

P-14019

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0008930**

Solicitud de patente a nombre de **F'REAL FOODS LLC**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad F'REAL FOODS LLC, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **9934** notificado electrónicamente el 15 de agosto de 2018, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Claridad de la solicitud

En primer lugar, el examinador indica en su concepto técnico que “*Las reivindicaciones 6, 12 y 17 presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas: “se puede desconectar de una licuadora al girar manualmente el acoplamiento de rápida liberación (32) y jalándolo” (Reiv. 6); “se puede desconectar del soporte de busillo (33) al girar manualmente el acoplamiento de rápida liberación (32) y jalándolo” (Reiv. 12); “para evitar que el operador entre en contacto con el montaje de busillo (30) cuando el motor de busillo (50) esté en operación y permitir que el operador entre en contacto con el montaje de busillo (30) cuando el motor de busillo (50) no esté en operación” (Reiv. 17); las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención*”, a lo cual el solicitante manifiesta que dichas expresiones corresponden a elementos explicativos de la interacción de los múltiples elementos de la presente invención, donde dicha explicación permite que el experto en la materia al leer el capítulo reivindicatorio pueda entender de la forma más amplia y adecuada posible el objeto a proteger, sin dejar dudas sobre el mismo.

Es importante aclarar que dichas expresiones son aceptadas ante la práctica de esa Superintendencia, tal como se indica en el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patente (Sección 2.6.5.4, página 40), donde se establece que:

“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales):

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”

A partir de las definiciones anteriores, se puede ver claramente que la combinación de características estructurales y funcionales es totalmente aceptable, ya que las mismas permiten que el examinador o cualquier otro experto en la materia pueda entender la invención de la forma más adecuada y se le pueda dar el alcance deseado a lo definido en dichas reivindicaciones, hecho que es deseable para todos los solicitantes.

Por lo tanto, las frases consideradas como ventajas técnicas, funcionalidades o similares, se mantienen y no se eliminan del pliego reivindicatorio, teniendo en cuenta que en ningún momento afectan la claridad del mismo, sino que, por el contrario, permiten que

la invención se entienda de una forma más clara y concisa, al tiempo que permiten que el experto pueda darle el alcance deseado y buscado por el solicitante.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente, que incluye treinta y seis (36) reivindicaciones, es claro y se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

2. Unidad de invención

Con relación al cumplimiento del requisito de unidad de invención como se encuentra definido en el artículo 25 de la Decisión 486, el solicitante desea manifestar que el análisis realizado por el examinador para el grupo de invenciones que se encuentra en las reivindicaciones 1 a 36, es totalmente erróneo e inadecuado, tal como se demostrará a continuación.

En primer lugar, vale la pena resaltar que el mencionado artículo 25 establece que *“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”*, lo que indica que es aceptable la definición de múltiples reivindicaciones independientes con múltiples invenciones, siempre y cuando dichas invenciones estén relacionadas entre sí por medio de un único concepto inventivo, hecho que es aplicable y cumplido por la presente solicitud, teniendo en cuenta que las reivindicaciones independientes de la solicitud están dirigidas a un montaje de husillo, un montaje de mezclado, una licuadora y un método para mezclar alimentos y bebidas en un vaso, lo que indica que los dos montajes (husillo y mezclado) se ubican al interior de la licuadora y el método define los pasos para aplicar la licuadora y así mezclar alimentos y bebidas y obtener un resultado (producto final, tal como una malteada o similar) en un vaso.

De otra parte, nos permitimos informar muy amablemente a ese Despacho que el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patente (en adelante el “Instructivo”) emitido por esa Superintendencia en su Sección 2.11.3 (Páginas 56 y 57) indica y define claramente el Método que debe llevar a cabo el examinador para poder examinar la unidad de invención de una solicitud, donde se establece que:

“Si el examinador considera, a primera vista, que es posible que la solicitud en estudio no tenga unidad de invención, seguirá los siguientes pasos:

- Identificar la invención mencionada en primer lugar e identificar sus características técnicas esenciales. La invención mencionada en primer lugar es:

- La Reivindicación 1,*
- La primera alternativa si el objeto de la reivindicación 1 está expresado por alternativas;
ó*
- El primer ejemplo de la descripción*

- Identificar todas las otras posibles invenciones y sus características técnicas esenciales.

- Hacer búsqueda y examinar novedad y nivel inventivo mediante el método problema-solución, de cada posible invención.

- Comparar el problema técnico objetivo y las características técnicas esenciales de cada posible invención.

