

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0001427
Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVO DE PELUQUERÍA
Solicitante: HD3 LIMITED
Fecha de Solicitud: 30 de agosto de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 17477, notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 11 Reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- 1.1. Se eliminó la Reivindicación 8.
- 1.2. Las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones 2 y 3 han sido agregadas en la Reivindicación 1.
- 1.3. Se eliminó el término “cerrar” de la expresión “*para cerrar la abertura de inserción de cabello*” en la Reivindicación 1.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

1.4. Se eliminó el término “*sustancialmente*” de la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 7).

1.5. Se reemplazó la expresión “*el primer miembro de accionamiento (42a) se mueve a su posición operativa*” por “*el primer miembro de accionamiento (42a) es controlado para moverse a su posición operativa*” en la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 11) con el propósito de clarificar la estructura y operación del dispositivo. Esta modificación está soportada en el Capítulo Descriptivo, Página 30, líneas 18 a 19.

1.6. Se reemplazó la expresión “*provista al menos parcialmente*” por “*provista parcial o completamente*” en la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 13).

1.7. Se reemplazó la expresión “*comprende medios para dispensar un producto para el tratamiento del cabello en la cámara*” por “*comprende un dispensador de productos para el tratamiento de cabello conectado a la cámara*” en la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 11) con el fin de hacer más clara la reivindicación.

1.8. Se agregaron entre paréntesis los números de referencia correspondientes a los elementos de la invención de acuerdo con la numeración del Capítulo Descriptivo y el Pliego de Figuras.

1.9. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones aquí descritas.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

2.1. El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- (i) Las Reivindicaciones 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13 revelan características funcionales, tal y como se describe: *“(...) que se mueve respecto al primer elemento de conformación entre una posición no operativa fuera de la primera zona de recepción de cabello y una posición de operación dentro de la primera zona de recepción de cabello (...)”, “(...) para cerrar la abertura de inserción de cabello”*. La dependiente 2: *“(...) que se mueve respecto al segundo elemento de conformación (40b) entre una posición no operativa fuera de la segunda zona de recepción de cabello y una posición de operación dentro de la segunda zona de recepción de cabello”*. La dependiente 6: *“(...) se mueve respecto al primer elemento de conformación”*. La dependiente 7: *“(...) la trayectoria del movimiento del elemento de conducción entre sus posiciones no operativa y de operación es una de las siguientes: (i) sustancialmente lineal, (ii) arqueada, (iii) rotacional”*. La dependiente 9: *“(...) que sirve para guiar el mechón de cabello (28) hacia la cámara (24)”*. La dependiente 11: *“(...) el elemento de cierre (20) comprende una posición abierta y una posición cerrada (...)”*. La dependiente 12: *“(...) comprende una posición abierta y una posición cerrada (...)”, “(...) se mueve hacia su posición de operación mientras que el elemento de cierre se mueve a su posición cerrada”*. La dependiente 13: *“(...) siendo la primera pieza de sujeción y la segunda pieza de sujeción móviles una respecto a la otra para definir una condición abierta y una condición cerrada de la cámara”*. Este tipo de características, aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; por lo tanto no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- (ii) Las Reivindicaciones 3, 8, 11 incluyen resultados a obtener, tal y como se describe: la dependiente 3: *“(...) está adaptado para moverse a su posición de operación únicamente después de que el primer elemento de conducción (42a) se haya movido a su posición de operación”*. La dependiente 8: *“(...) para en el uso conducir múltiples porciones del mechón de cabello (28) en la primera zona de recepción de cabello (544a)”*. La dependiente 11: *“(...) se mueve a su posición operativa solamente después de que el elemento de cierre ha sido movido a su posición cerrada”*. Los resultados a obtener no son permitidos. Se debe describir la invención por sus características técnicas estructurales.

(iii) Las expresiones “(...) *sustancialmente lineal* (...)” (Reivindicación 7), “(...) *al menos parcialmente* (...)” (Reivindicación 13) y “(...) *medios para dispensar* (...)” (Reivindicación 14), sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo tanto, no son claras ya que no definen la materia a proteger.

(iv) La Reivindicación 8 incluye una ventaja de la invención, tal y como se describe: “(...) *está adaptado para someterse a repetidos ciclos de movimiento entre sus posiciones no operativa y de operación* (...)”. Las ventajas no son permitidas.

