

P-12223

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001070**
Solicitud de patente a nombre de **AMCOR LIMITED**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **AMCOR LIMITED**, domiciliada Southbank, Victoria, Australia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **17550** notificado mediante notificación electrónica el 18 de diciembre de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Capítulo reivindicatorio

Como primera medida, el solicitante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 03 de noviembre de 2017, en respuesta al Oficio No. 11573 notificado el 10 de agosto de 2017.

No se adjunta recibo de pago por tasa de modificación, ya que no se modifica la solicitud sino se defiende el pliego reivindicatorio presentado en respuesta al oficio No. 17550 notificado el 18 de diciembre de 2017.

2. Claridad de la solicitud

2.1 En relación con la objeción del uso de términos generales, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las

cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de frases como “*un receptáculo*” (reiv. 12), “*indicador de vacío*” (reiv. 13), “*indicador de sello de vacío*” (reiv 20), entre otros, pues a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Es más, a lo largo del Capítulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones. En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero errada la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo de característica estructural debe estar incluida en el producto reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuáles no, con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles por

cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, en línea con las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método responde a una aproximación de “medios más función”, que define elementos estructurales mediante la relación funcional entre dichos elementos. Como el Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterización es permitido por los lineamientos de examen en Colombia. Específicamente, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capítulo 2.6.5.15 que se puede redactar una reivindicación por su función, siempre y cuando se precisen sus elementos estructurales. En el presente caso, se está reclamando el producto por sus características técnicas estructurales, y adicionalmente se le está añadiendo el carácter funcional de cada elemento estructural reclamado.

2.2 De otra parte, el examinador establece que *“Los fragmentos: “que define una apertura (...) que define un volumen del envase (...) en las posiciones soplada y retraída C y E1-E2 el anillo vertical principal (110) soporta el envase en una posición vertical; y en la posición expandida D del anillo vertical secundario (124) soporta el envase en una posición vertical” (reiv. 1, 14, 20), corresponden a funcionalidades... de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.”*

A este respecto, el solicitante desea indicar que está en total desacuerdo con las afirmaciones del examinador, y permite señalar respetuosamente al Examinador que expresiones escritas en lenguaje funcional están permitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) en el Capítulo 4.2, en donde se menciona que “...una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia...” (Subrayado fuera del texto). Así mismo, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad señala que, respecto a las características técnicas funcionales, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona medianamente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

De esta manera, aplicando las directrices del MAP y del Instructivo citados anteriormente, es evidente que las expresiones objetadas cumplen con el requisito de

proporcionar la relación funcional con los demás elementos y así determinar el alcance de la protección. Este tipo de expresiones hacen mención a la vinculación funcional de las partes estructurales constitutivas de la invención.

Por lo tanto, las expresiones objetadas en el análisis del Examinador, en vez de restarle claridad a la materia reivindicada (o hacer imposible determinar el alcance de la protección), definen la invención especificando la forma en que los elementos se interrelacionan entre ellos, respetando siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionadas previamente. En consecuencia, me permito resaltar que estas expresiones aportan claridad y son entendibles para una persona medianamente versada en la materia a la luz de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo.

2.3 En relación a los resultados a obtener y/o alcanzar, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos establecen que un resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**.^{1,2}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las Reivindicaciones puede configurar una funcionalidad, igualmente se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Particularmente, las antiguas Reivindicaciones 1 y 20 de la cual dependen las reivindicaciones 7, 8, 24 y 25 respectivamente, se encuentran definidas estructuralmente por: un final, un aplicador de etiquetas, una porción de hombro, una pared lateral, una porción de base, un anillo vertical principal y un anillo vertical secundario.

Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales resultados a alcanzar o componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero superada la anterior objeción, en tanto que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

²Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

2.4 Finalmente, el examinador indica que “*La expresión: “desnivelada(o)” (reivs. 2, 16) es imprecisa, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica*”, a lo cual el solicitante manifiesta, sorprendido, que el término objetado es claro para el experto en la materia, en donde dicho técnico con habilidad ordinaria sabe que el “desnivelado” o “desnivelada” se refiere a que existe un nivel diferente con respecto a otro elemento definido en las reivindicaciones. En el presente caso, la reivindicación 2 define que “*el anillo vertical secundario está en una posición desnivelada dentro del envase*” cuando se encuentra en la posición soplada, esto quiere decir que dicho anillo vertical secundario, indicado con el número de referencia (124) en la reivindicación 1, no se encuentra al mismo nivel de la superficie inferior o fondo del recipiente, sino que se encuentra en un nivel superior o elevado, tal como se puede ver de forma clara y evidente en las figuras, particularmente en la figura 2, donde se muestra que dicho anillo (124) se encuentra “hundido” o “desnivelado” con respecto a los demás elementos. Lo mismo es aplicable para el caso de la reivindicación 16.

