

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-106061- -00005-0000

Fecha: 2012-11-07 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **09.106.061**
Asunto : Solicitud de patente para: **EMPAQUE PARA PRODUCTOS DE HIGIENE**
Solicitante : SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH
Fecha solicitud : 28 de septiembre de 2009

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. **14189** notificado por fijación en lista del 14 de agosto de 2012.

2. Mediante oficio No. **14189** 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 son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones:

De manera resumida, el Examinador ha expuesto lo siguiente:

- Se sugiere redactar las reivindicaciones independientes de acuerdo a la estructura 'preámbulo-enlace gramatical-parte característica', para facilitar la comprensión de las características técnicas a proteger.
- Reivindicaciones 1, 7 y 13: no son claras debido al empleo de la expresión '*substancialmente*'.
- Reivindicaciones 2, 3 y 9: no son claras debido al empleo de la expresión '*cuando menos*'.

- Reivindicaciones 1 y 9: se refiere a resultados a alcanzar por el empleo de las frases '*para agarrar*' y '*para remoción en cuando menos tres lados*'.
- Reivindicación 2: se refiere a una tira adhesiva resellable como un medio para la lengüeta de desgarramiento, que es un método conocido y utilizado en el estado de la técnica.
- Reivindicación 3: se refiere a la forma redondeada de una de las paredes laterales o principales, esta característica depende de la forma del producto de higiene seleccionado y la forma de acomodación en el empaque, en el cual los rollos se paran verticalmente en sus extremos frontales en el empaque. Esta disposición es ampliamente conocida en el estado de la técnica.

2.2 Análisis de patentabilidad

2.2.1 Nivel inventivo

El Examinador considera que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1: WO 93/16929 y D2: WO 2006/022869 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. Específicamente se afirma que la persona medianamente versada en la materia incluiría una abertura formada cerca del primer extremo del pliegue en la bolsa plástica flexible conocidos en el estado de la técnica en D1 y D2, con el fin de llegar al objeto de la reivindicación 1.

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:

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, de esta forma, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

Siguiendo las amables sugerencias del Examinador, se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- El pliego reivindicatorio fue modificado cambiando el término '*en donde*' por la expresión '*caracterizado porque*'. Lo anterior a pesar de que el término objetado es aceptado expresamente por su Manual para el manejo de solicitudes de patentes.
- Las reivindicaciones 1, 7 y 13 fueron modificadas eliminando la palabra '*substancialmente*'.
- Las reivindicaciones 2, 3 y 9 fueron modificadas eliminando la expresión '*cuando menos*'.
- Las reivindicaciones 1 y 9 fueron modificadas eliminando las expresiones '*para agarrar*' y '*para remoción en cuando menos tres lados*'.
- La reivindicación 2 fue modificada eliminando la frase '*cuando menos un medio para resellado, en particular*'.

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 y el título modificados para el análisis de patentabilidad.

En referencia a las objeciones realizadas por el Examinador, con relación a las reivindicaciones 2 y 3, me permito señalar lo siguiente:

Amablemente manifestamos nuestro desacuerdo en cuando a la objeción hecha a estas reivindicaciones por cuanto las mismas no se refieren a claridad sino a que las características técnicas allí reveladas ya eran conocidas en el estado del arte, lo cual corresponde al análisis de novedad. Teniendo en cuenta lo anterior, se echan de menos los documentos que soporten dicha apreciación personal del Examinador. Por lo tanto, respetuosamente manifestamos que dichas objeciones no son de recibo en cuanto al análisis de claridad y además, no pueden considerarse como objeciones de novedad por cuanto no se encuentran debidamente sustentadas.

Por lo tanto, las objeciones a las reivindicaciones 2 y 3 no tienen objeto, por lo que se consideran superadas.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

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.

Consecuentemente, 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.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, 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 el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

De acuerdo con las objeciones del Examinador, se argumenta respecto a dos afirmaciones diferentes de D1, concretamente, la afirmación 1 mostrada en la figura 1 de D1 y la afirmación 5 mostrada en la figura 6 de D1.