2.2. En lo que se refiere a los términos “*sustancialmente lineal*”, “*al menos parcialmente*” y “*medios para dispensar*”, así como a la ventaja descrita en la Reivindicación 8, respetuosamente me permito hacer un llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde las correcciones pertinentes han sido realizadas tal y como lo mencioné en el punto I del presente memorial. Concretamente, las expresiones “*sustancialmente lineal*”, “*al menos parcialmente*” y “*medios para dispensar*” fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio. De manera similar, la Reivindicación 8 fue eliminada.

2.3. En relación con las características funcionales, quisiera señalar que, de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), éstas son permitidos siempre y cuando la invención se encuentra debidamente definida por sus características estructurales esenciales.¹ Así las cosas, el dispositivo de peluquería está definido en la Reivindicación 1 por sus características estructurales esenciales, tales como el primer (40a), segundo (40b) y tercer (40c) elemento de conformación, la primera y segunda zonas de recepción (44a, 44b), y el primer y segundo elementos de conducción (42a, 42b). Más aún, expresiones como “(...) *que se mueve respecto al primer elemento de conformación entre una posición no operativa fuera de la primera zona de recepción de cabello y una posición de operación dentro de la primera zona de recepción de cabello* (...)” o “(...) *para cerrar la abertura de inserción de cabello*”, aclaran la manera en que los distintos componentes de la invención interactúan y se relacionan entre sí para obtener el efecto técnico. Así pues, las expresiones a las que se

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.8

refiere el Examinador no sólo son aceptables por la misma Guía de la SIC sino que permiten entender con mayor claridad la invención pues aclarar que ciertas partes del dispositivo tiene un rol definido en la invención. Por tanto, considero superada la objeción.

2.4. Con respecto a los resultados a alcanzar, me permito respetuosamente aclarar que las expresiones objetadas por el Examinador son, de hecho, características técnicas funcionales, pues explican la interacción entre distintas partes de la invención. Por ejemplo, *“(…) para moverse a su posición operativa solamente después de que el elemento de cierre ha sido movido a su posición cerrada”* menciona que el elemento de conducción permanecerá en su posición de no operación hasta que la cámara se cierre. Esto no corresponde a un resultado esperado de la invención, sino a una restricción de cómo funcionan sus elementos. Así pues, y teniendo en consideración el punto 2.3 del presente memorial en donde se menciona que las funcionalidades son aceptadas según la Guía de la SIC, considero superada la objeción.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

3.1. D1, referido al documento WO 2012 153118 titulado *“Hair styling device”* que divulga un dispositivo de peinado mejorado que proporciona un dispositivo de peinado del cabello para impartir una onda a un mechón a dicho cabello. El dispositivo comprende un tubo que tiene un eje longitudinal, estando el tubo abierto en al menos uno de sus extremos longitudinales por lo que la trenza de cabello puede introducirse en el tubo. El tubo es extensible longitudinalmente entre una condición no extendida y una condición extendida. El interior del tubo tiene al menos una barrera que puede acoplarse al mechón

de cabello a medida que el tubo se mueve hacia su condición no extendida, controlando la deformación del mechón de cabello y controlando así la forma de la onda producida en la trenza del cabello (Resumen).

3.2. D2, referido al documento WO 2013 0068245 titulado "*Hair styling device*" que divulga un dispositivo de peinado del cabello que tiene un cuerpo que define una cámara adaptada para acomodar una longitud de cabello, estando diseñada la longitud del cabello mientras está ubicado dentro de la cámara. La cámara tiene una abertura primaria a través de la cual la longitud del cabello puede pasar a la cámara. Se proporciona un elemento giratorio que está adaptado para acoplarse con la longitud del cabello adyacente a la abertura primaria. Un miembro alargado está situado dentro de la cámara, donde la longitud del cabello está enrollada alrededor del miembro alargado por el elemento giratorio. El dispositivo tiene un mango que puede ser agarrado por un usuario, comprendiendo el mango una primera parte de mango y una segunda parte de mango, estando conectada la primera parte de mango al cuerpo y la segunda parte de mango se puede mover con relación a la primera parte de mango. La segunda parte de mango puede llevar un panel que está adaptado para cerrar la abertura primaria (Resumen).