Por lo tanto, el término es claro para el experto en la materia y en ningún momento afecta la claridad de la invención, más aún teniendo en cuenta que el pliego reivindicatorio incluye números de referencia para ayudar al examinador a entender la invención con respecto a las figuras.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio que incluye 25 reivindicaciones se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad por parte de las antiguas reivindicaciones 1 a 6, 9 a 12, 14 y 16 a 19 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US 2013/0306588 (D1). Así mismo, el examinador indica la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 13 y 20 a 23 a la luz de las enseñanzas del documento D1 en combinación con el documento US 4616761 (D3).

En primer lugar, nos permitimos informar que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que “*Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*”.

Así las cosas, queda claro para el experto en la materia que el cumplimiento del requisito de novedad debe ser de forma TOTAL, lo que se conoce en el medio como Novedad

Absoluta, esto significa que cuando existe por lo menos una diferencia entre la invención a analizar y el estado del arte, dicha invención definida en la reivindicación independiente cumplirá con el requisito en mención y se ajustará a las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

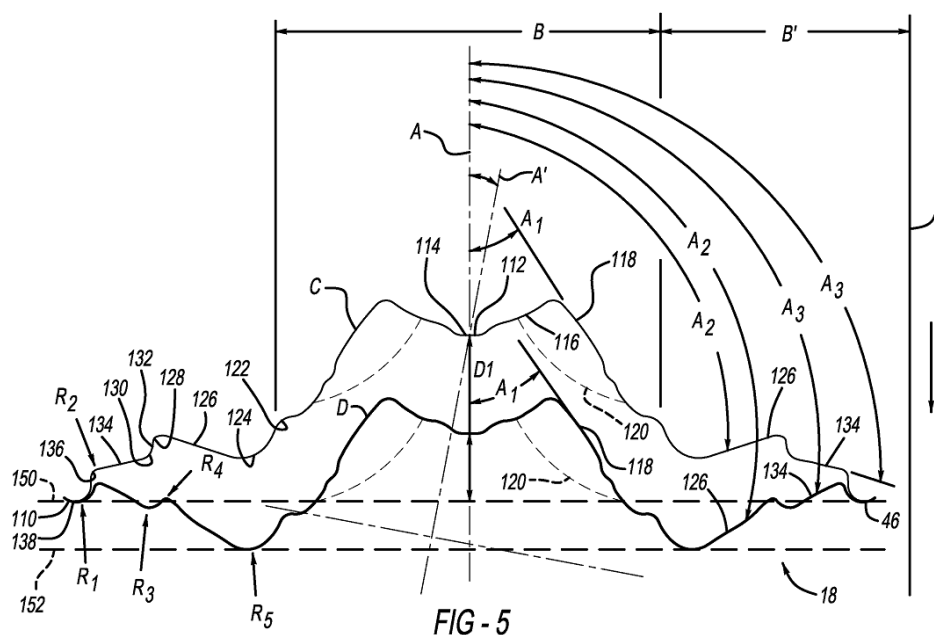
Del mismo modo, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Se resalta entonces que lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que la combinación de las enseñanzas de D1 y D3 no hace obvia la presente invención de acuerdo con las razones expuestas a continuación.

En primer lugar, es deseo del solicitante indicar que la solicitud equivalente en Estados Unidos de América ha sido recientemente concedida por Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) bajo el número US 9,834,359. Específicamente, el examinador de dicha oficina ha considerado que las presentes reivindicaciones independientes 1, 14 y 20 como novedosas y no obvias sobre las mismas referencias D1 y D3 citadas como técnica anterior. En donde el examinador, finalmente concedió la solicitud en base a nuestros argumentos aquí presentados y sin modificaciones sustanciales a las reivindicaciones.