Si las posibles invenciones resuelven el mismo problema técnico objetivo y tienen características técnicas esenciales en común y éstas son el único concepto inventivo común de las invenciones, se concluirá que hay unidad de invención.

Si las posibles invenciones no tienen características técnicas esenciales en común se concluirá que no hay unidad de invención” (El resaltado es nuestro).

Así las cosas, es importante resaltar el hecho que el examinador no ha realizado un análisis adecuado y completo siguiendo los lineamientos del Instructivo (el cual le aplica, ya que son emitidos por esa misma Superintendencia), sino que simplemente se limitó a indicar que “La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque el concepto común inventivo, montaje de husillo desmontable para una licuadora, no cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el documento D1 (Análisis de patentabilidad para las reivindicaciones 1 a 13)”, pero en ningún momento siguió lo indicado en dicho punto 2.11.3 y no hizo un análisis de nivel inventivo ni se planteó el problema-solución para cada invención, por lo cual no es posible concluir que existe falta de unidad de invención. Por el contrario, si el examinador hubiese tenido los suficientes argumentos y se hubiera realizado un análisis detallado, se podría concluir una supuesta falta de novedad por parte de las otras reivindicaciones independientes (las cuales no fueron tenidas en cuenta), pero un análisis de novedad es totalmente diferente a un análisis de unidad de invención.

Por lo tanto, la sugerencia o recomendación del examinador es totalmente inaceptable y no aplica para el presente caso, ya que la presentación de múltiples solicitudes divisionales sería irrelevante y se repetiría la misma materia en varias de dichas solicitudes, teniendo en cuenta que todos los elementos que se desean proteger en la presente solicitud están relacionados entre sí, tal como se indicó anteriormente.

En conclusión, si el examinador considera que la solicitud aún continúa sin cumplir con el requisito de unidad de invención, para llegar a dicha afirmación se deben seguir los lineamientos especificados en el Instructivo, el Manual de Patentes, el Manual de Examinadores de Solicitudes de Patentes de las Oficinas de la Comunidad Andina emitido por la OMPI y la Decisión 486, y demostrar de una forma clara, concreta y concisa la supuesta falta de dicho requerimiento. De lo contrario, se le solicita muy respetuosamente al examinador realizar un nuevo análisis de la presente solicitud teniendo en cuenta **TODAS** las reivindicaciones independientes, como fueron presentadas originalmente o modificadas previamente.

De acuerdo con lo anterior, es claro para el experto en la materia que la definición de las reivindicaciones 1 a 36 de la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, toda vez que define dos grupos de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto común inventivo, específicamente, el montaje de husillo desmontable que se instala al interior de una licuadora, y por ende, se ajusta a las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486, razón por la cual debe ser analizado de forma completa a todas las reivindicaciones presentadas.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial no se presenta con modificaciones a las reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene el mismo número de cláusulas que el originalmente presentado y es en esencia el mismo objeto, pero más limitado y definido con mayor claridad.

4. Novedad

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 7 a 9 y 11 a la luz del documento US 2013343150 (D1).

En este sentido, nos permitimos informar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio.

Así, considerando las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es deseo del Solicitante presentar argumentos que demuestran la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud.

En este sentido, el solicitante manifiesta que la materia objeto de la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el arte previo, específicamente el documento D1, y para comparar de forma correcta un documento del arte previo con la presente invención, ésta se debe juzgar y/o analizar por la función de cada una de las características divulgadas en la anterioridad, si la misma es comparable con una característica de la presente invención.

De acuerdo con la presente invención, y con el fin de entender lo que se desea proteger, el solicitante considera conveniente explicar el objeto de su negocio y los productos que comercializa, para poder así entender el alcance que se desea dar a la presente invención. Así, F'REAL FOODS LLC (en adelante "F'Real") hace licuados congelados que se pueden reconstituir en menos de un minuto en sus licuadoras patentadas. Para reconstituir el licuado, simplemente se remueve la película protectora de la parte superior del licuado congelado, coloca el licuado congelado en una licuadora F'Real patentada y retira el licuado una vez que la licuadora ha terminado de mezclar. Para obtener la textura deseada, la licuadora F'Real agrega agua durante el proceso de reconstitución, en el caso de la presente solicitud de patente, proviene de un depósito incorporado en la licuadora.

