

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0005815
Asunto: Solicitud de patente para: UNA UNIDAD DE EMPAQUE PARA
ARTÍCULOS DE HIGIENE Y UN MÉTODO PARA FORMAR UNA
UNIDAD DE EMPAQUE
Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Fecha de Solicitud: 27 de diciembre 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 4448, notificado por fijación en lista el 17 de abril de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 14 Reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se reemplazó el término *“hoja de recubrimiento”* por *“hoja superpuesta”*, corrigiendo así un error de traducción.
2. Se eliminó la Reivindicación 15.
3. Se reestructuró la Reivindicación 14 con el fin de mostrar claramente las etapas técnicas que constituyen el método descrito.

4. Se eliminaron las expresiones *“paralela”* y *“para cerrar la unidad de empaque”* de la Reivindicación 1.

5. Se reemplazó el término *“doblada”* por *“cuando está en configuración doblada”* en la Reivindicación 1 con el fin de darle más claridad.

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

1. Con respecto a los términos *“al menos”* y *“o más”*, respetuosamente me permito argumentar que éstos son perfectamente claros para toda persona del oficio normalmente versada en la materia pues especifican los requisitos mínimos que la invención debe satisfacer para ser reproducida. Considerando su contexto, es claro que, por ejemplo, *“al menos”* se refiere a que la hoja tiene uno o más de un eje plegable, y que *“uno o más”* restringe la extensión (A) de la pestaña a ser mayor o igual a 0.5 cm. Así pues, considero que los términos objetados son claros y aceptables, por lo que doy por superada la objeción.

2. En lo que se refiere a la expresión *“a lo largo o paralela”*, hago un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en donde ésta ha sido eliminada y ahora se recita *“a lo largo de...”*, superando así la objeción.

3. En cuanto los términos *“dicho hoja se dobla”*, *“es resellable”* quisiera aclarar que, a diferencia de como lo afirma el Examinador, no se refieren a una etapa del proceso de obtención del empaque ni a ventajas técnicas, sino que corresponden a características funcionales de la invención pues muestran cómo el eje plegable (9, 309), la primera región (10, 310), la segunda región (11, 311), la porción de borde (4) y el adhesivo resellable (12) interactúan. En este sentido, y refiriéndome además al fragmento *“para cerrar la unidad de empaque, con tal adhesivo resellable (12)”*, quisiera señalar que, de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), las expresiones referentes a características funcionales son aceptadas, pues explican

la función que cumple la invención¹. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1. Las expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interacción entre las características estructurales de la invención, sino también aclarar que ciertas partes de ésta tienen un rol definido en la invención. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no sólo son aceptables sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

4. A propósito de la objeción relacionada con que las Reivindicaciones 14 y 15 no definen el procedimiento mediante la secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde la Reivindicación 14 ha sido reestructurada para mostrar claramente sus etapas técnicas y la Reivindicación 15 ha sido eliminada, tal y como lo mencioné en el punto I del presente memorial. Así pues, considero superada la objeción.

5. 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:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2013 162430	<i>"A packaging unit having improved sealing properties"</i>	31 de octubre de 2013
D2	US 2006 025739	<i>"Wrapper component for personal care articles having a sensory cue for opening"</i>	02 de febrero de 2006

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

Ahora bien, de acuerdo con la Guía de la SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.² En el presente caso, no todas las características técnicas esenciales del método de la Reivindicación 14 habían sido divulgadas por D1. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención,

“(...) esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”.³

En este caso, el arte previo citado no revela todas y cada una de las características técnicas esenciales del método descrito en la Reivindicación 14.

Siendo así, la Reivindicación 14 es novedosa con respecto al arte previo citado por el Examinador, razón por la cual considero superada la objeción de novedad presentada.

V. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

Como respuesta a la objeción de nivel inventivo, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no da sugerencias a la persona del oficio normalmente versada en la materia para obtener la unidad de empaque descrita en la Reivindicación 1.

