



No. 13-297829-00005-0000

Fecha: 2015-07-10 14:23:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Bogotá, D.C., Julio 10

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.



REFERENCIA: SOLICITANTE: TERMOLAR S.A.

TITULO: "Disposición constructiva en termo hermético y no desarmable"

EXPEDIENTE: 2013-297829

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 021 OFICIO NO. 5458

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 de las sociedades TERMOLAR S.A, domiciliada en Porto Alegre, Brasil, 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

- Los materiales no pueden ser objeto de protección vía modelo de utilidad. En este tipo de patente, solo se protegen las características constructivas del producto para el cual se solicita protección. Por ende, utilizar expresiones que hacen referencia a materiales o a sus propiedades, como: "de vidrio" no pueden ser incluidas dentro de la reivindicación independiente como una característica esencial de la invención. Cabe agregar, que se pueden incluir como características particulares en reivindicaciones dependientes, pero no afectan el examen de patentabilidad.
- La expresión: "...puede haber un elemento de aislamiento..." no es limitativa, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere eliminar el término "puede" e incluir las características opcionales en una reivindicación dependiente.
- Asimismo, la reivindicación 2 también contiene la expresión "...puede ser aplicado..." la cual también es de carácter opcional. Se sugiere al solicitante eliminar dicha expresión o en su defecto reemplazarla por una que limite la invención.
- La expresión "...para promover la estanquedad del conjunto..." (reivindicación 1), describe una función, ventaja o un resultado a alcanza, los cuales no son aspectos susceptibles de patente. Para mayor claridad, el producto reclamado se debe definir

técnicamente mediante sus características estructurales. Se sugiere al solicitante eliminar la expresión citada.

- De igual manera, por la forma como están redactadas las reivindicaciones 2 y 3, se exponen funciones, ventajas o resultados a alcanzar. En este caso, se sugiere replantear la redacción de estas reivindicaciones, de tal manera que se describan las características constructivas del producto reclamado, así como también la interacción entre las mismas.
- Se presentan errores de transcripción dentro del capítulo reivindicatorio, por ejemplo: “estanquedade” (reivindicación 1), “ser absorvidas” (reivindicación 3). Se sugiere al solicitante, que al replantear el capítulo reivindicatorio se eviten dichos errores de transcripción, con el fin de no comprometer la claridad del capítulo reivindicatorio.

En respuesta a las observaciones del Examinador se presenta un nuevo Capítulo Reivindicatorio en el cual se han modificado las reivindicaciones, para corregir los errores de redacción señalados por ese despacho y eliminar términos como “puede”, “estanquedade”, “ser absorvidas”, etc., y se subsanan las objeciones señaladas por el examinador.

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 como se explica a continuación:

- Se elimina la mención de la expresión “de vidrio” de la reivindicación 1.
- Se incluye una nueva reivindicación 3, dependiente de la reivindicación 1 donde se indica que la ampolla (6) del termo reivindicado está elaborada en vidrio. Esta reivindicación debería ser aceptada pues el mismo examinador indica en su requerimiento *“Cabe agregar, que se pueden incluir como características particulares en reivindicaciones dependientes, pero no afectan el examen de patentabilidad.”* y el objeto de dicha reivindicación es precisar que la disposición del termo aplica específicamente para termos cuya ampolla es elaborada en vidrio.
- Se eliminó en la reivindicación 2 la expresión: “...puede haber un elemento de aislamiento...”.
- La expresión “...para promover la estanquedade del conjunto...” ha sido corregida en la reivindicación 2 por “...para promover la estanquedad del conjunto...”. Sobre esta expresión nos permitimos aclarar que la misma no es un resultado a alcanzar, como mal interpreta ese Despacho. Adicionalmente, tampoco es cierto que las únicas características que se deban o puedan incluir en una reivindicación sean las características estructurales, pues la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”¹ de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece 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.”*

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)

- “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 la 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.**” (Resaltado fuera del texto)

Considerando lo dispuesto en el inciso citado, es evidente que las características funcionales no sólo son permitidas dentro del contexto de las reivindicaciones, sino que son requeridas y se deben incluir 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. Para el caso que nos ocupa, no resulta obvia para la persona versada en materia que el elemento de aislamiento (5), sea **para promover la estanquedad del conjunto**, entre el canal (2) y la saliente anillada (4).

