



No. 14-106286- -00006-0000

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

Fecha: 2015-11-26 16:25:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 523 RESPUESTA Folios 12

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.106.286**
Asunto : Solicitud de patente para: **"TAPA PARA ENVASES, CON ELEMENTOS IDENTIFICADORES"**
Solicitante : **GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.**
Fecha de solicitud : 16 de mayo de 2014

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. **8195** notificado por fijación en lista el 21 de julio de 2015.

2. Mediante memorial del 10 de septiembre de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **8195**.

3. Mediante oficio No. **8195** 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 a la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en vista del documento D1: US 2005/0189255.

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"

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) 875 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

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 7 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se ha modificado la reivindicación 1, con el fin de remover la referencia hacia el rayo de exploración, el cual no hace parte de la nueva reivindicación y para definir más claramente la invención referenciando la concentración de elementos de identificación dentro de la tapa.
- La reivindicación 1 ahora define una primera tapa que comprende elementos identificadores, en donde la cantidad Q de dichos elementos identificadores se incrusta en la segunda parte (3).
- Además, la reivindicación 1 define que la cantidad Q se selecciona para proporcionar una concentración de dichos elementos identificadores en dicha primera tapa, la cual es mayor que la concentración de dichos elementos identificadores obtenidos mediante el moldeado de una segunda tapa que tiene las mismas características dimensionales que la primera tapa, dicha segunda etapa consiste de material plástico recuperado obtenido mediante la molienda de dicha primera tapa sin separar dichas primera y segunda partes.

El soporte para las anteriores modificaciones se encuentra en la página 7 de la presente solicitud, en donde se explica cómo, durante un intento de producir una nueva tapa, la primera tapa 1 puede ser molida para recuperar el material plástico de la primera y segunda parte, el material recuperado luego es usado para moldear la segunda tapa nueva. La segunda tapa nueva formada por este proceso tendría una concentración de elementos identificadores que es mucho menor que la concentración de elementos identificadores en la primera tapa original.

En la página 7, cuarto párrafo se explica cómo el cierre novedoso se configura para unir o prevenir sustancialmente la separación de la primera y la segunda parte durante este proceso.

La concentración reducida de elementos identificadores en la nueva tapa remoldeada, resulta de la combinación del material recuperado de la primera y la segunda parte de la primera tapa original, permite que la nueva sea detectada por la respuesta diferente detectada desde el dispositivo de chequeo.

Se entiende, entonces, que le parámetro crítico es la *concentración* de elementos identificadores distinguiéndose de la *cantidad* total de elementos de identificación. El dispositivo de chequeo produce un rayo de exploración electromagnética que es sensible a la *concentración* de los elementos identificadores (cuando el rayo pasa a través de una región de la tapa que contiene una alta concentración de elementos identificadores en el camino lineal del rayo), pero no a la *cantidad* total de los elementos identificadores en la tapa (no todos van a estar en el camino lineal del camino del rayo).

A manera de analogía, los elementos de identificación pueden ser imaginados como moléculas de una tintura, en donde una cantidad dada de tintura se dispersa en un cuerpo de agua más grande. En un primer caso, si la tintura está dispersa de manera uniforme en el agua, no será visible. Sin embargo, en un segundo caso, si la tintura es concentrada en un sitio, entonces formará una nube visible. En términos de las reivindicaciones, el cuerpo de agua en el segundo caso contiene una *concentración* de tintura que es mucho más alta que la *concentración* de tintura en el primer caso, aunque la *cantidad* total de la tintura es la misma.

Así pues, se considera que la reivindicación 1 es del todo clara y que las objeciones hacia la misma deben verse superadas.

- Adicionalmente se ha corregido el número de referencia de la banda tubular (4) en la reivindicación 1.
- Además, la reivindicación 1 se modificó para recitar: "*la citada segunda parte (3) se moldea con un volumen V2 de material plástico y dicha primera parte (2) es formada con un volumen V1 de material plástico, dicho volumen V2 siendo más pequeño que dicho volumen V1*". Esta nueva redacción es clara y no es ambigua. Restringir las dimensiones de V1 y V2 llevaría a una limitación indebida del alcance de la solicitud, por lo que amablemente se solicita a su Despacho dar por superada esta objeción.

- La reivindicación 2 se ha modificado para hacerla más clara al definir: *“sobremoldeándose la primera parte (2) y la segunda parte (3) conjuntamente por para formar cada banda tubular (4) y la pared plana (5)”*.
- La reivindicación 6 se ha modificado eliminando la referencia al acoplamiento con otros elementos.

Adicionalmente se desea resaltar que las expresiones objetadas por ser resultados a alcanzar, son de hecho relaciones funcionales, las cuales deben ser permitidas en las reivindicaciones, toda vez que son indispensables para que la persona versada en la materia comprenda la relación que existe entre los diferentes elementos estructurales que conforman la invención. Por este motivo, se solicita a su Despacho dar por superadas las objeciones relacionadas con resultados a obtener.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

4.2 Argumentos a favor de la falta de Novedad y el Nivel Inventivo

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización,

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida."

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 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.

