

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 16.099.359 solicitud divisional de patente de invención a favor de **OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER, INC.** Título **CIERRE DE RECIPIENTE QUE TIENE UN LIBERADOR DE VACIO**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al oficio número 10414 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2016.

- **Respecto a las políticas restrictivas de solicitudes divisionales**

Como primera medida, deseamos expresar nuestro total rechazo a las disposiciones del título X de la circular única en lo que a solicitudes divisionales se refiere. Las restricciones que su despacho ha establecido para las solicitudes divisionales van en total contravía del sistema de patentes, al instaurar condiciones que no se ven en ninguna otra jurisdicción de patentes a nivel mundial.

La presentación de solicitudes divisionales es uno de los procedimientos más utilizados en todas las jurisdicciones de patentes con el fin de separar los diferentes grupos inventivos que, sobre una solicitud de patente, pueden llegar a identificarse.

En la mayoría de jurisdicciones de patentes alrededor del mundo, las solicitudes divisionales son aceptadas siempre y cuando estén dirigidas a un **concepto inventivo diferente** al reivindicado en la solicitud original de la cual parte dicha o dichas solicitudes divisionales. Esta debería ser la base para la aceptación de solicitudes divisionales por parte de la SIC tal como se venía haciendo en los últimos años. De hecho, tal como su despacho venía sosteniendo en los últimos años, lo importante era que tanto la solicitud original como las divisionales correspondientes, tuvieran materia que **no se traslapara una a la otra.**

Por tal razón, la restricción que ahora impone su despacho a los solicitantes al obligarlos a dividir una solicitud de **forma literal teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva**, no es más que una solicitud desde todo punto de vista, insensata, sin ningún asidero legal o técnico.

Nuevamente, la exigencia de su despacho no está acorde a la esencia misma del sistema de patentes sino que la misma, está sujeta a una posición completamente arbitraria de su despacho, para restringir al máximo la posibilidad de presentación de solicitudes divisionales por parte de los solicitantes.

Para poner un ejemplo, si tuviéramos una reivindicación principal (reivindicación 1) que reivindique un compuesto heterociclo de 5 miembros en donde uno de sus heteroátomos pueda ser O, S o N, tendríamos entonces un compuesto que puede ser furano, tiofeno o pirrol respectivamente, (3 entidades químicas diferentes y por lo tanto grupos inventivos distintos).

Como puede notar su despacho, a partir de esta reivindicación 1 se podría restringir la solicitud madre al primer grupo inventivo, furano, y al mismo tiempo presentar divisionales a los otros 2 grupos inventivos tiofeno y pirrol.

Sin embargo, a pesar de tener **3 grupos inventivos en la reivindicación 1**, jamás podría hacerse una división de los mismos, en vista de las nuevas políticas de su despacho ya que **NO HABRIA LITERALIDAD** teniendo en cuenta la **numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva**. Este ejemplo no hace más que confirmar, el alcance sumamente restrictivo de su despacho respecto a las divisionales.

Ahora bien, no obstante la restricción anterior, que por cierto ya es absolutamente excesiva, la SIC ahora exige que ***“la memoria descriptiva debe estar acorde con la división de la materia realizada”***. Esto, sinceramente, demuestra el desacierto de su despacho al exigir requisitos totalmente aislados del marco técnico y legal del sistema de patentes.

Es claro que la descripción de la **solicitud original** (solicitud madre) de una solicitud de patente es el sustento para **TODA** la materia reivindicada, independientemente de si a partir de dicha solicitud original se presentan una o varias solicitudes divisionales.

Por lo tanto, la materia de una solicitud divisional encuentra su correspondiente sustento técnico **en la descripción originalmente presentada para la solicitud original**. Realmente, no entendemos cual es el fin que busca su despacho al solicitar este tipo de restricciones.

Nosotros invitamos a su despacho a realizar el ejercicio de imaginar lo que supone o supondría hacer una **descripción independiente** para la materia de una o varias solicitudes divisionales. Esto significaría modificar el objeto de la invención, la descripción detallada, los ejemplos de la invención y hasta las figuras de la misma lo que se convertiría en una tarea realmente titánica.

Nuevamente, independientemente del número de divisionales presentadas a partir de una solicitud de patente, el sustento para la materia reivindicada en cada una de ellas se encuentra en la **solicitud original** tal como se presentó.

Para el presente caso, la materia de la solicitud divisional encuentra sus debido sustento en la solicitud de la cual surgió dicha divisional, esto es, en la solicitud 14 147898.