Adicional a lo anterior, solicitamos muy amablemente al examinador referirse nuevamente a las figuras 5 y 6 de la presente solicitud, en las cuales se ilustra la posición soplada en C, la posición expandida en D, y las dos posiciones retraídas de la base se ilustran en E1 y E2 de la Figura 6, en donde en la posición soplada C, el anillo vertical principal (110) soporta el contenedor de forma vertical, como se define en la reivindicación independiente 1, así como en la posición expandida D, el anillo vertical secundario (124) soporta el envase o contenedor en la posición vertical, también como se define en dicha cláusula independiente 1, tal como se muestra a continuación:



Ahora bien, el documento D1 está dirigido a un recipiente que tiene una parte inferior con una porción de asiento interna corrugada. Con referencia a la Figura 5, la parte inferior o base tiene una posición desplegada ilustrada por la línea sólida, y la posición retraída ilustrada por la línea punteada. Como se explica en el párrafo [0039], “*el envase 1 se forma en la configuración desplegada (representada por líneas sólidas en las figuras) de la membrana 10*”.

Por lo tanto, la base definida en la anterioridad D1 está configurada en una forma exactamente opuesta a la de la porción base de las reivindicaciones actuales. Específicamente, en la posición soplada definida en las reivindicaciones, el anillo vertical principal (110) soporta el recipiente o envase en una posición vertical y el anillo vertical secundario (124) está hundido o desnivelado dentro de la base. **En contraste de, y de forma exactamente opuesta a** la porción base de la presente invención, la porción base del documento D1 se forma de modo que la membrana 10 soporta el recipiente en la posición vertical. Así, una vez el recipiente o envase de D1 está lleno, la membrana 10 se retrae en el recipiente a la posición retraída ilustrada en las líneas punteadas, hecho que es totalmente diferente a lo definido en la presente invención, razón por la cual la materia objeto definida en la reivindicación independiente 1 es novedosa e inventiva a la luz de dicho documento D1.

De otra parte, el documento D3 divulga un cierre termoplástico que indica vacío para un envase para el envasado de un producto envasado al vacío, el panel superior del cierre que contiene una parte interna circular que está conectada a una porción anular externa mediante una porción anular interna con una bisagra circular entre la parte interna circular y la parte anular interna y otra bisagra circular entre la parte anular interna y la parte anular exterior para permitir que la parte interna circular se mueva con respecto a la parte anular

exterior desde una primera posición dimensionalmente estable que indica la presencia de un vacío en el elemento asociado. Así las cosas, dicha anterioridad D3 falla en divulgar la porción de base móvil de la presente invención, la cual cuenta con un anillo vertical principal que soporta el recipiente o envase en una posición vertical en las posiciones soplada y retraída, y un anillo vertical secundario que soporta el recipiente o envase en la posición vertical en una posición expandida.

Por lo tanto, es claro que existe por lo menos una diferencia entre la presente invención y los documentos D1 y D3, ajustándose de este modo a las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486 y cumpliendo con el principio de novedad absoluta, razón por la cual dicha reivindicación independiente 1 se considera como novedosa a la luz de las anterioridades D1 y D3.

Lo anterior también es aplicable a las reivindicaciones independientes 14 y 20, las cuales también incluyen los anillos verticales principal y secundario que soportan el recipiente o envase en la posición vertical, tal como se indicó previamente.

Así mismo, la presente invención como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 25 tiene un comportamiento diferente y mejorado, lo que permite obtener un recipiente con unas características diferentes a las del estado del arte, sin presentar los inconvenientes como se indicó previamente.

De acuerdo con lo definido en los párrafos anteriores, queda claro que la combinación de los documentos D1 y D3 no llevaría a obtener la presente invención como se encuentra definida en las reivindicaciones independientes 1, 14 y 20, ya que dichas divulgaciones son insuficientes y la única forma de llegar a la presente invención es por medio de un análisis de tipo retrospectivo o “hindsight”, el cual es totalmente inaceptable y no se puede aplicar.

De esta forma, se demuestra que las reivindicaciones 1 a 25 también cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486/00.

5. Conclusiones

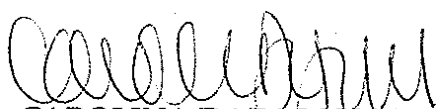
Considerando los argumentos indicados anteriormente, es claro que la invención descrita en las reivindicaciones 1 a 25 cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así, respetuosamente se solicita que se reconozca la novedad,

el nivel inventivo y la aplicación industrial, y, por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el privilegio de patente para la invención titulada “*BASE DE VACIO PARA ENVASE*” a nombre de AMCOR LIMITED.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: “*Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA