

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE No.NC2016/0005817
Solicitud de Patente de Invención a nombre de
SPECTRUM BRANDS, INC.

Por el presente me refiero al Oficio No. 11223 notificado en la solicitud indicada en la referencia, el cual me permito dar respuesta en los siguientes términos, encontrándome en el término legal para ello.

Con el fin de superar las objeciones realizadas por el Examinador en el Oficio 11223, se adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que no aumenta el alcance inicialmente reivindicado por la solicitud original. Las correcciones a las reivindicaciones están completamente sustentadas en los documentos que obran en el expediente.

Se solicita amablemente al Examinador considerar que el presente capítulo reivindicatorio modificado compuesto por **21** reivindicaciones para su estudio.

De la solicitud de patente

Objeciones frente a las Reivindicaciones (Art 30 D486, Art 22 PCT)

El oficio 11223 objeta la claridad de la solicitud de patente indicando que: *“el término: “por lo menos”, de la reivindicación 1; es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto”.*

De acuerdo con la anterior objeción por favor observe el pliego reivindicatorio modificado en el cual se ha revisado la redacción eliminando las expresiones “al menos” o “por lo menos” que denotan el mínimo valor posible y se aclara que de acuerdo con las modificaciones presentes, la característica estará presente de la forma como se reivindica.

Menciona adicionalmente, que “los fragmentos: *“que se puede asegurar selectivamente”*, de las reivindicaciones 12 y 14; *“que permite la fijación selectiva”* de las reivindicaciones 12, 14 y 16; *“que se puede asegurar roscadamente”*, de las reivindicaciones 13 y 15; *“para liberar el soporte de montaje”*, de la reivindicación 17; *presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución de este y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado”*.

En cuanto a esta objeción, hemos revisado la redacción y modificado el capítulo en este sentido para dar mayor claridad al capítulo. Me permito aclarar que las características modificadas obedecen a funcionalidades de las estructuras que identifican la relación de las mismas y no corresponden a ventajas técnicas propias de las estructuras sino forma de configuraciones específicas. Teniendo en cuenta lo anterior, dicha objeción debe tenerse por superada.

El oficio indica además que: *“el término: “con lógica de control”, de la reivindicación 10; son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posible variaciones o modificaciones”*.

A este particular por favor observe la reivindicación 10 en la cual se ha eliminado la expresión “con logica de control” ya que es evidente que la tarjeta de control que

realiza una acción cuando un punto de ajuste en temperatura excede el valor predeterminado, ejerza una lógica de control, por lo tanto dicha expresión es redundante.

Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

Se observa que el examen se ha realizado teniendo en cuenta los documentos D1 (US20140001171A1), "*Heater for reptile breeding*" y D3 (US20020148410A1), "Temperature control system".

De acuerdo con el oficio 11223 antes aludido los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan aparatos de calefacción para terrarios de reptiles.

El Sr. Examinador argumenta que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado en D1 es hacer que la altura de la carcasa desde el fondo al techo no es mayor que 3 pulgadas (7,62 cm), además de una rejilla porosa en el interior de la carcasa que cubre la abertura en el fondo; la rejilla ubicándose entre el elemento calefactor y el fondo y la implementación de un interruptor de encendido que controla la cantidad de energía eléctrica suministrada al elemento calefactor; el interruptor de encendido teniendo por lo menos 3 ajustes que incluyen: sin energía eléctrica, energía eléctrica baja, y energía eléctrica alta.

Concluye el Oficio 11223 que la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la parrilla y la tecnología de conmutación del documento D3, junto con el conocimiento del técnico medio en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Sin embargo, me permito diferir de la opinión del Sr. Examinador por cuanto el examen realizado no demuestra un correcto análisis de nivel inventivo en primer lugar porque no puede existir obviedad basado en dos documentos que en combinación no muestran los mismos componentes de la invención analizada, y en segundo lugar porque el análisis realizado se basa en una identificación en retrospectiva de las características estructurales de la invención y no en una posición del técnico medio versado en la materia en el momento de la solicitud prioritaria.

