

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-158423- -00006-0000

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Fecha: 2015-04-29 16:12:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.158.423**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"MARCO INTERNO CON POR LO MENOS UNA LÍNEA DE PLEGADO, CONTENEDOR QUE CONTIENE EL MISMO, USO DE TAL PLANTILLA DE MARCO INTERNO Y MÉTODO PARA INCREMENTAR ESTABILIDAD DE UN CONTENEDOR"**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 4 de Julio de 2013

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. **910** notificado por fijación en lista el 3 de Febrero de 2015.

2. Mediante oficio No. **910** 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 presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 1 y 10 en vista del documento **D1**: US5,137,148, y al nivel inventivo de la reivindicación 2 en vista de los documentos **D1** y **D2**: US6,276,600.

3. **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"

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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0769 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1. 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 8 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se han eliminado las reivindicaciones 8 y 9, se han agregado dos reivindicaciones nuevas para definir las alternativas preferentes de las antiguas reivindicaciones 3 y 10, y se han realizado varias correcciones menores para definir la invención de forma más clara y precisa.

3.2. Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso

Tal como se mencionó anteriormente, las reivindicaciones 8 y 9 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. En consecuencia, las objeciones relacionadas con los usos definidos en las reivindicaciones no prosperan en la solicitud tal y como ha sido modificada.

3.3. Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “por lo menos”, “parcial o completamente”, “al menos”, “esencialmente”, “sustancialmente”, “aproximadamente” y “de preferencia” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Con respecto a la expresión “se proyecta más allá del extremo”, es preciso mencionar que la reivindicación 9, que es la que comprende dicha expresión, establece que se debe “insertar dicha plantilla de marco interno dentro de dicha caja de modo que una porción de dicha plantilla de marco interno se proyecta más allá del extremo superior de dicha caja” (subraya añadida). De esta forma, resulta absolutamente obvio para

cualquier persona medianamente versada en la materia que la expresión "más allá" está acotada entre 0 y la extensión total de la plantilla (ambos extremos excluidos), que es un rango preciso y conciso que no da cabida a imprecisiones ni impiden que la invención sea comparada con el arte previo. El mismo es el caso de la reivindicación 7, en donde la expresión "más allá" también está acotada entre 0 y la extensión total de la plantilla (ambos extremos excluidos).

Ahora con respecto a la expresión "grano corto", es preciso aclarar que ésta no se refiere al tamaño de las fibras, ni al tamaño de grano, sino a la dirección relativa de las fibras del material con respecto al eje longitudinal de la pieza. Se conoce como "grano corto" cuando las fibras son perpendiculares al eje longitudinal de la pieza, mientras que "grano largo" se refiere al caso en el que las fibras son paralelas al eje longitudinal de la pieza. Lo anterior se encuentra claramente explicado en los renglones 1 a 18 de la página 8 de la descripción. Así, resulta claro que "corto" no es, en este caso, una definición relativa de tamaño, sino una definición precisa de la orientación relativa de las fibras. También se debe mencionar que "fibra" es comúnmente utilizado para definir el tamaño o naturaleza de las fibras, que no es el objeto de la nueva reivindicación 5, mientras que "grano corto" y "grano largo" son utilizados comúnmente para definir la orientación relativa de las fibras, por lo que no procede reemplazar en dicha reivindicación 5 "grano" por "fibra".

Con respecto a la objeción hecha a las reivindicaciones 5, 6 y 7, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 6 a 8, por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto 2.6.4.3:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia"

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa. De hecho, los ejemplos provistos en el mismo numeral muestran claramente dos casos en los que la falsa dependencia es la forma correcta de relacionar dos o más reivindicaciones independientes sin necesidad de repetir todas las características técnicas previamente definidas.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las **"DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE"** del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

*"en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención"*¹

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen fuerza vinculante en Colombia, sí confirman el alcance del concepto definido en la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

1

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf

Por lo tanto, a pesar de denominarse "falsa dependencia", la misma no solo no se encuentra prohibida sino que no es susceptible de objeción o rechazo, pues están acordes con la práctica en la materia tendiente a facilitar la concisión de la solicitud de patente.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se debe tener por superada la objeción a las reivindicaciones 6 a 8 por incluir una falsa dependencia.

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

3.4. Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso aclarar que la descripción de la presente solicitud (página 9, renglón 10 a página 10, renglón 16) explica claramente qué es una línea de plegado y sus diferencias con una línea marcada o una línea de doblez. Como se puede notar, la línea de plegado es una especie de repujado, que crea una hendidura en una cara del material y una protrusión correspondiente en la cara opuesta; este tipo de línea no reduce el espesor del material, simplemente altera su geometría. Por su lado, una línea marcada es una reducción del espesor mediante remoción de material, mientras que una línea de doblez es una reducción del espesor del material a través de la fuerza compresiva realizada mediante un doblez realizado sobre éste.

La línea 41c de D1, de acuerdo con la línea 18 de la columna 3 de dicho documento, no corresponde a una línea de plegado, sino a una línea marcada, ya que se realiza efectivamente una reducción del espesor del material. El efecto técnico resultante de utilizar líneas de plegado, en lugar de líneas marcadas o de doblez, es que se incrementa la estabilidad (ver resumen de la presente solicitud). Por su lado, el efecto buscado por la línea marcada 41c de D1 es debilitar el material de la plantilla (columna 3, renglones 29 – 31 de D1). En consecuencia, la línea 41c de D1 no equivale a las líneas de plegado como la requerida en la reivindicación 1.

