

Respuesta a Requerimientos

1 Datos del Solicitante

Nombre:	COMPañIA DE TAPONES IRRELLENABLES, S.A.	Dirección Electrónica:	tobos@tobos.com.co
Dirección:	Ctra. Nacional IV, km. 649, E-11500 Puerto de Santa María – Cádiz, España	Domicilio/País de constitución:	ESPAÑA - CADIZ - CADIZ
Identificación: ☐ CEDULA DE CIUDADANIA ☒ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT Número: 1012387-			

2 Dato de la Creación

Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
DISPOSITIVO DE CIERRE PARA BOTELLAS CON EVIDENCIA DE PRIMERA APERTURA	000000		16024069	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

3	Texto de la Comunicación	Se presenta respuesta al examen de forma contenido en el oficio 1765.
4	Anexos	
☒ Anexos		

Doctor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. 16-24069

Solicitante: Compañía de Tapones Irrellenables, S.A.

Título de la invención: Dispositivo de cierre para botellas con
evidencia de primera apertura

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA NO. 9 OFICIO No. 1765

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada según aparece debajo de mi firma, como apoderada de la sociedad Compañía de Tapones Irrellenables, S.A., doy respuesta al examen de forma notificado por medio de la fijación en lista No. 09, dentro del término legal.

1. REIVINDICACIONES – CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

1.1. El Examinador objeta la claridad de las reivindicaciones argumentando que contienen características funcionales que, aunque pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención y en consecuencia, no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Las frases objetadas son:

- Reivindicación 1: *“que inmoviliza temporalmente dicho elemento de bloqueo”; “tal que permite que el pieza de bloqueo supere el acuanamiento (2.7) por el desplazamiento axial (...) una vez que pieza de bloqueo (3) supera el acuanamiento (2.7) el cierre del tapón (2) por roscado sobre el vertedor (1) se produce con un distanciamiento mutuo entre el tapón (2) y el vertedor (1) mayor que el establecido antes de la primera apertura”.*

- Reivindicación 3: *“de tal modo que este elemento guiado (3.1) es el que supera el acuanamiento (2.7) en la primera apertura impidiendo el desplazamiento axial en sentido opuesto”.*

- Reivindicación 10: *“que permite tanto el desplazamiento según la dirección longitudinal X-X’ como el giro relativo entre ambas piezas”.*

- Reivindicación 13: *“para identificar la posición descendida de dicha pieza de bloqueo (3) tras la primera apertura estableciendo una doble evidencia visual de la primera apertura”.*

1.2. En respuesta a las observaciones del Examinador dirigidas a la falta de claridad de las reivindicaciones, deseamos comentar que, a pesar de que en el punto 1 del examen se advierte la aceptación para trámite de las reivindicaciones modificadas presentadas en la fase internacional PCT, el Examinador estudió en este reporte las reivindicaciones originales publicadas en PCT y no las reivindicaciones modificadas. Sin embargo, daré respuesta al presente examen dando aplicación de las observaciones a las frases y términos equivalentes del capítulo reivindicatorio modificado que se presentó al trámite en Colombia.

1.3. La sociedad solicitante insiste en las frases objetadas por el Examinador en las reivindicaciones 1, 3, 10 y 13 por cuanto dichas reivindicaciones no solamente presentan características funcionales, sino también las características técnicas que permiten al invento llevar a cabo esa función y las frases que fueron objetadas por el Examinador son importantes dentro de las reivindicaciones para la comprensión de la invención.

1.4. Precisamente sobre el particular, deseo hacer mención a Guía de Examinadores de la Oficina de Patentes que explica lo siguiente sobre las características funcionales:

“- Características técnicas funcionales:

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.

Como se aclaró antes, los dos casos son situaciones diferentes, como se observa en los ejemplos. En el primer caso es obligatorio y en el segundo es opcional, de acuerdo con lo siguiente:

Casos en que las características funcionales:	
<u>Deben</u> incluirse	Cuando para el experto en la materia <u>no sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos
<u>Pueden</u> incluirse	para el experto en la materia <u>sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos

”1.

1.5. En consecuencia, la presente solicitud de patente hace uso válido de las caracterizaciones funcionales dentro de sus reivindicaciones bajo la primera hipótesis de que “deben” incluirse para ofrecer un mejor entendimiento de la reivindicación, puesto que en algunos casos el funcionamiento de los elementos de la invención no es obvio.