Por lo tanto, la combinación de enseñanzas de los documentos no demuestran que su combinación permita derivar de forma obvia la invención, tal como se encuentra estipulado en el Art. 18 de la D. 486 así:

Artículo 18.- 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.

A continuación observaremos en más detalle las razones por las cuales la solicitud si cumple con el requisito de nivel inventivo:

I. Todas las características reivindicadas no son reveladas o sugeridas por el estado de la técnica.

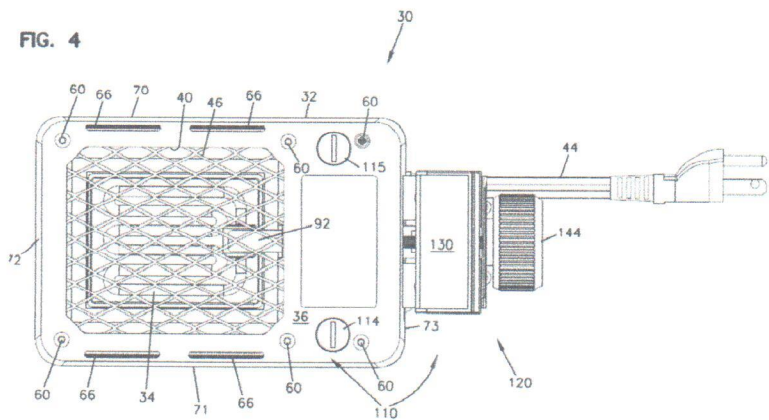
Un análisis problema solución apropiado requiere primero que todas las características de la reivindicación sean divulgadas o sugeridas en el estado de la técnica y por lo tanto la invención se derive de forma obvia ("se requiere una

sugerencia de todas las limitaciones en una reivindicación”)¹. En este caso, el documento D3 no enseña lo que el examinador afirma y de acuerdo a esto la combinación de D1 y D3 carece de la enumeración de todos los elementos, veamos:

La reivindicación 1 está dirigida a un calentador que comprende, entre otras cosas: (a) una carcasa que define un fondo y define un interior, el fondo tiene una abertura en comunicación con el interior; la carcasa incluye un techo opuesto al fondo; (b) un elemento calefactor dentro del interior de la carcasa; el elemento calefactor está conectado a una fuente de energía y está orientado a transmitir calor de radiación a través de la abertura en el fondo;... (d) una rejilla porosa *que se encuentra en el interior de la carcasa que cubre la abertura en el fondo; la rejilla porosa se encuentra **entre** el elemento calefactor y el fondo; la rejilla porosa es opuesta a la parte superior de la carcasa...*”

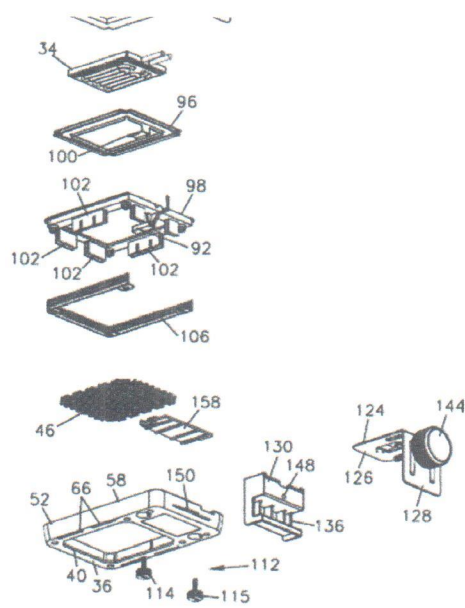
Un ejemplo de la forma de realización se muestra en la Figura 4, que ilustra una vista del esquema del fondo del calentador mientras que la vista del despiece en perspectiva que se muestra en la Figura 8 también ilustra las diferencias con los documentos citados. En la figura 4, el fondo está en 36. La rejilla está en 46 y se puede ver a través de la abertura 40 en el fondo 36 de la carcasa.

¹ 349 F.3d 1333 CFMT, INC. and CFM Technologies, Inc., Plaintiffs-Appellants, v. YIELDUP INTERNATIONAL CORP., Defendant-Appellee. No. 01-1452. United States Court of Appeals, Federal Circuit. November 12, 2003 Rehearing Denied December 9, 2003, párrafo 61.



