

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0012388

Asunto: Solicitud de patente para: PAQUETE QUE COMPRENDE UNA PILA DE MATERIAL DE PAPEL TISÚ ABSORBENTE Y UNA ENVOLTURA

Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

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 511, notificado por fijación en lista el 17 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 36 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

I.1. Se modificó la Reivindicación 1 con el fin de precisar y delimitar el objeto a proteger en respuesta a la objeción de claridad presentada por el Examinador. Así mismo el preámbulo de esta reivindicación fue incluido en las reivindicaciones posteriores.

I.2. Se han eliminado los términos “*preferentemente*” y “*más preferido*” del Capítulo Reivindicatorio y se recitan las modalidades preferidas en reivindicaciones dependientes.

“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

I.3. La expresión *“como se describe en la presente”* fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio.

I.4. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISIÓN

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

II.1. El preámbulo de la reivindicación independiente 1 *“Un paquete”* es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.

Sobre este particular, y en concordancia con la observación del Examinador, se modificó la Reivindicación 1 a fin de precisar el objeto a proteger. De esta manera, el preámbulo de la nueva Reivindicación 1 recita: *“Un paquete de material de papel tisú absorbente (100) que comprende (...)”*.

II.2. Las expresiones: *“forma paneles teniendo una longitud (L), y un ancho (W) perpendicular a dicha longitud (L)”* (reiv. 1), *“para formar una altura (H) extendiéndose entre una primera superficie de extremo y una segunda superficie de extremo (11, 12) de la pila (10)”* (reiv. 1), *“para mantener dicha pila (10) en una condición comprimida con dicha densidad de la envoltura seleccionada D0”* (reiv. 1), corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas

en las reivindicaciones, no definen la invención. Se sugiere incluir las características estructurales que permitan el logro de la funcionalidad.

Sobre lo anterior me permito señalar que, según la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad, las características técnicas funcionales son aceptables si la invención también se define por sus características técnicas estructurales. En el presente caso, la invención se define por sus características técnicas estructurales en la Reivindicación 1 (una pila de material de papel tisú absorbente, una envoltura, paneles, una primera superficie de extremo y una segunda superficie de extremo) y las características funcionales objetadas son válidas en cuanto a que describen las características esenciales directamente implicadas en la definición de la invención.

II.3. Las expresiones *“teniendo una densidad de la envoltura seleccionada D0 de 0.25 a 0.65 kg/dm3”* (reiv. 1), *“ejerciendo una fuerza a lo largo de la altura (H) de dicha pila (10) hacia la envoltura (20)”* (reiv. 1) corresponden a resultados a alcanzar/efectos esperados y no definen el producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las características esenciales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

En respuesta a dicha objeción la Solicitante argumenta que los términos referenciados definen propiedades de la invención difícilmente expresables en otros términos. Por lo tanto, se solicita que dichas propiedades sean tenidas en cuenta como características estructurales de la invención.

II.4. Se presentan los términos: *“al menos”* (reiv. 1, 2, 10), *“siendo >”* (reiv. 4 a 7), *“menor a”* (reiv. 4, 5), *“mayor a”* (reiv. 7), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Sobre lo anterior la Solicitante se abstiene de realizar cualquier modificación a las reivindicaciones referidas, dado que una delimitación de dichos rangos en una etapa temprana del proceso podría restringir de manera inadecuada el alcance de la protección de la presente invención.

II.5. Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“una capa de otro material”* (reiv. 2), *“un material de tejido estructural”* (reiv. 2), *“un material en trama continua”* (reiv. 9), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas restringiendo los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Solicitante señala que no son de su conocimiento expresiones más detalladas o específicas que puedan proteger el mismo objeto de patentabilidad. Por tal razón, y teniendo en cuenta que los términos referidos son de pleno conocimiento para la persona normalmente versada en la materia, se abstiene de realizar cualquier modificación relativa a dicha objeción.

Adicionalmente, la Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho la Solicitante.

II.6. Las expresiones, *“preferentemente”* (reiv. 2 a 8, 10), *“más preferido”* (reiv. 2 a 4, 6) no son limitativas, porque no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

En concordancia con lo señalado por el Examinador, los términos, *“preferentemente”*, *“más preferido”* fueron eliminados del capítulo reivindicatorio anexo, y se incluyeron las características enmarcadas por estos términos en reivindicaciones dependientes.

II.7. Las expresiones *“dicho paquete desplegando una carga de impresión por pistón como se describe en la presente a nivel de impresión de (...)”* (reiv. 4 a 7), *“dicho paquete desplegando una carga de impresión por pistón como se describe en la presente a nivel de impresión de (...)”* (reiv. 4 a 7) (subrayado fuera de texto), hacen referencia a la descripción. Se sugiere hacer la corrección respectiva.

Acatando la sugerencia del Examinador, la expresión *“como se describe en la presente”* fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio anexo. Por lo tanto, se considera superada la objeción en este respecto.

II.8. Las expresiones *“teniendo una longitud (L), y un ancho (W) perpendicular a dicha longitud (L)”* (reiv. 1), *“dicho paquete desplegando una carga de impresión por pistón como se describe en la presente a nivel de impresión de (...)”* (reiv. 4 a 7), *“dicho paquete desplegando una carga de impresión por pistón como se describe en la presente a nivel de impresión de (...)”* (reiv. 4 a 7), corresponden a caracterizar el producto únicamente por parámetros, es necesario definirlo en términos estructurales.

Respecto a esta observación, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)”*.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dicha objeción.

II.9. Las reivindicaciones 1 a 8 no son concisas, porque presentan una redacción muy compleja, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

A este respecto el Solicitante considera que dichas reivindicaciones están redactadas de manera clara para una persona normalmente versada en la materia, y por tanto se abstiene de realizar cualquier modificación sobre las mismas.

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 normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *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). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

III. EN CUANTO AL EXCESO DE REIVINDICACIONES

Tomando en consideración que el capítulo reivindicatorio modificado contiene 36 reivindicaciones, adjunto a este memorial pago de tasa por reivindicaciones adicionales por 26 reivindicaciones.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

V. ANEXOS

- V.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 36 reivindicaciones.
- V.2. Comprobante de pago por concepto de 26 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908