Adicionalmente, 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."*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

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.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y

solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

La reivindicación 1 es novedosa con respecto al documento D1, ya que este documento no divulga que: **-la citada primera parte (2) y la citada segunda parte (3) se sobremoldean conjuntamente de manera que cada una de las superficies interior y exterior (1a), (1b) de la primera tapa (1) tienen una porción de la primera parte (2) y una porción de la segunda parte (3).**

En el documento D1, el Examinador ha identificado la "primera parte" 24 y la "segunda parte" 50 correspondiente a la "primera parte" 2 y la segunda parte 3 de la presente reivindicación. El Examinador indica que las figuras 1 y 3 y los párrafos 13, 14 y 19 del documento D1 divulgan la configuración reivindicada en donde **cada una de las superficies interior y exterior (1a), (1b) de la primera tapa (1) tienen una porción de la primera parte (2) y una porción de la segunda parte (3).**

De acuerdo con el párrafo 14 del documento D1, la parte 24 es una "pared base" de la tapa ilustrada. La parte 50 es referida en el párrafo 19 como un "forro", el cual está presente en una modificación que se muestra en la Figura 3. La parte de la descripción que es relevante menciona: "La Fig. 3 también muestra una modificación en donde un forro 50 se dispone en la superficie interna de la pared base 24, siendo moldeada in situ en la pared base o adherida a la pared base por una capa de adhesivo 52."

De acuerdo con la breve descripción de las figuras, la Fig. 3 "ilustra una vista aumentada, fragmentaria y de sección transversal de una tapa de Figura 1, tomada del círculo 3 del mismo.

En la Fig. 1 se puede observar que el círculo 3 abraza una porción de la pared lateral y de la superficie superior de la tapa. El forro 50 no está presente.

En la Fig. 3 (la modificación en donde el forro 50 está presente) se puede ver que la pared base 24, el forro 50 y el adhesivo 52 forman tres capas que se extienden a través de toda el área superficial de la porción mostrada, de manera que el forro 50 forma la totalidad de la "superficie interior" de la tapa y la pared base 24 forma la totalidad de la superficie opuesta (la superficie exterior) de la tapa como se muestra.

No existe sugerencia alguna allí o en ninguna otra parte del documento D1, acerca de que el forro 50 y la pared base 24 puedan ser configurados para que cada uno de ellos forme una parte de tanto las superficies internas como las externas de la tapa, como se reivindica actualmente.

Por lo anterior, es claro que esta configuración de elementos es del todo novedosa con respecto a las enseñanzas del documento D1.

La significancia de la configuración novedosa se explica en al presente solicitud, en la página 5 cuando se menciona que "Esto dificultará o incluso impedirá sustancialmente la separación de la primera parte 2 de la segunda parte 3, sin usar instrumentos o requiriendo tiempos que son incompatibles con actividades de adulteración."

Se puede apreciar que una tapa genuina de acuerdo con la presente invención, después de ser descartada cuando los contenidos de la botella son consumidos, puede ser molida relativamente fácil utilizando una técnica de molienda rotatoria, montándola tal vez en un torno de manera que rote en su eje X-X, en una operación de falsificación a escala comercial.

Si este proceso fuera aplicado a la tapa del documento D1, entonces se puede imaginar que el material recuperado mediante la molienda de la capa de superficie exterior de la tapa puede ser recolectado en un primer contenedor y después cuando la capa de superficie exterior que comprende la "pared base" 24 haya sido removida, el material recuperado por molienda de la capa de superficie interior recientemente expuesta que comprenden "el forro 50" puede ser recolectado en un contenedor separado. De esta manera, los materiales plásticos recuperados por la molienda de la primera o de la segunda parte de la tapa del documento D1, pueden ser subsecuentemente re-moldeados para formar una nueva segunda tapa que tiene exactamente la misma concentración de elementos identificadores que la primera o la segunda parte original de la tapa del documento D1 de la cual se tomó el material plástico.

Sin embargo, si el mismo proceso fuera aplicado a la tapa de la presente invención, cada rotación del aparato de molienda removería cierta parte de la primera parte (2) y cierta parte de la segunda parte (3) de la tapa novedosa, tanto al principio del proceso de molienda a medida que se remueve la capa superficial exterior, como al final del proceso de molienda a medida que la capa superficial interna es removida.

Consecuentemente el material plástico recuperado será una mezcla de la primera y de la segunda parte.

Mediante la concentración del elemento identificador en la primera parte y no en la segunda parte, se entiende que la mezcla resultante cuando es re-moldeada para formar una nueva tapa visualmente idéntica, tendrá una concentración mucho más baja de elementos identificadores y será distinguible por el aparato detector del original genuino.

No hay en el documento D1 sugerencia alguna que le indique a la persona versada en la materia el problema subyacente (el uso de técnicas de molienda mediante las cuales la primera y la segunda parte puedan recuperarse y re-moldearse). Por consiguiente, de acuerdo con el documento D1, los elementos identificadores pueden estar dispuestos igualmente o alternativamente en todas o en cualquiera de las capas de la tapa, y no hay diferencia en dónde estén.