Además, el Examinador no tiene en cuenta que ni D1 ni D2 divulgan el último párrafo de la reivindicación 1. En particular, D1 se refiere a una bolsa plástica especialmente capaz de plegar productos altamente comprimidos, mientras la presente reivindicación 1 enseña que el empaque acomoda al menos dos productos de higiene no comprimidos (D1: Columna 1, líneas 10-15). Lo mismo se aplica con respecto a D2 (D2: página 1, líneas 5-6 y página 4, líneas 12-14). Por lo tanto, D2 se refiere a un empaque flexible (D2: página 1, línea 27). Los productos de higiene no comprimidos, como se menciona en la presente reivindicación 1, no requieren un empaque flexible.

Adicionalmente, el Examinador no reconoció una de las 'características esenciales' en el cuadro comparativo del Oficio No. 14189. En particular, la presente reivindicación 1 enseña que un solapamiento se proporciona *mediante pegado y soldadura de las dos paredes principales*. El 'solapamiento' 24 de D1 evidentemente no está diseñado de esta manera (Figuras de D1). Además, D2 no divulga este tipo de solapamiento porque el 'solapamiento' 32 de D2 no está formado por pegado o soldadura entre dos superficies, y mucho menos dos superficies principales.

La presente reivindicación 1 requiere que dos líneas de debilidad 40' se encuentren en la región del solapamiento de las paredes principales. Como se muestra en la figura 1 de la presente solicitud, una parte del solapamiento 60 puede, por lo tanto, ser eliminado cuando se abre el empaque. Considerando, por ejemplo la figura 2 de D1, es evidente que las dos líneas de debilidad de D1 no se encuentran en la región de solapamiento. Aunque las perforaciones 64 y 66 se proporcionan en las porciones en la falda 25 de la manija 24 (D1: Figura 6 y columna 7, líneas 37 y siguientes), esta configuración no se refiere a dos líneas de debilidad que se encuentran en la región de solapamiento.

Por otra parte, el Examinador reconoce que D2 no divulga el párrafo de la presente reivindicación 1 que se refiere a las líneas de debilidad (segunda fila del cuadro comparativo del Oficio No. 14189). Aún más, D2 no divulga un solapamiento formado mediante pegado y soldadura de las dos paredes principales, y D2 no divulga el último párrafo de la presente reivindicación 1 (D2: página 1, líneas 5-6 y página 4, líneas 12-14). Por consiguiente, la persona

medianamente versada en la materia no podría haber llegado a la materia reivindicada a partir de D1 y D2.

Como se indica en la página 2, líneas 34-37 y página 3 líneas 1-2 de la descripción de la presente solicitud, el objeto de la presente invención es proporcionar un empaque para productos de higiene que permite la remoción simple de los productos de higiene del empaque, en particular también en un estado no comprimido de los productos de higiene.

Finalmente, tanto D1 como D2 divulgan un empaque para productos comprimidos, lo que es un punto de partida muy diferente en comparación con la presente solicitud y por ende, debe llevar a concluir que no serían documentos relevantes para el análisis de nivel inventivo según el método problema-solución, cuya aplicación es obligatoria en los términos del Manual expedido por su Despacho.

4.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2 o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo del producto de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador 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.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Estados Unidos, patente No. US7971717 (B2); España, patente No. ES2360457 (T3); Europa, patente No. EP2125562 (B1) y Austria, patente No. AT504520 (T).

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

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. 14189, 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.

6. Anexos

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones
- Recibo por 90.000 correspondientes a tres (3) reivindicaciones en exceso sobre las primeras 10 de presentación de solicitud.

