

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0004934
Asunto: Solicitud de patente para: PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN RECIPIENTE FLEXIBLE
Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.
Fecha de Solicitud: 2 de diciembre de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 4389, notificado por fijación en lista el 16 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 11 Reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones 2 y 4 han sido incluidas en la Reivindicación 1.
2. Se eliminó el término *“por lo menos”* de la Reivindicación 1 para aportar claridad al Capítulo Reivindicatorio.
3. Se agregó la aclaración *“en la dirección opuesta del segmento superior”* a la Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 9). Esta adición está soportada en el Capítulo Descriptivo, Figura 8.

4. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia han sido reenumeradas con base en los cambios anteriormente expuestos.

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 LAS OBJECIONES DE TÍTULO

La Solicitante desea modificar el título para que esté más acorde a la descripción y las reivindicaciones de la siguiente manera:

“PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN RECIPIENTE FLEXIBLE”

III. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. En relación con las características funcionales objetadas por el Examinador, quisiera reiterar 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 aspectos técnicos relacionados con el método de la Reivindicación 1 tales como se menciona claramente en los pasos A, B, C y D y por sus características estructurales tales como las mallas de panel de fuelle plegado, la malla de panel posterior y la malla de panel frontal, entre otros. La expresión mencionada por el Examinador no solo permite 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 lo cual hace parte fundamental de la descripción metodológica del proceso para la producción de un recipiente flexible. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

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

2. En relación a los términos generales de las Reivindicaciones 1 y 9 (antigua Reivindicación 11), primero hago un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde la Reivindicación 1 fue modificada de tal manera que se incluyeron características técnicas de los términos objetados tales como la formación de un sello de cápsula y la relación entre las temperaturas de sellado. En cuanto al término *“accesorio”* de la Reivindicación 9, me permito respetuosamente señalar que el término objetado por el Examinador es perfectamente claro para toda persona del oficio normalmente versada en la materia y, más aún, está claramente descrito en el Capítulo Descriptivo de la Solicitud, Página 20, Línea 18. Adicionalmente, quisiera aclarar que el Solicitante está en derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y especificar características no esenciales sólo limitaría el alcance de la patente. Así pues, considero superadas las objeciones.

3. Con respecto a los términos *“uno o más”*, *“una porción”* y *“más alta”*, quisiera señalar que son claros para la persona medianamente versada en la materia que dichas expresiones hacen referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. Por ejemplo, en el caso del término *“más alta”* ahora presente en la Reivindicación 1, no puede considerarse un término impreciso debido a que relaciona las dos temperaturas de sellado de la invención limitando a que la temperatura de la barra de cápsula debe ser de 0 a 100°C mayor que la primera temperatura de sellado.

Adicionalmente, en relación a los términos *“por lo menos”* y *“por debajo”*, hago nuevamente un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde las correcciones pertinentes se han realizado, en donde se eliminó el término *“por lo menos”* de la Reivindicación 1 y se especificó la referencia *“en la dirección opuesta del segmento superior”* en la Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 9) para aportar claridad al término objetado. Así las cosas, doy por superadas las objeciones.

4. Con respecto a los resultados a alcanzar presentes en la Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 8), reitero que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características

estructurales esenciales.² Así las cosas, es importante aclarar que la Reivindicación 6 es dependiente de las Reivindicación 1 a 5 y por ende hereda todas las características esenciales de estas, tales como los pasos A, B, C y D y las mallas de panel de fuelle plegado, la malla de panel posterior y la malla de panel frontal, entre otros. Por consiguiente, estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. La expresión a la que se refiere el Examinador no solo es aceptable, sino que permite entender con mayor claridad la invención y la limita.

5. En lo que se refiere a la ubicación del sello de cápsula, y siguiendo las recomendaciones del Examinador, hago nuevamente un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde se realizó la aclaración respectiva al introducir la expresión *“en la dirección opuesta del segmento superior”* que permite establecer claramente la ubicación del sello.

6. 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.

IV. 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	US2011/0056965	<i>“Flexible container having flexibles handles”</i>	10 de marzo de 2011
D2	EP0899084	<i>“Improved heat sealing method and apparatus in continuous self-standing upright bag forming/filling machine”</i>	03 de marzo de 1999

² 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

V. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

En relación con la falta de nivel inventivo de la invención, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde la Reivindicación 1 ahora contiene los elementos estructurales esenciales de las antiguas Reivindicaciones 2 y 4. Teniendo en cuenta que el Examinador consideró que la antigua Reivindicación 4 es novedosa e inventiva pues ésta no se vio afectada en la Acción Oficial No. 4389, incluirla en la Reivindicación 1 reviste a esta última de novedad y nivel inventivo.

Concretamente, la nueva Reivindicación 1 describe un proceso para la producción de un recipiente flexible que ahora comprende las etapas de formar un sello de cápsula con una barra de sello de cápsula en la segunda etapa de sellado y en donde la segunda etapa de sellado consiste en ajustar la temperatura de la barra de cápsula a una temperatura 0 a 100°C mayor que la primera etapa de sellado. Estas condiciones están soportadas en el Capítulo Descriptivo, Página 45, Líneas 19 a 6 y Página 48, Líneas 14 a 19 y no son divulgadas ni sugeridas por D1 o D2.

En síntesis, el Examinador reconoce que no hay nada en D1 o D2, juntos o por separado, que sugiera a una persona del oficio normalmente versada en la materia a incluir *“formar, con una barra de sello de cápsula, un sello de cápsula en una porción del área de sellado inferior”* y *“ajustar la temperatura de la barra de cápsula a una temperatura que es de más de 0°C a 100°C más alta que la primera temperatura de sellado”* en el proceso para la producción de un recipiente flexible. Por esta razón, la nueva Reivindicación 1 presenta nivel inventivo con respecto al arte previo citado por el Examinador.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando *“(…) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la*

*forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.*³ En el presente caso, es evidente que 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.

Adicionalmente, respetuosamente llamo nuevamente la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde todas las Reivindicaciones son dependientes de la Reivindicación 1 de manera directa o indirecta. De manera consecuente, dado que la nueva Reivindicación 1 es novedosa e inventiva, todas las Reivindicaciones dependientes de esta son también novedosas e inventivas ya que limitan la materia de la solicitud.

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.

VII. ANEXOS

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-18862-0841-0042-8
DKC\DKC\ID-301454\WPC18862
No. M-2018-301454\DKC

³ 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) Sección 2.13.5.1