SML\SML\ID-275896\WPC12772  
No. M-2014-275896\SML

## **REIVINDICACIONES**

- 1) Cierre (1) para recipientes que comprende una primera parte (2) y una segunda parte (3) sobreimpresa a la primera parte (2), el cierre mencionado presentando una banda tubular (4) abierta en un extremo (6) y cerrada en el extremo del lado opuesto mediante una pared (5) transversal al eje longitudinal de la banda tubular, caracterizado porque dicha segunda parte (3) presenta un volumen de material plástico menor al volumen del material plástico de dicha primera parte (2) y porque comprende elementos trazadores dispersos en el material plástico de dicha segunda parte (3).
- 2) Un cierre según la reivindicación 1 caracterizado porque estos elementos marcadores incluyen elementos seleccionados dentro de materiales que contienen fósforo.
- 3) Cierre de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, donde el volumen de material plástico de dicha segunda parte (3) que comprende los elementos marcadores está comprendido entre  $1/3$  y  $1/6$  de volumen de material plástico de dicha primera parte (2).
- 4) Cierre de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la superficie interna (7) de dicha banda tubular (4) comprende nervaduras (8, 9) para el acoplamiento con otros elementos de cierre montados en el cuello de una botella.
- 5) Cierre de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la superficie interna de dicha banda tubular, está provista de una rosca de uno o más principios, para acoplar el cierre sobre el cuello de una botella estando el cuello dotado de una rosca.