



No. 13-004046- -00006-0000

Fecha: 2014-05-21 15:23:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Clarke, Mod

COLOMBIA

P-3618

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13.004.046

Solicitud de patente a nombre de **CROWN PACKAGING
TECHNOLOGY, INC**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta, cuya notificación fue presentada el 19 de septiembre de 2014, de la Sociedad **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC**, domiciliada en Illinois, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 261 notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, para cuya respuesta fue solicitado un plazo de 30 días hábiles, mediante memorial del día 27 de marzo de 2014, a partir del cual me permito ahora manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que consta de 12 reivindicaciones, en vista de que las reivindicaciones 2 y 3 han sido introducidas en la reivindicación 1, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Usos o Segundos Usos

El artículo 14 de la Dec. 486 establece:

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De acuerdo con el artículo citado, se tiene que sólo pueden ser reclamados productos y procesos. Sin embargo, el Examinador ha objetado la reivindicación 10, ahora la reivindicación 8, por hacer referencia a un uso de la cubierta reivindicada. En dicho respecto nos encontramos en desacuerdo, dado que el material con el que se encuentra hecha la cubierta, lleva consigo dichos avisos

1
1/10

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

publicitarios. Es más, la reivindicación en cuestión no tiene dentro de su preámbulo ni en su parte caracterizante la palabra “uso”, por lo tanto, respetuosamente solicitamos que sea retirada dicha objeción.

3. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

3.1 Su Despacho ha objeto la claridad de la reivindicación 1, a raíz de la expresión “(..) *un cuerpo hueco y un extremo separado y los por una junta*”, ante la cual nos encontramos de acuerdo y por tanto, se ha corregido reemplazándola de la siguiente manera: “*un cuerpo hueco y un extremo separado que se juntan mediante una costura*”, modificación que se encuentra debidamente sustentada en el capítulo descriptivo de la presente solicitud.

3.2 Se han introducido los números de referencia de los elementos involucrados en la invención, en las nuevas reivindicaciones 1 a 12, de acuerdo a las figuras presentadas en la solicitud, con el fin de otorgar mayor claridad en el entendimiento de la materia a proteger.

3.3 Por último, se ha eliminado el término “*sustancialmente*” de la reivindicación 5, actual reivindicación 3.

4. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

El señor examinador indica que la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes estarían afectadas en su novedad a la luz de los documentos D1 (US4,852,763) y D2 (US2006/163266).

En relación con los argumentos expuestos en la acción oficial, respetuosamente nos permitimos hacer énfasis sobre el hecho que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes*”

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la materia contenida en D1 y D2.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente cada uno de los en los documentos que se mencionan como anterioridades.
- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

En este orden de ideas, es importante recalcar que la novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un solo antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en cada uno de los documentos citados del estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Sumado a lo anterior, con base en lo estipulado en el artículo 16 antes citado, se tiene que en la medida en que los documentos citados del estado de la técnica no consigan divulgar TODAS las características técnicas esenciales de la invención, ésta no se encontrará afectada por carecer de novedad.

Para el caso concreto, es importante indicar que la característica técnica estructural que diferencia a la cubierta de la presente invención de aquellas conocidas en el estado previo de la técnica (D1 y D2), es que en la cubierta reivindicada, **cada ranura comprende un broche (el cual se ubica debajo de la costura), con un espacio intermedio entre los brazos**, característica que no se menciona ni en D1 ni en D2.

Siendo así las cosas, se considera que la nueva reivindicación 1 es novedosa frente a las cubiertas enseñadas en D1 y D2 y por tanto, sus reivindicaciones independientes también lo son.

5. Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***Artículo 18.-** 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.*

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 14 carece de nivel inventivo, en vista de la combinación de las

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

enseñanzas de los documentos D1 y D3, ante lo cual mi representada dese poner a consideración de esa oficina, los siguientes argumentos.