Señor Director,


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

COLO-13203-0841-018-0
SGD\SGD\ID-229368\WPC13203
No. M-2012-229368\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

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												
	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒												
	SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH												
	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 _____												
	<table><tr><td>Nacionalidad/País de constitución</td><td>Dirección y domicilio del titular</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Alemania</td><td>Sandhofer Strasse 176</td><td>68305 Mannheim</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td>clientes@cavelier.com</td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	Alemania	Sandhofer Strasse 176	68305 Mannheim	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad											
Alemania	Sandhofer Strasse 176	68305 Mannheim											
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico											
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11											

☐ 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:	
Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
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 09.106.061****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. 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.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.****Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.\$90.000.**

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

SGD\VCBWPC13203\ID-229593

REIVINDICACIONES

1.- Empaque para productos de higiene, el empaque comprendiendo, a fin de definir un volumen que acomode los productos de higiene, dos paredes principales que están situadas opuestas una a la otra y dos paredes laterales que contactan las paredes principales una con la otra y que están situadas opuestas entre sí, en donde en el lado superior del empaque se proporciona un traslape mediante encolado o soldando juntas las dos paredes principales.

una manija siendo proporcionada en el traslape,

una lengüeta de desgarramiento que incluye una sección de cada una de las dos paredes principales y una segunda sección de una pared lateral, cada aleta de desgarramiento exponiendo una abertura de remoción para remover productos de higiene,

en donde la lengüeta de desprendimiento tiene una sección de agarre, caracterizado porque

la lengüeta de desgarramiento se forma mediante dos líneas de debilidad, una línea de debilidad extendiéndose en una pared principal y la otra línea de debilidad extendiéndose en la otra pared principal, en donde las dos líneas de debilidad se encuentran en la región de traslape de las paredes principales, en donde las líneas de debilidad se extienden en las paredes principales en una manera angular o curva, en particular de forma de arco,

en donde la lengüeta de desgarramiento se fija al empaque en en la región de la pared lateral,

en donde la sección de agarre comprende una abertura a través de la cual los dedos se pueden colocar, y

en donde el empaque acomoda dos productos de higiene no comprimidos enrollados en rollos, en particular rollos de papel higiénico, rollos de papel de cocina o rollos de papel doméstico.

2.- Empaque de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la lengüeta de desgarramiento comprende una tira adhesiva resellable.

3.- Empaque de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque una de las paredes laterales y/o de las paredes principales es curva, en particular redondeada.

4.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lengüeta de desgarramiento se define en la pared principal mediante la línea de debilidad y mediante una región ligada fijamente a la pared principal.

5.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la línea de debilidad se extiende a lo largo de la sección completa de la lengüeta de desgarramiento definida en la pared principal.

6.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la línea de debilidad se forma mediante una perforación del material de pared.

7.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, en donde el empaque comprende además un lado superior y un lado inferior opuesto al mismo, y la lengüeta de desgarramiento incluye una sección del lado superior.

8.- Empaque de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque se proporciona una manija para llevar el empaque en el lado superior y la lengüeta de desgarramiento incluye una sección de la manija.

9.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lengüeta de desgarramiento expone una abertura de remoción, que expone parcialmente un producto de higiene

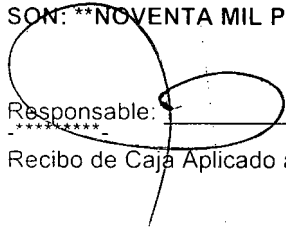
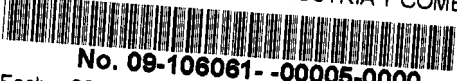
10.- Empaque de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque la abertura de remoción expone parcialmente el producto de higiene en cuatro lados.

11.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lengüeta de desprendimiento está configurada integralmente con el resto del empaque.

12.- Empaque de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lengüeta de desgarramiento está configurada como un elemento separado.

13.- Empaque de conformidad con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las paredes están hechas de un material de película, en particular un material de película transparente.

SGD\SGD\ID-229268\WPC13203

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 115499	
				Bogotá D.C., Noviembre 06 de 2012 - 17:53:22	
RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS			NI 860.041.367		
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	495413402	06/11/2012	21.280.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNITARIO	Vr. CONCEPTO	
3 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00	90.000.00	
				\$90.000.00	
=====					
SON: **NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: 					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 09-106061- -00005-0000 Fecha: 2012-11-07 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14					
COLO: 13203-841-018-0					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240 Noviembre 6 de 2012 - 17:53:27					