

Bogotá, D.C., Agosto 31 de 2015

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-021775- -00023-0000

Fecha: 2015-09-02 14:32:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REFERENCIA: SOLICITANTE: JORDI NEVOT BANUS
TITULO: "PROCEDIMIENTO DE CONFORMADO DE UN ENVASE
TUBULAR PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y
ENVASE OBTENIDO POR DICHO PROCEDIMIENTO."
EXPEDIENTE: 2014-21775

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 022

OFICIO NO. 6078

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada del señor **JORDI NEVOT BANUS**, domiciliado en Barcelona, España, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo dentro del término legal.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.1. Reivindicaciones

El examinador argumenta que el capítulo reivindicatorio presenta las siguientes deficiencias:

- Las reivindicaciones 1 y 6 tienen falta de concisión debido a que se mencionan las mismas características en ambas reivindicaciones independientes. Esta reivindicaciones mencionan un procedimiento conformado por un envase tubular para productos alimenticios y envase obtenido del mismo, donde partiendo de una lámina flexible, comprende las siguientes etapas: doblar o enrollar una porción de dicha lámina flexible, sellar una de las bases, doblar o enrollar el resto de la lámina flexible que no forma parte de dicho primer cuerpo tubular alrededor del primer cuerpo tubular y unir parte del extremo longitudinal final de la superficie interior del segundo cuerpo tubular, dando lugar a dos cavidades independientes. Se sugiere eliminar una de estas reivindicaciones. De igual forma, las reivindicaciones 4 y 7 presentan falta de concisión dado que presentan las etapas de introducir un primer producto, introducir un segundo producto en la cavidad restante y sellar las bases con los productos alojados en su interior.

- La reivindicación 10 menciona un producto en términos de su proceso de fabricación, lo cual no es permitido, dado que no mencionan las características esenciales tangibles de dicho producto. Se sugiere caracterizar el producto en términos de las características esenciales, estructurales, geométricas o funcionales que posee.
- De igual forma, la reivindicación 9, presenta una falsa dependencia, dado que se reclama un procedimiento, pero las características mencionadas no corresponden a pasos a seguir o etapas de dicho procedimiento, sino se refiere a características del empaque obtenido mediante dicho procedimiento.
- En la reivindicación 8 la expresión "al menos" es imprecisa, y no limita de forma clara la invención, se sugiere reemplazarla por un término preciso o rango concreto.
- En la reivindicación 2, se presentan frases que están descritas como un resultado a obtener, los cuales no se permiten en el pliego reivindicatorio, como se muestra a continuación: "...se realiza de forma que la primera cavidad tiene un único acceso al exterior por uno de los laterales del envase conformado; y la segunda cavidad tiene un único acceso al exterior por el otro de los laterales del envase conformado." Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales, geométricas o funcionales que permiten obtener dicho efecto.

En respuesta a las observaciones del Examinador se presenta un Capítulo Reivindicatorio Modificado el cual consta de 11 reivindicaciones. En dicho capítulo se han efectuado los siguientes cambios:

- El Examinador señala que las reivindicaciones independientes 1 y 6 "mencionan las mismas características", las cuales no tienen claridad. Esta afirmación resulta ser falsa ya que dichas reivindicaciones hacen referencias a dos realizaciones completamente distintas, ver página 6, líneas 33-34, o página 10, línea 34 a 35 de la descripción original, donde se dice explícitamente:

"se contempla una segunda posibilidad referida al procedimiento de obtención de dicho envase..."

Más concretamente en la página 7, último párrafo de la descripción original se indican algunas de las ventajas obtenidas a través de esta segunda realización preferente, en particular: se simplifica el procedimiento debido a que no es necesario sellar una de las bases del primer cuerpo tubular para definir las dos cavidades.

En vista de la información anterior, el solicitante no desea eliminar ninguna de las reivindicaciones 1 o 6, como sí recomendaba el Examinador, pues considera que su invención precisamente está dirigida a estas dos versiones del procedimiento para la obtención del envase.