- La redacción de las reivindicaciones 2 y 3 ha sido modificada. No obstante, en ellas se incluyen características funcionales, pues como se mencionó en el ítem anterior, dichas características son aceptables, bien sea porque ellas sean necesarias o porque el solicitante puede incluirlas. Siendo así, no hay razón para cuestionar la claridad de una reivindicación porque en ella se incluyan características estructurales y funcionales.
- Se corrigieron los errores de transcripción de las palabras “estanquedad” y “ser absorbidas” por “estanqueidad” y “absorbidas”

2. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TECNICA

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:

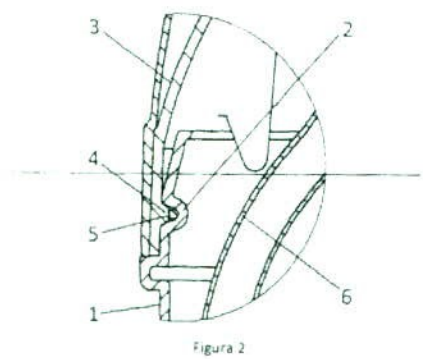
Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	GB 850.502	“Improvement in or relating to insulating vessels”	05/Octubre/1960
D2	US 3’076.575	“Vacumm containers”	05/Febrero/1963
D3	GB 866.264	“Improvements in or relating to vacuum flasks”	26/Abril/1961

El Examinador establece que el estudio de patentabilidad el estado de la técnica más cercano está compuesto por los documentos D1, D2 y D3, y que dichos documentos afectan la novedad de la presente solicitud.

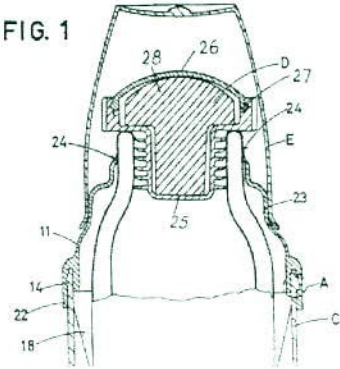
2.1. Argumentos a favor de la patentabilidad de la invención como se propone en el capítulo reivindicatorio modificado que ahora se solicita.

2.1.1. Novedad de la presente invención.

En primer lugar se hace énfasis en el hecho que en la nueva reivindicación 1 el termo se caracteriza porque: ***“el borde superior del cuerpo (1) se extiende más allá del borde inferior de la boca (3) y la zona de encaje entre el cuerpo externo (1) y la boca (3) se da por la interferencia entre un pequeño canal (2), ubicado sobre la superficie externa del cuerpo externo (1) que se extiende más allá del borde inferior de la boca (3), y una saliente anillada (4), presente en la superficie interna de la boca (3), que coincide con la parte superior del cuerpo externo (1).”*** El soporte para esta modificación se encuentra en la descripción y el contenido de las figuras 1 a 3, especialmente en la figura 2 de la presente solicitud.