D1 divulga una unidad de empaque que puede tener una esquina que puede estar libre de adhesivo para formar una pestaña de agarre (D1, Reivindicación 5, Fig. 9). Sin embargo, D1 no revela que la pestaña de agarre esté colocada a lo largo de una porción de borde (4') y por lo tanto se superpone con una línea central (L1) y tiene una dimensión de 0.5 cm o más desde la base de la pestaña (B) a lo largo de la línea central (L1) a un borde exterior. El efecto técnico de proporcionar la disposición de pestaña de agarre como se reivindica en la presente solicitud es que dicha disposición facilita abrir y cerrar el empaque, mientras que se reduce el riesgo de alterar el material.

² Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

³ Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

En vista de estos efectos, un problema técnico objetivo es proporcionar una unidad de empaque mejorada para transportar nuevos artículos de higiene así como artículos de higiene usados, disposición que proporciona un manejo fácil, mientras que es de uso confiable.

La manera en la que la presente invención soluciona este problema técnico, es proporcionando una unidad de empaque de acuerdo con la Reivindicación 1 y un método según la Reivindicación 14, en el que la lengüeta de agarre está formada a lo largo del borde con dicha dimensión como se menciona anteriormente.

D1 no indica ni enseña la solución. D1 sólo indica la posibilidad de proporcionar una esquina libre de adhesivo para formar una parte de agarre.

Por su parte, D2 describe una unidad de empaque en forma de un componente de envoltura que se pliega solapadamente con dos ejes plegables que forman una bolsa (D2, Figs. 2 y 3; Párr. [0056]). El componente de envoltura tiene un segundo panel (66) que puede formar una aleta que puede ser manipulada por un usuario que sujeta el extremo de la aleta y tira de la solapa hacia arriba, hacia una parte superior (60) de la envoltura. Se forma un borde libre (54) en la aleta, es decir, un borde que está al menos desacoplado después de que se haya abierto el componente de envoltura. D2 también describe ciertas dimensiones relacionadas con la aleta y la ubicación del borde (54) (D2, Párr. [0057], Fig. 4), a partir de lo cual queda claro que la distancia L0 puede ser de hasta 5 cm (por ejemplo, relevante en comparación con la aleta como se muestra en la Fig. 3I). La aleta puede adoptar diferentes formas como se muestra, por ejemplo, en las Figs. 3G-J (D2, Párr. [0088]).

Entonces, no hay indicio en D2 que sugiera a la persona del oficio normalmente versada en la materia a modificar la unidad de empaque de D1 para formar una porción de agarre alternativa de acuerdo con la presente solución.

En particular, las nuevas Reivindicaciones 1 y 14 definen que la hoja está plegada a lo largo de dicho al menos un eje plegable (9; 309.309'), con las primera y segunda regiones (10, 11; 310; 311) en una configuración superpuesta, proporcionando así una unidad de empaque (1, 301) de capas de hojas superpuestas, en donde la primera región (10, 310) forma una capa exterior de la unidad de empaque (1, 301) cuando está en una

configuración doblada., y en donde la pestaña (13; 313) formada en la hoja comprende una porción de pestaña que sobresale hacia afuera desde un borde definido por las capas de hojas superpuestas de la unidad de empaque plegada cuando está en una configuración plegada.

Tal porción de pestaña formada en hoja no se superpone con ninguna otra región de unidad de embalaje y proporciona un extremo libre y saliente de material que es libre de adhesivo y fácil de agarrar por la mano de un usuario.

D2 no describe dicha pestaña que sobresale hacia afuera formando un saliente de material. En cambio, D2 enseña que la lengüeta debe disponerse de manera que el borde libre (54) se superponga con otras regiones de componentes de envoltura en el centro de un lado de la hoja con una distancia desde cualquier borde externo (58, 60) del componente de empaque doblado (D2, Párr. [0057], Fig. 4).

Por lo tanto, D2 no proporciona la solución de las nuevas Reivindicaciones 1 y 14. D2 guía más bien al experto en otra solución, concretamente las que se muestran en las Figs. 3A-I de D2.

Ahora bien, según el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina⁴, 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 todas las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

VI. 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.

⁴ *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).

VII. ENTREVISTA CON EXAMINADOR

Además de este memorial de respuesta he solicitado una entrevista en las oficinas de la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de discutir con el Examinador temas que considero de importancia para el trámite. Atentamente solicito no se resuelva este expediente hasta después de llevar a cabo dicha reunión.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 14 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-11256-0841-0478-6
SSR\SSR\ID-301392\WPC11256
No. M-2018-301392\SSR