No obstante, en aras de la concisión la nueva reivindicación 6 incluye ahora el contenido de las reivindicaciones 7 y 9 originales, con lo que se considera superada cualquier objeción sobre dichas reivindicaciones.

- El Examinador indica que las reivindicaciones 4 y 7 tampoco tienen claridad. Estamos en total desacuerdo con esta afirmación, pues no entendemos cuál es el motivo para tal objeción. Así, consideramos que las etapas definidas en dichas

reivindicaciones están claramente descritas sin motivo aparente de ambigüedad que pueda llevar a una falta de claridad. Creemos que el problema se podría haber originado por las dependencias de dichas reivindicaciones, puesto que la reivindicación 7 hacía referencia a un paso d) que no estaba presente en la reivindicación 6. Sin embargo, el tema ha sido subsanado mediante la inclusión de la reivindicación 7 dentro de la nueva reivindicación 6.

- En la reivindicación 8, se ha eliminado la expresión "al menos". Quedando superada de esta forma la objeción sobre su claridad
- En cuanto a la afirmación del examinador al indicar que la reivindicación 10 menciona un producto en términos de su proceso de fabricación, el cual no es permitido, dado que no mencionan las características esenciales tangibles de dicho producto. Con el objetivo de superar esta objeción, el solicitante ha incluido las características técnicas del envase fabricado mediante el proceso definido en las reivindicaciones anteriores. Esta redacción debería ser permitida toda vez que su alcance es una confirmación del alcance del derecho, que según el artículo 52 de la Decisión 486 tiene el titular de una patente de procedimiento, a impedir que terceros, fabriquen, ofrezcan en venta, vendan o usen el producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
- En cuanto a la objeción de la reivindicación 2, el solicitante se encuentra en total desacuerdo con la afirmación del examinador cuando señalada que en ella se presentan frases que están descritas como un resultado a obtener, los cuales no se permiten en el pliego reivindicatorio, como se muestra a continuación: "...se realiza de forma que la primera cavidad tiene un único acceso al exterior por uno de los laterales del envase conformado; y la segunda cavidad tiene un único acceso al exterior por otro de los laterales del envase conformado."

Cuando la guía de examinadores indica que no son admisibles las reivindicaciones donde el producto o proceso se define por un resultado a alcanzar se refiere a que no es posible proteger un producto o un proceso por las ventajas o resultados que se logren con dicho producto o dicho proceso. Tan es así que la guía señala que un ejemplo de este tipo de reivindicación es "Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%". En ese caso es claro que el examinador debe impedir que el solicitante se apropie de cualquier aparato de destilación que logre ese resultado. Esto si es una reivindicación donde el objeto de la solicitud está siendo definido por el resultado que se logra con el mismo.

Diferente es la situación que se presenta a la actual reivindicación 2, donde las expresiones cuestionadas por ese Despacho corresponden a explicaciones sobre los pasos que se realizan durante la fabricación del envase y cómo se pliegan o se unen los diferentes elementos del envase. Específicamente se refiere a cómo debe efectuarse la unión de parte del extremo longitudinal final de la superficie interior del segundo cuerpo tubular (2) con parte de la superficie exterior del primer cuerpo tubular (1) para que la primera cavidad (4) tenga un único acceso al exterior por uno de los laterales del envase conformado; y la segunda cavidad (5) tenga un único acceso al exterior por el otro de los laterales del envase conformado.

Estas son características funcionales, las cuales deben o pueden ser incluidas en las reivindicaciones, sin que su presencia reste claridad da la reivindicación. Prueba de este son los lineamientos establecidos en la "GUÍA PARA EXAMEN DE

SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD¹ de la Superintendencia de Industria y Comercio, que indica en su inciso 2.6.5.4: “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**. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión.