Ahora bien, en el caso que se presentara una descripción independiente para la materia de la solicitud divisional, no entendemos cual es la diferencia con encontrar **esa misma materia** en la solicitud madre. Claramente, la posición de su despacho con respecto a este tema de divisionales es totalmente inaceptable.

Por otra parte, haciendo una lectura detallada de los artículos **28** y **29** de la decisión 486, citados para la objeción sobre la descripción, **en ninguna parte** de dichos artículos vemos que se exija la presentación de una descripción independiente para una solicitud divisional. Si el examinador hace una lectura juiciosa de dichos artículos, encontrará que la exigencia de su despacho respecto a la descripción individual para la divisional **no se encuentra sustentada en ninguno de estos 2 artículos.**

Adicionalmente, el artículo **36** de la Decisión 486, establece lo siguiente:

Artículo 36.- *El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. (subrayado y negrilla fuera de texto)*

Tal como se ve en el anterior artículo, la condición para llevar a cabo una división, es que no se amplíe la divulgación correspondiente a la divulgación inicial. En el presente caso, la materia reivindicada en la divisional cumple con este requisito ya que la misma se encuentra sustentada en la solicitud inicial. Claramente, el artículo 36 **no exige la presentación de una descripción independiente** para una solicitud divisional.

El artículo 36 es bastante claro que la materia de la divisional no podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la **solicitud inicial.** En ninguna parte de dicho artículo se habla sobre descripciones o solicitudes independientes, dicho artículo es claro al referirse a la **solicitud inicial.**

Tal como puede ver el examinador, la SIC se está extralimitando en sus requerimientos, haciendo exigencias a los solicitantes que se encuentran claramente por fuera de las disposiciones de la Decisión 486 con respecto a las solicitudes divisionales.

- **Requisitos Divisionales desde el punto de vista de la SIC vs el solicitante**

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que la SIC puede objetar unidad de invención identificando varios grupos inventivos dentro de una misma reivindicación. En otras palabras, la SIC no sigue una política de “literalidad” para objetar unidad de invención. Sin embargo, de forma unilateral y restrictiva, cuando un solicitante desea presentar una divisional de forma voluntaria, dicha divisional únicamente procede cuando se hace de forma literal teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva.

Lo que queremos demostrar con esto es que diferentes grupos inventivos pueden aparecer en una misma reivindicación y no necesariamente deben seguir una política de literalidad teniendo en cuenta la numeración de forma consecutiva como erróneamente exige ahora su despacho.

Por lo tanto, no entendemos las razones por las cuales su despacho si puede identificar diferentes grupos inventivos en una misma reivindicación pero al mismo tiempo les exige a los solicitantes literalidad en las divisionales siguiendo la numeración de forma consecutiva.

Claramente, su despacho no es consecuente con las políticas de divisionales. Mientras que su despacho no sigue una política de literalidad teniendo en cuenta la numeración de forma consecutiva para objetar unidad de invención, los solicitantes si están obligados a seguir estas políticas al momento de hacer una división. Esto no hace más que evidenciar que su despacho tiene como finalidad bloquear al máximo la presentación de solicitudes divisionales por parte de los solicitantes.

No sería más ecuánime que su despacho objetara unidad de invención de una solicitud haciéndolo también de forma literal y siguiendo la numeración de forma consecutiva, de la misma forma que si le exige a los solicitantes? ¿Por qué su despacho si puede identificar varios grupos inventivos en una sola reivindicación sin seguir “literalidad” pero a los solicitantes si les exige la condición de “literalidad” para presentar una divisional?.

En vista de las anteriores consideraciones, solicitamos a su despacho aceptar la presente solicitud divisional tal como fue presentada. A continuación expondremos nuestros argumentos en favor de los requisitos de patentabilidad de la invención.

Claridad

En primer lugar, frente a la objeción proferida contra las reivindicaciones 3, 5, 16 por emplear funcionalidades o resultados a obtener, queremos advertir que las expresiones objetadas corresponden, antes bien, con características técnico-funcionales de la invención. En este sentido, deseamos resaltar que las características funcionales son permitidas en las reivindicaciones según el Instructivo de patentabilidad como sigue:

“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”.

De esta forma, dichas características resultan imprescindibles en la definición del alcance de la presente invención y de las relaciones existentes entre los componentes técnicos allí revelados.

De manera similar, en relación con la objeción presentada sobre la reivindicación 7 por emplear la expresión “el cierre establecido en la reivindicación 1 en donde el miembro flexible alargado es removible sin comprometer la integridad del cierre”, advertimos que dicha expresión sí corresponde con una característica técnico-funcional del cierre de la reivindicación 1. El hecho de ser un cierre removible define estructuralmente al objeto de la presente invención. Para una persona versada en la

materia, la lectura de dicha expresión dentro del contexto provisto por la descripción adjunta a la presente solicitud, revela una estructura técnica clara y claramente definida. Resulta evidente, además, que dicha interpretación delimitaría la presente invención de un modo suficiente para permitir su comparación cabal con el estado de la técnica.

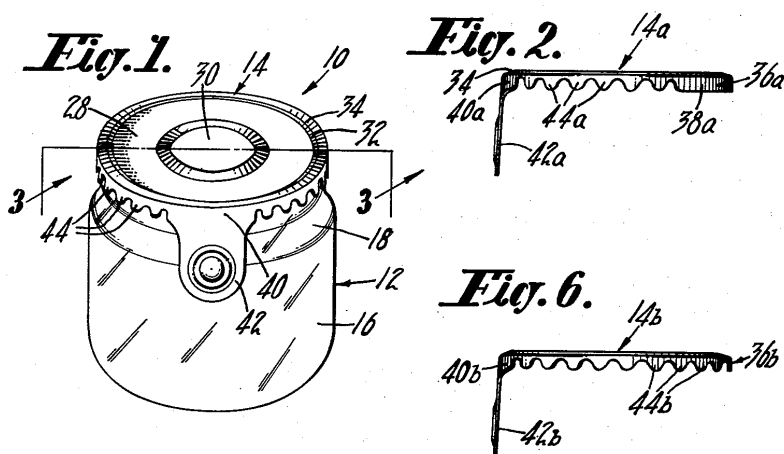
Adicionalmente, la expresión “...de forma que el agarre y remoción del mismo abre un canal en y abierto a la superficie base de la junta para liberar el vacío y así facilitar la remoción del cierre” de la reivindicación 15, obedece a una relación técnico-funcional del miembro flexible alargado de conformidad con lo expuesto con anterioridad. Una vez más, esta expresión resulta necesaria para definir la estructura técnico-funcional del objeto revelado, de manera que su omisión resultaría en una caracterización vaga y deficiente.

Por lo anterior, consideramos procedente tomar bajo consideración las expresiones objetadas de las reivindicaciones 7 y 15, solicitando respetuosamente la aceptación afirmativa de las mismas.

En cuanto a la objeción presentada sobre la reivindicación 8 por emplear el término “por lo menos”, advertimos que esta expresión es de amplio uso dentro del marco de los pliegos reivindicatorios y resultaría suficientemente clara para una persona versada en la materia, a la luz de la descripción adjunta. Emplear un rango o cantidad específica, según sugiera el señor examinador, restringiría excesivamente el alcance de la presente invención.

Nivel inventivo

Frente a la objeción proferida por el señor examinador contra la reivindicación 1 de cara a **US 3163310 (D1)** y **US 1390749 (D2)**, queremos resaltar que dichas anterioridades no logran anticipar todas las características técnicas distintivas de la reivindicación objetada. En particular, con referencia a las figuras 1, 2 y 6 de D1, esta anterioridad divulga un sistema de cierre metálico deformable para un contenedor que incorpora un pliegue con lengüetas espaciadas que acoplan y desacoplan el cierre.



Figuras 1, 2 y 6 de D1

Partiendo de la anterior caracterización, resulta evidente que D1 no anticipa un miembro flexible alargado que se extiende entre la superficie de sellamiento de la junta y la superficie externa axial de la cubierta, como lo requiere la reivindicación 1. Advertimos que esta deficiencia ha sido reconocida explícitamente por el señor examinador en el oficio técnico presentado.

En este sentido, como se aprecia en las figuras 2 y 3 de la presente invención, el cierre aquí revelado incluye un miembro flexible alargado (58) que consta de un extremo (60) incorporado dentro del interior del empaque y otro extremo en el exterior del mismo. En uso, cuando se desprende el liberador de vacío (36) y se hala en una dirección radialmente hacia afuera, el extremo (60) se desplaza de su locación, abriendo el canal (66) y creando un medio de ventilación para que el aire del exterior fluya hacia el interior, eliminando el vacío interno y facilitando la remoción del cierre.

