

Doctora

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 526 0350

Tel +57 1 805 1166

Cel +57 320 334 0887

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. NC2017/0003304

Solicitud de patente de invención titulada: "CUBIERTAS
ENROLLABLES PARA ABERTURAS ARQUITECTÓNICAS Y MÉTODOS,
SISTEMAS Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS"

Solicitante: HUNTER DOUGLAS INC.

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO CORREO ELECTRÓNICO OFICIO NO. 3522

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad HUNTER DOUGLAS INC., respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo dentro del término legal.

En resumen, el resultado del referido Examen de Fondo indica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideración de las objeciones y deficiencias señaladas con base en los siguientes argumentos y modificaciones:

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

El Examinador hace las siguientes objeciones a las reivindicaciones, a las cuales responderé a continuación de cada observación:

1.1. Reivindicaciones – Resultados a alcanzar

1.1.1 El Examinador considera que las reivindicaciones 1, 8, 13, 18 y 23 incluyen frases que hacen referencia a resultados a alcanzar, las cuales no definen el método o producto y las reivindicaciones incluirían no solo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Las frases objetadas por el Examinador son:

Reivindicación 1: “(...) de manera que la pluralidad de tablillas flexibles (60) b son espaciadas aparte para lograr un espaciamiento deseado de tales tablillas (60) a lo largo de las primeras cintas alargadas internas y externas.”

Reivindicación 8: “(...) de este modo proporcionando un sub-ensamble personalizado de longitud personalizada que tiene una característica muy inferior que es espaciada aparte de una tablilla adyacente por la misma distancia que otros pares de tablillas adyacentes son espaciados aparte”.

Reivindicación 13: “(...) de este modo incrementando el espacio entre tal primera cinta alargada externa y tal primera cinta alargada interna”.

Reivindicación 18: “(...) para lograr un espaciamiento deseado de tales tablillas (60) a lo largo de las primeras cintas alargadas internas y externas, de manera que un par de tablillas (60) adyacentes son espaciadas aparte por una distancia no uniforme con respecto a otro par de tablillas adyacentes”.

Reivindicación 23: “(...) de este modo incrementando el espacio entre tal primera cinta alargada externa (30) a partir de, y a tal primera cinta alargada interna”

1.2.2. La Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de la SIC, menciona lo siguiente respecto a los resultados a alcanzar:

*“El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. **Puede aparecer en la reivindicación**, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención” (Subrayado fuera del texto)¹.*

De acuerdo a lo anterior, la solicitante desea insistir nuevamente en las expresiones objetadas por el Examinador, puesto que dichos resultados a alcanzar no corresponden a la totalidad de las reivindicaciones; en dichas reivindicaciones también se exhiben claramente las características técnicas que definen la invención.

En el caso de la reivindicación 1, se puede evidenciar la sucesión de pasos que conforma el método reivindicado junto con los componentes específicos que lo conforman.

Con respecto a las reivindicaciones 8, 13, 18 y 23, se evidencian los componentes físicos (como lo son las longitudes, rodillos, ensambles, cintas, tablillas) que componen la cubierta (10). Por tal motivo, la solicitante considera que dichas expresiones no afectan la claridad a las reivindicaciones, puesto que se diferencian claramente cuáles son características técnicas esenciales, y dichos resultados a alcanzar contribuyen a entender el funcionamiento de la invención y pueden incluirse en las reivindicaciones.

2. UNIDAD DE INVENCION

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 79.

2.1. El Examinador considera que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo con los documentos D1 y D2 puesto que esta invención presenta dos diferentes conceptos técnicos comunes inventivos, definidos de la siguiente manera:

Grupo I: Reivindicaciones 1 a 17. Cobertura para una abertura arquitectónica y método de ensamble del mismo que tiene tiras uniformemente espaciadas.