(Fig. 4, Presente invención)

Abajo, se encuentra la vista del despiece del fondo en la Figura 8. El elemento calefactor está en 34; la rejilla en 46; y la apertura 40 está en el fondo 40 de la carcasa:



(Fig. 8, Presente invención)

Como se explica en el párrafo [0058] de la descripción, este montaje presenta las siguientes ventajas:

Si el calentador (30) accidentalmente cae del terrario (22) al piso, la rejilla porosa (46) está contenida dentro de la carcasa (32) de modo que ninguna parte de la rejilla (46) toca directamente el piso, y ninguna parte del

calentador (30) que toca el piso está excesivamente caliente. Otra ventaja de esta disposición es que, al estar la rejilla porosa (46) instalada dentro de la carcasa (32), el calentador (30) puede ser montado directamente en la cubierta enmallada (28), cuando se utiliza en un terrario (22) (ver la especificación en el párrafo [0058]).

Por lo tanto, la característica reivindicada con respecto a la rejilla porosa que se encuentra entre el elemento calefactor y el fondo no es una elección de diseño arbitraria. Dichas características y ventajas no se encuentran divulgadas solas ni en combinación en las anterioridades o documentos citados por el oficio 11223 al que se está haciendo referencia.

El Examinador reconoce que D1 no revela la posición reivindicada de la rejilla porosa que se encuentra en el interior de la carcasa y que cubre la abertura en el fondo (36) y que se encuentra entre el elemento calefactor y el fondo; la rejilla porosa se encuentra en el lado opuesto del techo de la carcasa. Para analizar dicha diferencia, el Sr. Examinador emplea D3 alegando que la Figura 22 de dicho documento muestra una *“rejilla porosa 40 que se encuentra entre el elemento calefactor 34 y el fondo...”*

El examinador se refirió a una anotación en la Figura 22 de la Acción Oficial, como se muestra a continuación:

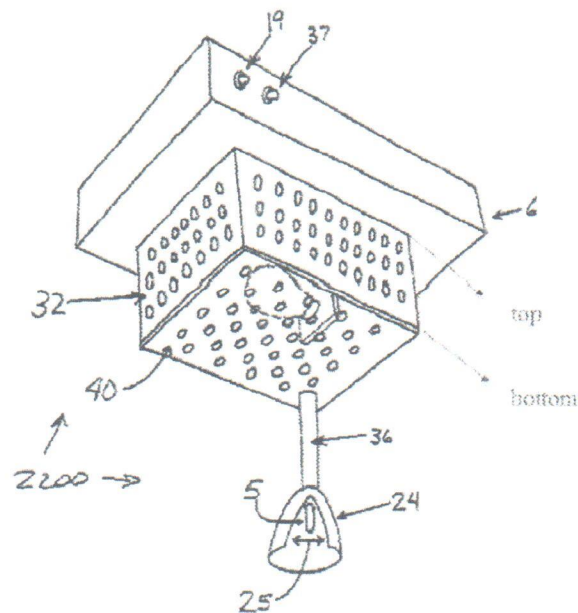


Figure 22
Annotated Fig. 22 of Thomas

(Figura 22. D3)

Sin embargo, en primer lugar y como se puede ver en la anotación de la figura 22, la estructura 40 que el Examinador señala como la rejilla porosa no está en el interior de la carcasa, como es reivindicado por la presente invención. En segundo lugar, como se muestra en la anotación de la figura 22, el Examinador señala el mismo elemento (40) que corresponde tanto para la rejilla como para el fondo. Por lo tanto, es imposible que la rejilla porosa (40) se encuentre entre el elemento calefactor (bombilla de luz interior) y el fondo porque el Examinador afirma que la rejilla 40 y el fondo son la misma pieza. De acuerdo con lo anterior, al documento D3 le falta uno de los elementos reivindicados, ya sea la rejilla o el fondo.