Termo de la presente solicitud

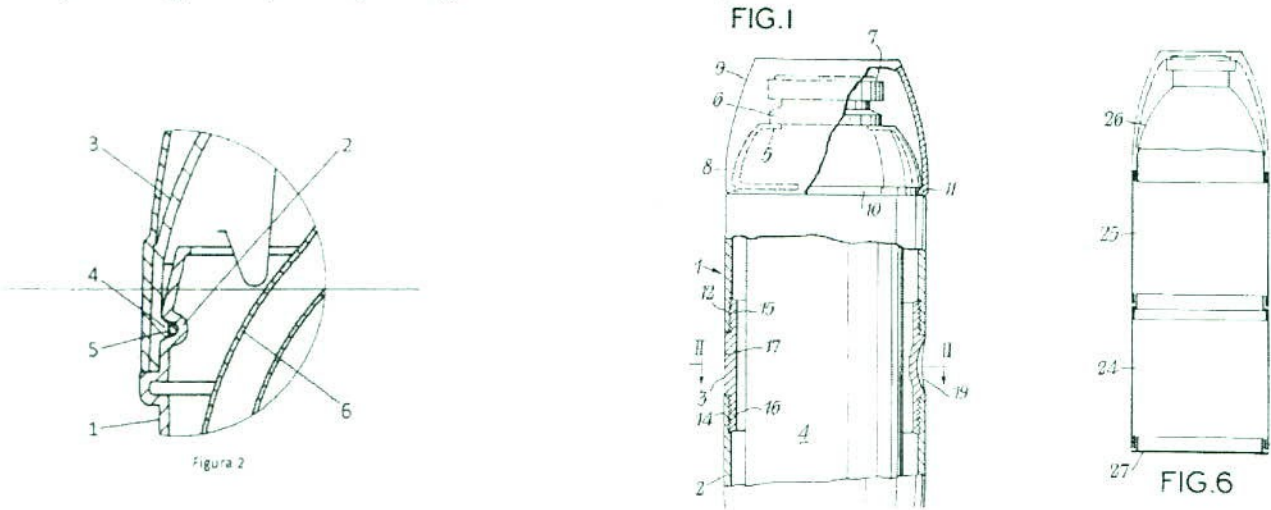


Termo D1

Como se puede observar, en el termo reportado en D1 el cuerpo (14) no se extiende más allá del borde inferior de la boca (3) sino que presenta una bifurcación en los extremos de la boca (11), lo cual crea una Y invertida y el extremos superior del cuerpo (14) encaja en un canal interno conformado por dicha bifurcación. Diferente de ello, el encaje entre la boca (3) y el cuerpo (1) de la presente invención se basa en un canal (2) ubicado sobre la superficie externa del cuerpo externo (1) que se extiende más allá del borde inferior de la boca (3) y una saliente anillada (4), presente en la superficie interna de la boca (3), en la porción de la boca (3) que coincide con la parte superior del cuerpo externo (1).

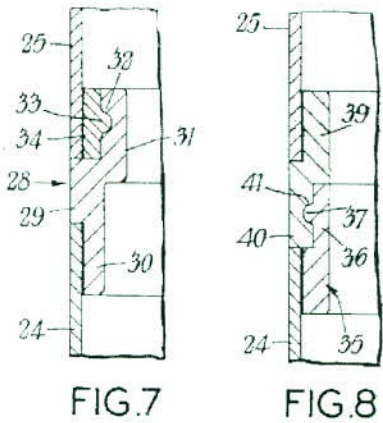
En relación con el documento D2, la situación es muy similar a la que se expuso anteriormente. Sin embargo, en este caso la boca (8) es un elemento secundario, que no es tenido en cuenta como característica novedosa y escasamente es mencionado para indicar su presencia en el termo. La esencia de la innovación que en su momento divulgó D2 se basa en una conexión en la región media del termo, en ningún momento se explica cómo es la unión entre la boca (8) o (26) del termo y la parte superior del cuerpo (1) o (25) del mismo. Contrario al termo de la presente invención cuyo objetivo es que no sea desarmable y por ende, que no existan espacios donde se puedan acumular impurezas, el termo de D2 busca que el termo sea desarmable y facilita su

despiece, diseñando un modelo donde el cuerpo del termo presenta dos partes (2, 24) y (1, 25) que se conectan mediante una tercera pieza (17, 31, 39, 36) que sirven de adaptador para encajar la región superior y la región inferior del tanque.



Termo de la presente solicitud

Termo D2



Termo D2

Como el examinador habrá de reconocer, el concepto inventivo es totalmente distinto, no solo porque el punto donde se centra la invención es diferente, sino porque las piezas que intervienen en la unión son otras y el objetivo perseguido mediante la elaboración del termo de D2 es exactamente opuesto al que se busca con la presente solicitud.