IV. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

4.1. El Examinador ha concluido que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo con base en las siguientes observaciones:

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la Reivindicación 1, porque divulgan un dispositivo para moldear el cabello.

La diferencia entre la invención, definida en la Reivindicación 1 y el dispositivo para moldear el cabello de D1, consiste en que el objeto de la solicitud presenta una modalidad, donde se incluye una abertura de inserción de cabello y un elemento de cierre en la cámara.

El efecto que logra el incluir una abertura de inserción de cabello y un elemento de cierre en la cámara, es que permiten la introducción de un mechón de cabello evitando que se enrede el cabello externo al engancharse en cualquiera de las partes móviles.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *“¿Cómo modificar el dispositivo para moldear el cabello de D1, para permitir la introducción de un mechón de cabello y evitar que se enrede el cabello externo al engancharse en cualquiera de las partes móviles?”*

Sin embargo, la utilización de una abertura de inserción de cabello y un elemento de cierre en la cámara, ya había sido divulgado en D2, el cual se refiere a una abertura primaria (24) a través de la cual la longitud del cabello (26) se introduce a la cámara (16) (Fig. 2, Párr. [0031]) y un panel (56) que se mueve relativamente al cuerpo (12) entre una posición abierta y una posición cerrada (Fig. 1, Párr. [0040]).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría una abertura primaria a través de la cual la longitud del cabello se introduce a la cámara y un panel que se mueve relativamente al cuerpo entre una posición abierta y una posición cerrada de D2, en el dispositivo para moldear el cabello de D1, para llegar así al objeto de la Reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Así mismo, el Examinador afirma que los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- **Reivindicación 2:** D1, Fig. 7, Pág. 10, líneas 20 y 21
- **Reivindicación 9:** D1, Fig. 15, Pág. 12, líneas 29 a 32
- **Reivindicación 10:** D2, Figs. 1 y 2; D2, Párrs. [0033], [0034], [0038] y [0039]
- **Reivindicación 13:** D2, Figs. 1 y 4; D2, Párrs. [0030] y [0040]

4.2. Como respuesta a la objeción de nivel inventivo, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual las características técnicas esenciales de las antiguas Reivindicaciones 2 y 3 fueron incluidas en la nueva Reivindicación 1. Considerando que el Examinador no elevó ninguna objeción referente a la antigua Reivindicación 3, se da por entendido que su inclusión en la reivindicación independiente hace que ésta sea novedosa e inventiva con respecto al arte previo citado.

De manera concreta, ni D1 ni D2 divulgan que el segundo elemento de conducción se desplace a su posición de operación únicamente después de que el primer miembro de conducción se haya movido a su posición de operación. Lo anterior corresponde a una característica esencial de la invención que describe cómo se efectúa el movimiento del elemento de conducción y que permite entender la manera en que las características estructurales de la invención logran el efecto técnico.

Adicionalmente, D1 tampoco incluye elementos de conducción los cuales se pueden desplazar hacia la zona de recepción de cabello para así guiar el mechón de cabello y deformarlo en la zona de recepción de cabello.

Por las razones anteriormente expuestas, es claro que las enseñanzas de D1 y D2 no permiten a una persona del oficio normalmente versada en la materia alcanzar la presente invención de manera obvia. Siendo así, la nueva Reivindicación independiente 1, y, por tanto, todas las reivindicaciones dependientes, tiene nivel inventivo con respecto a D1 y D2.

Según el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina², se considera que las invenciones tienen nivel inventivo si la materia reclamada tiene una estructura inesperada y efectos sorprendentes o mejorados. En el presente caso, es evidente que ni las características técnicas esenciales de la invención ni sus efectos técnicos se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado sin llevar a cabo actividad inventiva.

En el presente caso, tan solo la mención de algunas características en el arte previo no da explícitamente una guía a la persona del oficio normalmente versada en la materia para obtener la invención reclamada. Estas divulgaciones únicamente representan una invitación para que se haga investigación y desarrollo en el campo, pero no orienta directamente y sin ambigüedad a obtener la invención reclamada. Con base en lo anterior, reitero que la invención sí reviste de nivel inventivo.

² *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*(Quito, Ecuador, 2004).

V. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VI. ANEXOS

6.1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 11 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22999-0841-0001-8

SSR\SSR\ID-300065\WPC22999

No. M-2018-300065\SSR