De este modo, las reivindicaciones en cuestión en la presente solicitud se refieren a una licuadora económica que se puede usar para reconstituir los licuados congelados de F'Real. Para mantener la licuadora en condiciones sanitarias, es importante que las porciones de la licuadora usadas para mezclar los licuados congelados se limpien después de cada uso. En la presente solicitud, el ensamble de husillo que mezcla el licuado congelado es fácilmente extraíble después de cada uso para la limpieza. El problema técnico resuelto se plantea así: cómo quitar la porción del husillo de mezcla expuesta a las salpicaduras del licuado para su limpieza, al tiempo que se permite una conexión segura entre el husillo de mezcla y el motor del husillo. La solución que los inventores descubrieron fue, usar un tubo concéntrico 40 en el exterior del husillo 46, en lugar del propio husillo 46, para accionar las cuchillas licuadoras 38. El husillo 46, a su vez, el tubo concéntrico 40 durante el proceso de mezcla mediante el uso de acopladores dentados 43, 48 que conectan el husillo al tubo concéntrico. Debido a que toda la salpicadura de licuado golpearía el tubo concéntrico 40 en la presente invención en vez del husillo interno 46, el tubo concéntrico 40 podría retirarse y limpiarse con el montaje de husillo 30 mientras dejaba el husillo 46 conectado permanentemente al husillo de motor 50 (y no tocado durante el proceso de limpieza).

Ahora, ese Despacho ha adoptado la Opinión Escrita de la solicitud PCT en la fase internacional como su primer oficio. Dicha Opinión Escrita de la solicitud PCT primero se rehúsa a examinar las reivindicaciones 14-31 y 33-36 debido a una supuesta falta de unidad de la invención. No obstante, como reconoce la Opinión Escrita de la solicitud PCT, existen numerosas características técnicas comunes a todas las reivindicaciones presentadas. Por esa razón, creemos que todas las reivindicaciones deben ser examinadas,

tal como se indicó en el punto 2 del presente memorial cuando se abordó la objeción de la supuesta falta de unidad de invención, razón por la cual no se ahondará más ni se detallarán nuevamente los argumentos.

Debido a que solo las reivindicaciones 1 a 13 y 32 han sido examinadas en cuanto a los requisitos de patentabilidad, el solicitante considera conveniente abordar únicamente los rechazos propuestos por la Opinión Escrita de la PCT para dichas reivindicaciones. Para las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 13, la Opinión Escrita de la solicitud PCT sostiene que hay una falta de novedad basada en la solicitud de patente publicada de los Estados Unidos US 2013/0343150 (D1) de Farrell, que corresponde al documento mencionado como relevante para la novedad de la presente invención.

Así, dicho documento D1 describe una de las licuadoras patentadas de F'Real que es particularmente útil para uso doméstico. Todas las reivindicaciones rechazadas requieren *“un tubo fijado a un acoplador dentado en su extremo superior y una herramienta de mezcla en el extremo inferior”*, como se indica en la reivindicación independiente 1. Por el contrario, D1 no tiene este elemento reclamado. Como se muestra en la figura 16, D1 usa el enfoque común de tener el husillo 76, en lugar de un tubo concéntrico 78 alrededor del husillo, accionar las cuchillas de corte 72. No hay descripción de un acoplador dentado en el extremo superior del tubo 78 ni de fijar el tubo 78 a la herramienta mezcladora 72 en su extremo inferior. De hecho, no se describe en D1 un acoplador dentado para el montaje de husillo (ver la Figura 16).

Por lo tanto, claramente existe por lo menos una diferencia entre la presente invención definida en las reivindicaciones independientes y el documento D1, con lo cual se ajusta a la definición de Novedad Absoluta, como se indicó anteriormente, razón por la cual dicha anterioridad no desvirtúa dicho requisito de forma completa.

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, el documento D1 no anticipa el dispositivo de las reivindicaciones 1 a 13 y 32, por lo cual, se puede concluir que la reivindicación 1 es novedosa e inventiva en vista de dichas anterioridades. Ahora bien, dado que la reivindicación independiente 1 es novedosa e inventiva, las reivindicaciones dependientes también cumplen con dichos requisitos de patentabilidad, toda vez que las características incluidas en la independiente también se encuentran en las dependientes.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 36 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

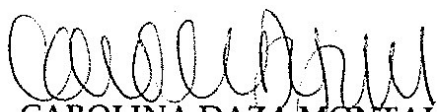
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor Examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo 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.

5. Anexos

- Recibo de pago por concepto de examen de patentabilidad.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2017/0008930
Recibo: 18-95628
Fecha: 17/12/2018

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 243163
CUS: 396087215

Patente PCT
LICUADORA CON HUSILLO DESMONTABLE Y DEPÓSITO MONITORIZADO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,053,500	\$ 1,053,500
TOTAL					\$ 1,053,500