Se debe llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que *"El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla"*. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

- Del estado de la técnica no puede desprenderse una línea de plegado transversal extendida desde el panel lateral izquierdo hasta el panel lateral derecho.
- Del estado de la técnica no puede desprenderse que la línea de plegado se extiende desde el borde derecho de un panel lateral izquierdo hasta el borde izquierdo un panel lateral derecho.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 son también novedosas en virtud de su dependencia. Las reivindicaciones 9 y 10 son también novedosas porque el método allí definido requiere la presencia de líneas de plegado que, como se explicó anteriormente, no se encuentran divulgadas en D1.

En adición a lo anterior, con respecto al método de las reivindicaciones 9 y 10, es preciso aclarar que dicho método es un método para incrementar la estabilidad de un contenedor, mientras que D1 enseña un método para reducir la estabilidad de una plantilla, que es exactamente contrario al objetivo de la presente solicitud. Aunque esta no

es una diferencia basada en un paso o condición del método, sí es un claro indicativo de que ambos métodos son diferentes y que las diferencias (entre ellas la inclusión de líneas de doblez en lugar de líneas marcadas) resultan en efectos técnicos completamente diferentes.

3.5. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

En este punto resulta pertinente resaltar que, al igual que D1, D2 no divulga ni sugiere líneas de plegado. Los elementos 106 y 108 de D2 son en realidad los bordes de la curvatura, que no corresponden a líneas de plegado, marcadas o de doblez; los elementos de dicho documento que podrían ser comparados con las líneas de plegado de la presente invención son los surcos ("grooves") 22 y 56, que no se encuentran claramente definidas. Tal como se encuentran definidas en la reivindicación 2, en las líneas 56 a 58 de la columna 2, y en las figuras de D2, dichos surcos podrían ser líneas marcadas, de doblez o de plegado. Sin embargo, dicha divulgación de D2 es demasiado amplia para afectar la selección específica de las líneas de plegado de la presente solicitud.

Tomando a D1 como el documento más cercano a la presente invención, la diferencia radica en el uso de líneas de plegado en lugar de líneas marcadas.

El efecto que se obtiene mediante dicha diferencia es que se incrementa la estabilidad de la plantilla.

Así, el problema técnico que busca resolver la presente solicitud sobre D1 puede entenderse de la siguiente forma: "¿cómo modificar las plantillas conocidas en D1 para aumentar la estabilidad de las mismas, en lugar de reducirla?".

Sin embargo, D2 no hace mención alguna de cómo se puede aumentar la estabilidad de las plantillas, menciona que el producto obtenido tiene una buena estabilidad (no necesariamente mejor a los productos anteriores), pero no menciona como

se logra dicha estabilidad. Así, una persona versada en la materia no recurriría a D2 para solucionar el problema técnico mencionado.

No obstante lo anterior, incluso si una persona versada en la materia recurriera a D2 para solucionar el problema técnico en cuestión, dicho documento no provee información alguna que permita derivar de forma obvia la solución provista por la presente solicitud, ya que no comprende enseñanza o sugerencia alguna que indique que sería preferible incluir líneas de plegado en lugar de líneas marcadas o líneas de doblez. De hecho, D2 no diferencia entre los tres tipos de líneas mencionados, por lo que no guiaría a la persona versada en la materia a reemplazar las líneas marcadas de D1 por líneas de plegado.

Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1, 6 y 9 son inventivas sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 5, 7, 8 y 10 son también inventivas en virtud de su dependencia.

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.

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. 910, 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 10 reivindicaciones

Señor Director,


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

mym COLO-12770-0841-0097-3
SML\SML\ID-279813\WPC12770
No. M-2015-279813\SML

REIVINDICACIONES

1. Una plantilla de marco interno para contenedores de bienes de consumo con una tapa y una caja, la plantilla de marco interno comprende un panel central (23) y un panel lateral izquierdo (21) y un panel lateral derecho (22), cada uno adyacente a dicho panel central (23), caracterizado porque en dicho marco interno comprende una línea de plegado (6) transversal extendida desde el panel lateral izquierdo (21) hasta el panel lateral derecho (22), a través de dicho panel central (23) y porque por la línea de plegado (6) se extiende desde el borde derecho de dicho panel lateral izquierdo (21) hasta el borde izquierdo dicho panel lateral derecho (22).
2. La plantilla de marco interno de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho marco interno comprende dos líneas de plegado transversales (6) extendidas a través de dicho panel central (23).
3. La plantilla de marco interno de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque dichas líneas de plegado (6) son rectas y paralelas entre sí.
4. La plantilla de marco interno de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada porque dichas líneas de plegado (6) tienen una distancia entre cada línea de plegado (6) de entre 0.5 mm y 3.0 mm.
5. La plantilla de marco interno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la plantilla de marco interno comprende o está hecha de un papel de grano corto o de un cartón de grano corto.
6. Un contenedor para bienes de consumo que comprende una caja, una tapa y una plantilla de marco interno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la plantilla de marco interno forma el marco interno del contenedor.
7. El contenedor para bienes de consumo de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque dicha plantilla de marco interno se inserta dentro de dicha caja, de modo que se extiende parcialmente más allá del extremo superior de dicha caja en la posición abierta de dicho contenedor, de modo que las líneas de plegado (6) quedan por debajo del borde superior de la pared frontal de la caja.
8. El contenedor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7, en donde la tapa está conectada en forma articulada con la caja del contenedor.
9. Un método para incrementar la estabilidad de un contenedor para bienes de

consumo, que comprende los pasos de:

- proporcionar un contenedor que comprende una caja con un extremo abierto y una tapa,
- proporcionar una plantilla de marco interno, la plantilla de marco interno comprende una línea de plegado (6) extendida a través de dicha plantilla de marco interno,
- insertar dicha plantilla de marco interno dentro de dicha caja de modo que una porción de dicha plantilla de marco interno se proyecta más allá del extremo superior de dicha caja.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en donde la plantilla de marco interno comprende dos líneas de plegado (6).