“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. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales):

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo:

1. Una composición farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina: N-{1[bis (4-clorofenil) metil] azetidin-3-il} N- (3,5-difluorofenil) metilsulfonamida, en un sistema que comprende un surfactante hidrófilo no iónico capaz de solubilizar el derivado de azetidina y capaz de causar la formación de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofílico estabilizante de la formulación.” (El resaltado es nuestro)

De esta manera, consideramos que con las modificaciones quedan superadas las objeciones de falta de claridad, ya que se han tratado de eliminar los términos y expresiones cuestionadas por ese Despacho. No obstante, las expresiones que explicativas sobre cómo se unen, pliegan o enrolla el materia que conforma el envase corresponden a características funcionales que son absolutamente aceptable según las disposiciones incluidas en la Guía antes mencionada.

- Finalmente, se incluye nueva reivindicación 8, cuyo soporte se puede encontrar en la página 13, líneas 19-20; nueva reivindicación 9, basada en la información de la página 14, líneas 8-11, y la figura 8 de la solicitud original; y nueva reivindicación 10, soportada en la página 14, líneas 11-15 de la descripción de la publicación internacional

Adicionalmente, hacemos énfasis en que los cambios incluidos no suponen adición de materia y está convenientemente soportado por la solicitud original. Siendo así, la modificación propuesta cumple con los parámetros establecidos en el artículo 34, pues las enmiendas efectuadas no amplían el alcance de la divulgación original.

2. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TECNICA

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.4 Páginas 75 a 78. Relativo a las “Características Esenciales” (disponible electrónicamente en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

El Examinador considera que las reivindicaciones de la solicitud de patente de invención no cumplen con el requisito de nivel inventivo, debido a las siguientes divulgaciones:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 2008/112112	"Packaging device and method of using the same"	18/septiembre/2008

El Examinador establece que en el estudio de patentabilidad el estado de la técnica más cercano a la invención de la reivindicación 1 es el documento D1 y que dicho documento afecta la novedad de la presente solicitud, puesto que revela todas las características del procedimiento que se intenta proteger.

Finalmente, el examinador considera que el documento D1 también afecta la novedad de las restantes reivindicaciones.

2.1. Argumentos a favor de la patentabilidad de la invención como se propone en el capítulo reivindicatorio modificado que ahora se solicita.

2.1.1. Novedad y nivel inventivo de la presente invención.

El Examinador considera que la reivindicación independiente 1 no cumple con el requisito fundamental de "Novedad". Respetuosamente nos permitimos detallar algunas de las diferencias más importantes entre la reivindicación 1 de la presente invención y el documento D1 (W02008/112112 A1) citado por el Examinador:

1. La esencia y el espíritu de la presente invención es un envase tubular para productos alimenticios, conformado a partir de una única lámina flexible, ver página 3, línea 13, página 4, líneas 25-26 o segunda línea de la reivindicación 1.
2. Por el contrario, en D1 se emplean dos contenedores flexibles independientes, interno y externo respectivamente, ver reivindicación 20 de D1, así como los números 12 y 14 de las figuras 1 y 2 de D1.
3. El procedimiento de la presente invención está basado en la realización de un primer "enrollado" y un segundo "enrollado" de la única lámina flexible (3) existente, formando así dos cavidades independientes (4, 5).
4. Por el contrario, en D1 no existe enrollado alguno, sino que únicamente se procede a la apertura o cierre de sus dos contenedores independientes, interno y externo.
5. Además, en D1 no se describe la etapa d) de dicha reivindicación 1 referente a: *"unir parte del extremo longitudinal final de la superficie exterior del segundo cuerpo tubular (2) con parte de la superficie exterior del primer cuerpo tubular (1)".* Siendo así, el objeto que resulta del método divulgado en D1 no tiene una primera cavidad (4) interior al primer cuerpo tubular (1); y una segunda cavidad (5) interior al segundo cuerpo tubular (2) y exterior al primer cuerpo tubular (1).

Por todo lo anterior, esta parte considera respetuosamente que la actual reivindicación 1 sí tiene novedad frente al documento D1.

