

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

1

P-1003

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-102824-00007-0000

Fecha: 2011-05-30 15:09:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 3

Re: Expediente No. 07.102.824

Solicitud de patente a nombre de **CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de la sociedad **CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY, INC.**, domiciliada en Ohio, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4645 notificado por fijación en lista el 4 de marzo de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 722, me permito manifestar:

1. Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que la anterioridad US 6.627.289 (en adelante D3) ya anticipaba las características esenciales de la invención en estudio. Al respecto el solicitante quisiera hacer las siguientes anotaciones:

En primer lugar, el solicitante quisiera pedirle respetuosamente a ese Despacho un poco más de claridad en sus acciones oficiales, pues en su concepto técnico el examinador cita tres anterioridades, a saber, US200032359A1 (en adelante D1), US5422172A (en adelante D2) y US 6627289 (en adelante D3). De estos tres documentos, el examinador no comenta en ningún momento de que forma la anterioridad D2 afecta la solicitud, o si la misma ha sido tomada en cuenta para algo.

Así mismo, en sus tablas comparativas incluye las anterioridades D1 y D3, pero en la tabla del numeral 10, titulado "Conclusión, de limita a indicar que D3 es la única anterioridad que afecta la novedad de la solicitud. Para el solicitante queda muy difícil dar una respuesta apropiada a las objeciones de ese Despacho cuando no es posible establecer con claridad que es lo que se está objetando y cuáles documentos deben tenerse en cuenta al momento de elaborar una respuesta.

En segundo lugar, en cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que

P-1912

algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, 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 **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes 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 íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de D3.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

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*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

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 en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-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.

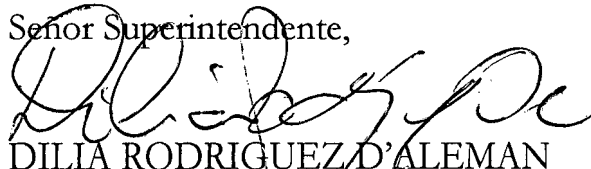
Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

Tercero, a la luz de lo anterior, es claro que la presente solicitud es novedosa por sobre lo divulgado en la anterioridad D3. Contrario a lo establecido por el examinador, la anterioridad D3 no enseña ni sugiere el paso específico de **cortar un primer sustrato y luego adherirlo a un segundo sustrato**. El elemento 42 mencionado por el examinador corta los dos sustratos **después que han sido adheridos**, no antes como se propone en la presente invención. De hecho, la materia objeto de la anterioridad D3 es un sistema de sujeción que comprende un primer sustrato y un material de cierre entrecruzado, en tanto que la presente solicitud se relaciona con una película elastomérica laminada sobre un primer sustrato, este laminado es cortado en tiras y luego es adherido sobre un segundo sustrato.

Como se puede observar, la anterioridad D3 no enseña ni sugiere todas y cada una de las características del proceso reclamado en la presente solicitud, por lo que la misma no cumple con el requisito establecido por la ley y a norma para afectar la novedad de la presente solicitud.

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de novedad respecto al proceso expuesto en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008