Más aún, no hay nada en el documento D1 que sugiera el problema más específico al cual se encuentra dirigida la presente invención (la realización de que, aún si los elementos identificadores están concentrados en una única parte de la tapa, las técnicas de molienda falsas pueden ser utilizadas para separar las partes para obtener material recuperado con la concentración original de los elementos identificadores.)

Más aún, no hay nada en el documento D1 que sugiera la solución al primer problema: que los elementos identificadores deben estar proporcionados en una primera parte de la tapa, con la concentración de elementos identificadores en esa parte de la tapa que se selecciona para que cuando se mezcle con la segunda parte de la tapa, se obtenga una concentración más baja. Aunque esta característica está divulgada en el documento D1, es una consecuencia inadvertida de la técnica de manufactura de capas y no se atribuye a ella ninguna significancia.

Más aún, no hay sugerencia alguna en el documento D1 acerca de la solución al problema más específico: que cada una de la primera y segunda parte de la tapa deba formar porciones de sus superficies interna y externa, tal que no puedan separarse a menos que se realicen técnicas manuales laboriosas, las cuales no son prácticas en una operación comercial de falsificado.

Sin haber sugerencia alguna a cualquiera de los problemas resueltos por la presente invención no hay nada en el documento D1 de lleve a la persona versada en la

materia a adaptar la tapa del documento D1 como se hace en las nuevas reivindicaciones. En particular, no hay nada en D1 que sugiera configurar la primera y la segunda parte de la tapa para formar porciones respectivas de las superficies externa e interna, en donde la cantidad de elementos identificadores en la segunda parte es seleccionada para proveer una *concentración* de elementos identificadores, la cual es mayor a la obtenida mediante la molienda y la mezcla de la primera y segunda parte.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa y posee nivel inventivo sobre el documento del estado de la técnica D1 citado por el Examinador.

4.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

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. 8195, 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.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones

Señor Director,


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

REIVINDICACIONES

1. Una primera tapa (1) para envases, que incluye una primera parte (2) y una segunda parte (3) fabricadas de material plástico, teniendo la citada primera tapa (1) una superficie interior (1a) y una superficie exterior (1b), sobremoldeándose la citada segunda parte (3) sobre la primera parte (2), teniendo la citada primera tapa (1) una banda tubular (4) con un eje longitudinal (X-X), siendo la citada banda tubular (4) abierta en un extremo (6) y cerrada en el extremo opuesto por una pared plana (5) transversal al eje longitudinal de la banda tubular (4), en donde la citada segunda parte (3) se moldea con un volumen V2 de material plástico y dicha primera parte (2) es formada con un volumen V1 de material plástico, dicho volumen V2 siendo más pequeño que dicho volumen V1, y la citada tapa (1) comprende elementos identificadores; caracterizada porque:

- una cantidad Q de dichos elementos identificadores es incrustada en la segunda parte (3);

- la citada primera parte (2) y la citada segunda parte (3) se sobremoldean conjuntamente de manera que cada una de las superficies interior y exterior (1a), (1b) de la primera tapa (1) tienen una porción de la primera parte (2) y una porción de la segunda parte (3),

- la citada cantidad Q de elementos identificadores incrustados en la segunda parte (3) se selecciona para proporcionar una concentración de dichos elementos identificadores en dicha primera tapa, la cual es mayor que la concentración de dichos elementos identificadores obtenidos mediante el moldeo de una segunda tapa que tiene las mismas características dimensionales que la primera tapa, dicha segunda etapa consiste de material plástico recuperado obtenido mediante la molienda de dicha primera tapa sin separar dichas primera y segunda partes.

2. Una tapa (1) como se reivindica en la reivindicación 1, en donde la banda tubular (4) y la pared plana (5) tienen superficies internas (4a, 5a) y exteriores (4b, 5b) respectivas, sobremoldeándose la primera parte (2) y la segunda parte (3) conjuntamente para formar cada banda tubular (4) y la pared plana (5) de

manera que cada una de las superficies interiores (4a, 5a) y exteriores (4b, 5b) de la banda tubular (4) y de la pared plana (5) tienen una porción de la primera parte (2) y una porción de la segunda parte (3).

3. Una tapa (1) como se reivindica en la reivindicación 1 o 2, en donde la banda tubular (4) y la pared plana (5) tienen porciones (13) que se definen interna y externamente por las dos partes primera y segunda (2, 3) y porciones (12) que se definen interna y externamente por una de las partes primera y segunda (2, 3).

4. Una tapa (1) como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en donde los citados elementos identificadores incluyen elementos seleccionados entre materiales que contienen fósforo.

5. Una tapa (1) como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en donde el volumen V2 de material plástico de la segunda parte (3) fluctúa desde $1/3$ a $1/6$ del volumen V1 de material plástico de la primera parte (2).

6. Una tapa (1) como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en donde la superficie interior (4a) de la banda tubular (4) incluye molduras de agarre (8, 9).

7. Una tapa (1) como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en donde la superficie interior (4a) de la citada banda tubular (4) tiene roscas simples o dobles, para acoplar la tapa con el cuello de una botella, cuando este último es también roscado.