Adicionalmente, dado que el punto de partida es una única lámina, el primer paso del método de la presente solicitud es enrollar la lámina flexible 1. Este paso de ninguna manera era previsto ni necesario en el método de D1, es más D1 de ninguna manera plantea la posibilidad de hacer un proceso a partir de una única lámina, D1 parte de contenedores independientes que requieren unos pasos distintos a los precisados en la presente solicitud.

Es más, no hay forma que el primer cuerpo tubular (1) del envase divulgado en D1 se encuentra abierto por ambos extremos y forme un elemento de succión del producto contenido en el segundo cuerpo tubular (2). Contrario a ello, tal opción es posible en el envase de la invención, tal como se muestra en la figura 8.

En conclusión, respetuosamente se solicita al examinador que aborde el análisis de las anterioridades a la luz de la invención que ahora se reclama y revise si el método que es objeto de esta solicitud es o no patentable.

Después de haber modificado las reivindicaciones según las observaciones y sugerencias del Examinador, solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Del Señor Director,


HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogotá
T.P, 76985

POSSE HERRERA RUIZ

Anexo: Formulario de modificación de solicitud en trámite
 Nuevo capítulo reivindicatorio.

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Personas Naturales ☒

Persona Jurídica ☐

JORDI NEVOT BANUS

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
España		
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

CAMARGO WILLIAMSON HELENA

Apellidos y Nombre

35.455.268 de Bogotá

Documento de identificación

76985

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 7 No. 71 – 52 Torre A Piso 5	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
helena.camargo@phrlegal.com	3257313	3257300

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No _____
 Aparece _____
 Debe ser _____

Modificación:

Expediente No 2014-21775

Título: PROCEDIMIENTO DE CONFORMADO DE UN ENVASE TUBULAR PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y ENVASE OBTENIDO POR DICHO PROCEDIMIENTO



Modificación al capítulo reivindicatorio.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.



Modificación al solicitante.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Firma



C.C

35.455.268 de Bogotá

Tarjeta Profesional

76985

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, caracterizado porque, partiendo de una lámina flexible (3), comprende las siguientes etapas:
 - a) doblar o enrollar una porción de dicha lámina flexible (3) dando lugar a un primer cuerpo tubular (1);
 - b) sellar una de las bases (1a) del primer cuerpo tubular (1);
 - c) doblar o enrollar el resto de lámina flexible (3) que no forma parte de dicho primer cuerpo tubular (1), alrededor del primer cuerpo tubular (1) y de manera concéntrica, dando lugar a un segundo cuerpo tubular (2) exterior al primer cuerpo tubular (1); y
 - d) unir parte del extremo longitudinal final de la superficie interior del segundo cuerpo tubular (2) con parte de la superficie exterior del primer cuerpo tubular (1), dando lugar a dos cavidades independientes:
 - una primera cavidad (4) interior al primer cuerpo tubular (1); y
 - una segunda cavidad (5) interior al segundo cuerpo tubular (2) y exterior al primer cuerpo tubular (1).
2. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, según la reivindicación 1, caracterizado por que en la etapa d), la unión de parte del extremo longitudinal final de la superficie interior del segundo cuerpo tubular (2) con parte de la superficie exterior del primer cuerpo tubular (1) se realiza de forma que la primera cavidad (4) tiene un único acceso al exterior por uno de los laterales del envase conformado; y la segunda cavidad (5) tiene un único acceso al exterior por el otro de los laterales del envase conformado.
3. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la etapa c) se realiza con anterioridad a la etapa b).
4. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que a continuación de la etapa d) el procedimiento comprende las siguientes etapas:
 - e) introducir un primer producto (6) alimenticio en el interior de la primera cavidad (4);
 - f) sellar la base (2a), perteneciente a la primera cavidad (4), dando lugar a que la primera cavidad (4) se encuentre completamente cerrada y con el primer producto (6) alojado en su interior;
 - g) introducir un segundo producto (7) alimenticio en el interior de la segunda cavidad (5); y
 - h) sellar la base (2b) no cerrada perteneciente a la segunda cavidad (5),

dando lugar a que la segunda cavidad (5) se encuentre completamente sellada y con el segundo producto (7) alojado en su interior.

5. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, según la reivindicación 4, caracterizado por que en la etapa e), el primer producto (6) comprende un producto alimenticio sólido; y en la etapa g), el segundo producto (7) comprende un producto alimenticio en polvo.

6. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios, caracterizado porque, partiendo de una lámina flexible (3), comprende las siguientes etapas:

- a) doblar o enrollar una porción de dicha lámina flexible (3) dando lugar a un primer cuerpo tubular (1); sellando o fijando este primer cuerpo tubular formado a la cara interna de la lámina flexible (3);
- b) doblar o enrollar el resto de lámina flexible (3) que no forma parte de dicho primer cuerpo tubular (1), alrededor del primer cuerpo tubular (1) y de manera concéntrica o no, dando lugar a un segundo cuerpo tubular (2) exterior al primer cuerpo tubular (1); y
- c) unir parte del extremo longitudinal final de la superficie interior del segundo cuerpo tubular (2) con parte de la superficie exterior del primer cuerpo tubular (1) o uniéndolo sobre sí mismo con la superficie que forma el segundo cuerpo tubular (2), dando lugar a dos cavidades independientes:
 - una primera cavidad (4) interior al primer cuerpo tubular (1); y
 - una segunda cavidad (5) interior al segundo cuerpo tubular (2) y exterior al primer cuerpo tubular (1);

A continuación de la etapa c) el procedimiento comprende las siguientes etapas:

- d) introducir un primer producto (6) alimenticio en el interior de la primera cavidad o alternativamente dejarlo vacío;
- f) introducir un segundo producto (7) alimenticio en el interior de la segunda cavidad (5); y
- g) sellar las bases de la segunda cavidad (5), dando lugar a que la segunda cavidad (5) se encuentre completamente sellada y con el segundo producto alojado en su interior;

donde el primer cuerpo tubular (1) se encuentra abierto por ambos extremos, formando un elemento de succión del producto contenido en el segundo cuerpo tubular (2).

7. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios,

11
según la reivindicación 6, caracterizado porque entre las etapas d) y f) se introduce una etapa consistente en

e) sellar una de las bases pertenecientes a la primera cavidad (4), dando lugar a que la primera cavidad (4) se encuentre cerrada en uno de sus extremos.

8. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios según la reivindicación 6, caracterizado porque después de la etapa a) el procedimiento comprende una etapa adicional de recorte de la longitud del primer cuerpo tubular (1) con respecto al resto de la lámina flexible (3) restante.
9. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios según la reivindicación 6, caracterizado porque los extremos (2a, 2b) del segundo cuerpo tubular (2) cierran dicho segundo cuerpo tubular (2) sin que afecte a los extremos del primer cuerpo tubular (1), el cual queda abierto por ambos extremos y se convierte en un cuerpo de succión del producto que contiene el interior del segundo cuerpo tubular (2).
10. Procedimiento de conformado de un envase tubular para productos alimenticios según la reivindicación 6, caracterizado porque un primer extremo (8) del segundo cuerpo tubular (2) es desprendible, dejando al descubierto el extremo del primer cuerpo tubular (1), que se constituye en un elemento de succión del producto contenido en el interior del segundo cuerpo tubular (2).
11. Envase tubular para productos alimenticios obtenido según el procedimiento definido en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el envase comprende un primer cuerpo tubular (1), un segundo cuerpo tubular (2) ubicado alrededor del primer cuerpo tubular (1), una primera cavidad (4) interior al primer cuerpo tubular (1); y una segunda cavidad (5) interior al segundo cuerpo tubular (2) y exterior al primer cuerpo tubular (1); donde el primer cuerpo tubular (1) se encuentra abierto por ambos extremos, formando un elemento de succión del producto contenido en el segundo cuerpo tubular (2).