Finalmente, en relación con el documento D3, la situación es muy similar a la expuesta en el caso del termo de D1, puesto que el cuerpo 8a no va más allá del extremo inferior (10) de la boca 17 y el encaje entre el cuerpo (8a) y la boca (17) se da por una bifurcación al final del extremo de la boca y no por un ensamble lateral de un canal ubicado en la superficie externa del cuerpo (1) y una proyección de la pared interna de la boca (3), como se plantea en la presente solicitud. Para mayor compresión de la diferencia se presentan a continuación las figuras 1 de la presente solicitud y del termo divulgado en D3.

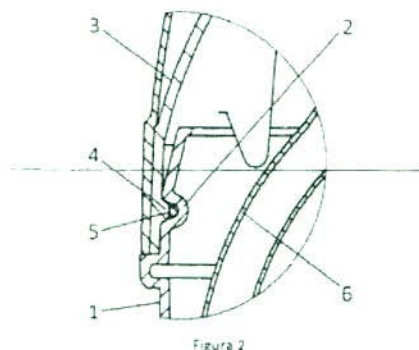


Figura 2

Termo de la presente solicitud

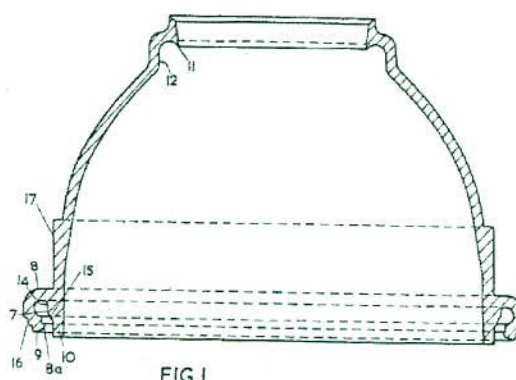


FIG. 1

Termo D3

En vista de las diferencias señaladas, es evidente que la invención ahora reivindicada es novedosa y cumple con los requisitos del artículo 16 de la Decisión 486 toda vez que se refiere a una nueva configuración o disposición de elementos de un objeto, en este caso un termo, que permite un funcionamiento diferente pues impide que el agua o cualquier otro líquido no acceda al interior del termo, lo que permite fabricar termos de ampollas en vidrio que no requieran que el termo sea desarmado para su limpieza.

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 la disposición del termo que es objeto de esta solicitud es 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,

POSSE HERRERA RUIZ


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

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 ☐

TERMOLAR S.A.

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
BRASIL		
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

35.455.268 de Bogotá

76985

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

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, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No _____
Aparece _____
Debe ser _____

Modificación:

Expediente No 2013-297829

Título DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

VER ANEXO ADJUNTO

☐ 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

C.C 35.455.268 de Bogotá

Firma



Tarjeta Profesional

76985

REIVINDICACIONES

1- DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE, constituida por una ampolla (6) cubierta por un cuerpo externo (1) y una boca (3), caracterizada porque el borde superior del cuerpo (1) se extiende más allá del borde inferior de la boca (3) y la zona de encaje entre el cuerpo externo (1) y la boca (3) se da por la interferencia entre un pequeño canal (2), ubicado sobre la superficie externa del cuerpo externo (1) que se extiende más allá del borde inferior de la boca (3), y una saliente anillada (4), presente en la superficie interna de la boca (3), que coincide con la parte superior del cuerpo externo (1).

2- DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque presenta un elemento de aislamiento (5), para promover la estanqueidad del conjunto, entre el canal (2) y la saliente anillada (4).

3- DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada la ampolla de (6) está elaborada en vidrio.

4- DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque este sistema es apto para ser aplicado en modelos de termo cuya instalación de la ampolla (6) se realiza por la parte inferior del cuerpo externo (1), mediante la presencia de un fondo (8)

5- DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN TERMO HERMÉTICO Y NO DESARMABLE, de acuerdo con reivindicaciones anteriores, caracterizadas, en ambas situaciones, por las variaciones dimensionales de la ampolla de vidrio (6) ser absorbidas por una cuña (7), sin comprometer la estanqueidad del conjunto.