Por lo tanto, la combinación de D1 con D3 carece de las características técnicas que se reivindican así: (i) “rejilla porosa en el interior de la carcasa que cubre la abertura en el fondo”; y (ii) “rejilla porosa situada entre el elemento calefactor y el fondo”. En consecuencia, no habría sido posible derivar la invención a partir de D1 y D3, ya que todas las características de las reivindicaciones no se encuentran divulgadas o sugeridas en la combinación por lo que no hay lugar a objetar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Además, se observa que la reivindicación dependiente 4 afirma que la rejilla está *enteramente dentro* de la carcasa lo cual explica perfectamente la modalidad expresada que no es sugerida de ninguna manera partir de la combinación de los documentos citados.

II. La conclusión de la obviedad es improcedente, ya que se confió en una visión retrospectiva inadmisibles.

La combinación de D1 y D3 es improcedente debido a que la Acción de la Oficina en el oficio 11223 se basó en información extraída únicamente de la descripción del solicitante. Desde todo punto de vista, el Sr Examinador debe evitar la visión retrospectiva y debe alcanzar la conclusión legal con base en **los hechos extraídos del estado de la técnica**. Mi mandante ejemplifica lo anterior bajo la siguiente ilustración: "Cualquier juicio sobre la obviedad es, en cierto sentido, necesariamente una reconstrucción basada en el razonamiento retrospectivo, pero siempre y cuando se tenga en cuenta solo el conocimiento que estaba dentro del nivel de habilidad ordinaria en la técnica en el momento en que se realizó la invención reivindicada y **no incluya el conocimiento obtenido solo de la divulgación del solicitante**, dicha reconstrucción es procedente².

En el presente caso, la Acción Oficial afirmó que D3 enseña cómo colocar la rejilla entre el elemento calefactor y el fondo con el fin de proteger el elemento calefactor cuando se encuentra frente al elemento calefactor. Sin embargo, bajo una lectura apropiada de D3, no habría ninguna razón para que un experto en la técnica insertara una rejilla entre el elemento calefactor y el fondo de la carcasa divulgada por D1.

Es más, en D3, el fondo 40 es lo mismo que la rejilla 40. A este respecto, la única divulgación de la "rejilla porosa reclamada que se encuentra entre el elemento

² McLaughlin, 443 F.2d 1392, 1395 (CCPA 1971). June 24, 1971

calefactor y el fondo” se encuentra en la descripción de la presente invención con referencia a las ventajas discutidas arriba, por lo tanto, debido a la falta de enseñanza en la técnica citada y al hecho de que esta característica reivindicada solo está presente en el expediente de la descripción de la invención, se deduce lógicamente que la “rejilla porosa reivindicada que se encuentra entre el elemento calefactor y el fondo”, ha sido extraída de forma inadecuada de la propia descripción de la presente invención y que la combinación de D1 y D3 es un ejercicio de retrospectiva inadmisibile.

En consecuencia, se afirma con el debido respeto que la combinación es improcedente y se solicita respetuosamente se tenga por superada la objeción.

En esta misma fecha y de acuerdo con lo requerido en el Oficio mencionado y objeto de la presente respuesta, he hecho los pagos correspondientes al exceso de 11 reivindicaciones y al de la modificación de la solicitud en cuanto a las mismas se refiere.

En los términos expuestos doy respuesta al Oficio 11223 notificado en este asunto.

Atentamente,



JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 de Bogotá
T.P. 104.167 del C.S.J.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un calentador (30) que comprende:
 - (a) una carcasa (32) que define un fondo (36) y define un interior (38); el fondo (36) tiene una abertura (40) en comunicación con el interior (38); la carcasa (32) incluye un techo opuesto al fondo (36);
 - (b) un elemento calefactor (34) dentro del interior de la carcasa (32); el elemento calefactor (34) está conectado a una fuente de energía eléctrica (42) y está orientado a transmitir calor de radiación a través de la abertura (40) del fondo (36);
 - (c) un conjunto de fijación (110) que asegura selectivamente el calentador (30) a un terrario (22);en donde la altura de la carcasa (32) desde el fondo (36) hasta el techo no es mayor a 3 pulgadas (7,62 cm);
y el calentador se caracteriza por:
 - (d) una rejilla porosa (46) que se encuentra en el interior de la carcasa (38) que cubre la abertura (40) en el fondo (36); la rejilla (46) se encuentra entre el elemento calefactor (34) y el fondo (36); y
 - (e) un interruptor de encendido (108) que controla la cantidad de energía eléctrica suministrada al elemento calefactor (34); el interruptor de encendido (108) comprende 3 ajustes que incluyen sin energía eléctrica, energía eléctrica baja y energía eléctrica alta.
2. El calentador (30) de acuerdo con la reivindicación 1 en donde:
 - (a) el fondo (36) de la carcasa (32) es plano
3. El calentador (30) de la reivindicación 1 en donde:
 - (a) la rejilla (46) está enteramente dentro del interior de la carcasa (32)
4. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 en donde:
 - (a) la carcasa incluye un primer casco (50) y un segundo casco (52) que encajan entre sí para definir el interior (38); el segundo casco (52) tiene el fondo (36)
5. El calentador (30) de la reivindicación 4 en donde:
 - (a) la carcasa (32) define un dispositivo de ventilación (64)
6. El calentador (30) de la reivindicación 5 en donde:
 - (a) el dispositivo de ventilación (64) incluye ranuras (66) en el fondo (36) de la carcasa (32)

7. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones 5 y 6 en donde:
 - (a) el dispositivo de ventilación (64) incluye una ranura (68) en una interconexión entre el primer casco (50) y el segundo casco (52)
8. El calentador (30) de cualquiera de las reivindicaciones previas que comprende, además:
 - (a) un conjunto aislante (78) adyacente al elemento calefactor (34), el elemento calefactor (34) se encuentra entre el conjunto aislante (78) y el fondo de la carcasa (36)
9. El calentador (30) de la reivindicación 8 que comprende, además:
 - (a) un conductor de calor adyacente a el conjunto aislante (78)
10. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones previas que comprende, además:
 - (a) Una sonda de temperatura (92) entre el elemento calefactor (34) y el fondo de la carcasa (36); y
 - (b) una tarjeta de circuitos (94) que desconecta la energía eléctrica del elemento calefactor (34) cuando la sonda de temperatura excede un valor predeterminado.
11. El calentador (30) de la reivindicación 1 en donde:
 - (a) La energía eléctrica baja comprende alrededor de 27W; y la energía eléctrica alta comprende alrededor de 41W
12. El calentador (30) de un cualquiera de las reivindicaciones previas en donde:
 - (a) el conjunto de fijación (110) comprende un elemento (34) de sujeción que se asegura selectivamente al fondo de la carcasa (36), y permite la fijación a una cubierta enmallada (28) sobre un terrario (22)
13. El calentador (30) de la reivindicación 12 donde:
 - (a) un sujetador incluye un tornillo (60) grafilado que se asegura de manera roscada en el fondo de la carcasa (36)
14. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones en donde:
 - (a) el conjunto de fijación (110) incluye un elemento (34) de sujeción que se asegura selectivamente al fondo de la carcasa (36), y permite la fijación a una cubierta enmallada (28) sobre un terrario (22).
15. El calentador (30) de la reivindicación 14, donde:
 - (a) uno de los elementos de sujeción incluye un tornillo (60) grafilado que se asegura de manera roscada en el fondo de la carcasa (36)

16. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, donde:
 - (a) el conjunto de fijación (110) comprende un soporte de montaje (120) que se fija a un reborde superior de un terrario (22)
17. El calentador (30) de la reivindicación 16, donde:
 - (a) el soporte de montaje (120) incluye una pestaña de presión (122) para liberar el soporte de montaje (120) de la carcasa (32)
18. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones previas, donde:
 - (a) una altura de la carcasa (32) desde el fondo (36) a un techo opuesto no es mayor que 2.5 pulgadas (6,35cm)
19. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones previas, donde:
 - (a) una altura de la carcasa (32) desde el fondo (36) a un techo opuesto no es mayor que 2 pulgadas (5,08 cm)
20. El calentador de una cualquiera de las reivindicaciones previas, donde:
 - (a) una altura de la carcasa (36) desde el fondo (36) a un techo opuesto no es mayor que 1.75 pulgadas (4,45 cm)
21. El calentador (30) de una cualquiera de las reivindicaciones previas, donde:
 - (a) la carcasa (36) se fabrica de resina termoplástica.