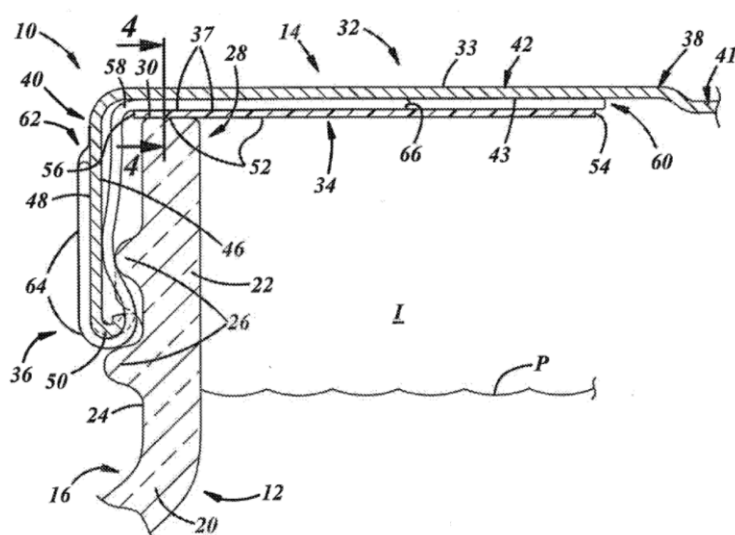


Figura 2

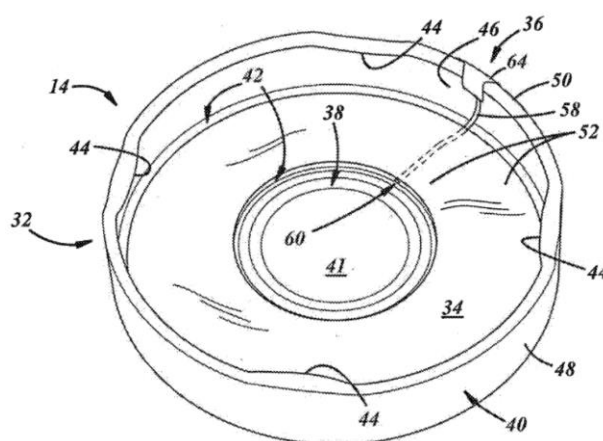


Figura 3

Por su parte, con referencia a la figura 2 de D2, dicha anterioridad divulga un dispositivo de cierre para un receptáculo que incluye un miembro 1 en forma de copa, formado con una lengüeta anular 2; un anillo de sellado flexible y resistente 7 contenido por los bordes anulares 6 y una junta 9.

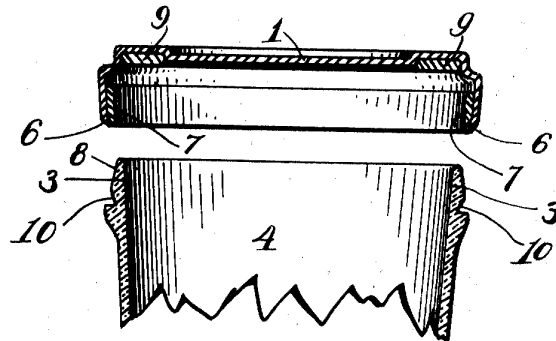


Figura 2 de D2

De esta forma, si bien D2 revela una junta y un empaque, dicha anterioridad no ofrece mención alguna de un miembro flexible alargado que se extiende entre la superficie de sellamiento de la junta y la superficie externa axial de la cubierta, como sí sucede en la reivindicación 1. De hecho, como se aprecia con claridad en la figura 2 de dicha anterioridad, D2 prescinde de un canal que conecte el interior del envase con el exterior del mismo, como lo requeriría el miembro flexible de la reivindicación 1 de la presente invención y que se aprecia en la figura 2 de la presente solicitud bajo el numeral 66. Así, resulta claro que D2 no logra suplir las deficiencias presentes en D1 para anticipar el objeto de la presente invención.

Queremos señalar que la incorporación de este miembro flexible ofrece la posibilidad de contener el vacío creado dentro de un envase y liberarlo posteriormente mediante la extracción de dicho miembro, a la vez que garantiza la reutilización del cierre. Esto último constituye una ventaja significativa frente a los sistemas de cierre presentados en el estado del arte, los cuales evidencian una clara deficiencia en anticipar estas notables características.

De esta forma, al no anticipar de manera independiente y por tanto, potencialmente de manera conjunta, “un miembro flexible alargado que se extiende entre la superficie de sellamiento de la junta y la superficie externa axial de la cubierta y alrededor de una porción de la falda circunferencialmente entre los elementos de aseguramiento”, como lo requiere la nueva reivindicación 1, advertimos que D1 y D2 no comprometen el nivel inventivo de dicha reivindicación. Por extensión, en virtud de su dependencia sobre ella, las reivindicaciones dependientes 2-17 son igualmente inventivas frente a las anterioridades citadas.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41