En primera medida, se tiene que por el hecho de que la reivindicación 14 es dependiente indirectamente de la reivindicación 1, ésta por tanto es novedosa frente al estado de la técnica citado, tal y como fue demostrado en la sección anterior. Por tanto si la reivindicación 1, cumple con el requisito de altura inventiva también, la reivindicación 14, también lo será. Esta situación será demostrada a continuación.

Teniendo en cuenta lo que establece el artículo 18 de la Dec. 486, se tiene que en la medida en que toda nueva creación aporte un nuevo efecto y/o ventaja al estado previo de la técnica, esto será indicio de nivel inventivo. De esta manera se tiene, que por el hecho de que cada ranura de la cubierta de la invención comprenda un broche (el cual se ubica debajo de la costura), con un espacio intermedio entre los brazos, éstos brindan una amplitud suficiente que permite que los broches se sujeten por debajo de la costura, mediante un doblez plano contra el cuerpo del contenedor, que consecuentemente, le brinda una mejor apariencia (estética) y se asegura que la tapa se encuentre siempre sujeta al cuerpo del contenedor.

Lo anterior se considera un efecto o ventaja obtenida a partir de una característica técnica estructural que no se encuentra sugerida ni enseñada en la materia previamente conocida en el estado de la técnica, razón por la cual, hace a la presente invención, definida en la nueva reivindicación 1, merecedora de poseer nivel inventivo y consecuentemente, la reivindicación 14 también lo es.

Por último y sin ser menos importante, queremos poner de manifiesto que el análisis de nivel inventivo realizado a la presente solicitud, no cumple con la jurisprudencia vigente y la cual se encuentra relacionada en el INSTRUCTIVO PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD publicado por su Despacho, con respecto a la forma de llevar a cabo el análisis de nivel inventivo, a través de la metodología Problema-Solución, y donde se refiere que para aplicar el método se debe tener el siguiente paso:

Método “problema-solución”

(...)

- *Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada*

El estado de la técnica cercano debe ser un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.

Es evidente que el Examinador erró en el momento de señalar a DOS documentos, D1 y D3, como los más cercanos a la invención. Esto causa que el método haya sido mal aplicado dado que al no existir un único documento como el más cercano, no es posible determinar una única diferencia que, a su vez, permita establecer el problema técnico a resolver de forma inequívoca. En consecuencia, las conclusiones que saca el examinador no tienen sustento pues el método ha sido incorrectamente aplicado

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: "*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares*" y "*(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso*", respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones.

P-3618
Reiv-Mod.
21-05-2014

REIVINDICACIONES

1. Una cubierta (10) para un contenedor (1), el contenedor tiene un cuerpo hueco y un extremo separado que se juntan mediante una costura (5), y la cubierta (10) comprendiendo un disco de material resistente que tiene una pluralidad de ranuras (15) recortadas en el mismo, están equidistantes alrededor del perímetro del disco, caracterizando en que, cada ranura (15) está acomodada para definir un broche (20) con espacio intermedio entre los brazos (30).

2. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque cuando se aplica a un contenedor, el broche (20) es adaptado para ser posicionado por debajo de la costura (5) que sostiene conjuntamente el cuerpo y el extremo juntos.

3. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque cuando se aplica a un contenedor, el broche (20) es adaptado para recostarse a ras al cuerpo del contenedor.

4. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la cubierta (10) tiene más de dos

ranuras (15).

5. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el disco es plano.

6. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el disco es de 0.2 a 1.0 mm de espesor.

7. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el disco es de 0.5 mm de espesor.

8. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la cubierta (10) está impresa con anuncios o material promocional.

9. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la cubierta (10) está fija sobre el extremo del contenedor mediante un movimiento simple axial de los broches.

10. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la cubierta (10) está hecha de un material plástico.

10

11. Una cubierta (10) para un contenedor (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones **1 a 9**, en donde la cubierta está hecha de cartón.

12. Un empaque exterior de múltiples paquetes que tiene una o más cubiertas (10) de acuerdo con la reivindicación **11** marcadas en el mismo.

10