2. REIVINDICACIONES – RESULTADOS A ALCANZAR

2.1. El Examinador objeta las siguientes frases argumentando que son resultados a alcanzar que no definen la materia objeto de protección:

Reivindicación 6: *“es tal que la retención axial resultante entre ambos supera la fricción entre el elemento de guiado (3.1) y la pared interior del tapón (2) más el incremento de retención debida al acuíñamiento (2.7)”*

Reivindicación 7: *“de tal forma que tras la primera apertura el mayor distanciamiento entre el tapón (2) y el vertedor (1) dejan accesible visualmente el anillo (2.4) como evidencia de dicha primera apertura”*

2.2. El solicitante insiste en las frases objetadas por el Examinador en las reivindicaciones 6 y 7 por cuanto dichas reivindicaciones no solamente presentan resultados a alcanzar, sino también las características técnicas que permiten al producto invento llegar a ese resultado.

2.3. Nuevamente hago referencia a la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se establece lo siguiente sobre los resultados a alcanzar:

“El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención”.²

2.4. En particular, el resultado a alcanzar de la reivindicación 6 *“es tal que la retención axial resultante entre ambos supera la fricción entre el elemento de guiado (3.1) y la pared interior del tapón (2) más el*

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Páginas 76 a 78.
² Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 79.

incremento de retención debida al acuanamiento (2.7)” está directamente asociado a la característica técnica de que el cierre de la invención contiene un tramo de retención temporal (3.2) en la pieza de bloqueo (3) y éste tramo de retención temporal (3.2) se posiciona en el interior del vertedor (1); toda esta disposición de elementos del cierre de la invención hace que se genere una retención axial que es mayor que la fricción que se tiene entre el elemento de guiado (3.1) y la pared interior del tapón (2) más el incremento de retención debida al acuanamiento (2.7).

2.5. Con respecto a la reivindicación 7, la frase *“de tal forma que tras la primera apertura el mayor distanciamiento entre el tapón (2) y el vertedor (1) dejan accesible visualmente el anillo (2.4) como evidencia de dicha primera apertura”* este resultado se alcanza debido a la configuración especial y novedosa del cierre de la invención. Es decir, el cierre tiene un tramo roscado (1.1) en el vertedor (1), y éste tramo roscado tiene un espacio que aloja un anillo (2.4) con ranura perimetral (2.4.1), la cual coincide y aloja la línea de separación (4.2) de la cápsula (4); toda esta configuración y arreglo de los elementos del cierre de la invención permiten que cuando se abra el cierre, el anillo (2.4) quede visible debido a la distancia o espacio entre el tapón (2) y el vertedor (1), y por ende, permite que el usuario verifique si el cierre fue cerrado nuevamente luego de su primera apertura, por cuanto ya verá el anillo (2.4) el cual no era visible cuando el cierre no se había abierto nunca.

3. REIVINDICACIONES – TÉRMINOS RELATIVOS Y IMPRECISOS

3.1. El Examinador objeta el uso de los términos *“mayor”* y *“al menos”* en las reivindicaciones por considerarlos relativos o imprecisos.

3.2. En respuesta a esta observación, considero que lamentablemente no es posible sustituirlos por un término o rango concreto, por cuanto, de acuerdo con el ámbito técnico de la invención, estos términos son precisos y no se requiere de mayor explicación dado que una persona versada en la materia, entenderá e interpretará estos términos adecuadamente y con las limitaciones inherentes a un cierre para botellas.

3.3. En aras de la discusión, se entendería que la claridad de una reivindicación es objetable cuando la relación entre los elementos comparados, sean relaciones relativas o absolutas, con el uso de los términos *“mayor”* y *“al menos”* pueda llegar a determinar un ámbito de protección que no es valorable en el momento de establecer si hay infracción de la reivindicación y por lo tanto, no queda adecuadamente definido. Este no es el caso.

En el momento de juzgar si existe infracción de la reivindicación, los valores comparados con el término *“mayor”* son los argumentos comparados y éstos son conocidos, por lo tanto, su resultado sólo admite dos valores, ser mayor o no serlo. Ambos resultados están claramente determinados.

Lo mismo sucede con el término *“al menos”* que siempre será ponderado como el conjunto de valores establecidos como el valor comparado o cualquier valor superior.

Dado que en todos los casos es valorable el alcance definido de este modo por la reivindicación, se entiende que no hay indeterminación en dicha valoración y por lo tanto, la reivindicación es clara.

3.4. Por ejemplo, para el caso de la reivindicación 2 en donde se dice: “(...) dicho cierre comprende adicionalmente de una cápsula (4) para cubrir el tapón (2) y **al menos** parte del faldón (1.2)” el conjunto de valores establecidos serán: a) parte del faldón (1.2) y b) todo el faldón (1.2.), y en consecuencia, el término “al menos” no es impreciso en esta reivindicación.

Con base en estas argumentaciones, se afirma que las reivindicaciones actuales son claras y se encuentran debidamente soportadas en la descripción.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

1004110co_memorialforma_080416.docx