Grupo II: Reivindicaciones 1 a 7 y 18 a 27. Cobertura para una abertura arquitectónica y método de ensamble del mismo que tiene tiras en donde al menos un par de tiras adyacentes tienen distancias no uniformes comparadas con otros pares de tiras.

2.2. Argumentos a favor de la unidad de invención

2.2.1 La solicitante considera que, a pesar de que la perspectiva del Examinador es acertada en cuanto a las diferencias entre el espaciamiento de las tiras, la solicitud comprende un único concepto inventivo que corresponde a una cubierta para una abertura arquitectónica, dado que todas las reivindicaciones protegen dicha cubierta y el método de ensamble de la misma. Se desea aclarar al Examinador que el espaciamiento de dichas tiras corresponde a modalidades de la invención y no debe confundirse con un concepto inventivo diferente al que se pretende proteger.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención.

3. EXAMEN DE PATENTABILIDAD – NIVEL INVENTIVO

3.1. El Examinador informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, concluyó que el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 y 8 se encuentra afectado por lo divulgado en los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP2325357	“Integrated weaving-type three-dimensional curtain sheet fabric having bands and manufacturing method thereof”	25/mayo/2011
D2	US6237667	“Roller shade tube with extension wing”	29/mayo/2001

En cuanto a la reivindicación 1 el Examinador considera que:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método de fabricación de una tela de lámina consistente en una cubierta y un toldo unidos mediante bandas de conexión.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el dispositivo del documento D1, consiste en que este último no divulga la configuración enrollada del ensamble de cubierta.

El efecto que logra el incluir la configuración enrollada del ensamble de cubierta, es que el ensamble se mantiene en una posición retraída, con lo cual se puede manipular a forma de persiana sin dañar los elementos que lo componen.

(...)

Sin embargo, esta configuración, ya está divulgada en el documento D2 que menciona: “Un conjunto de tubo de sombra que comprende un rodillo que tiene una superficie exterior alrededor del cual se puede enrollar un toldo de tela y un ala de extensión conectada de forma pivotante en un extremo a dicha superficie y pivotante entre una posición retraída en la que dicha aleta está dispuesta sustancialmente completamente en un rebaje una porción a lo largo de dicha superficie y una posición extendida en la que dicha aleta está dispuesta fuera de dicha superficie”. (Reiv. 9)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la configuración enrollada de cubierta divulgada en el documento D2 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.”

3.2. En cuanto a la reivindicación 8 el Examinador considera que:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método de fabricación de una tela de lámina consistente en una cubierta y un toldo unidos mediante bandas de conexión.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8 y el dispositivo del documento D1, consiste en que este último no divulga la configuración enrollada del ensamble de cubierta.

El efecto que logra el incluir la configuración enrollada del ensamble de cubierta, es que el ensamble se mantiene en una posición retraída, con lo cual se puede manipular a forma de persiana sin dañar los elementos que lo componen.

(...)

Sin embargo, esta configuración, ya está divulgada en el documento D2 que menciona: “Un conjunto de tubo de sombra que comprende un rodillo que tiene una superficie exterior alrededor del cual se puede enrollar un toldo de tela y un ala de extensión conectada de forma pivotante en un extremo a dicha superficie y pivotante entre una posición retraída en la que dicha aleta está dispuesta sustancialmente completamente en un rebaje una porción a lo largo de dicha superficie y una posición extendida en la que dicha aleta está dispuesta fuera de dicha superficie”. (Reiv. 9)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la configuración enrollada de cubierta divulgada en el documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 8 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.”

3.3. Argumentos a favor del nivel inventivo de la invención

3.3.1. La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones, establece con respecto al requisito de nivel inventivo, lo siguiente:

“Si el estado de la técnica provee las enseñanzas para derivar la solución, revisar si el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían de forma inmediata a la

solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema.” (Subrayado fuera de texto) ²

3.3.2. De manera general, la solicitante desea insistir en los argumentos expuestos en la respuesta al primer Examen de fondo emitido por la SIC, dado que considera que los argumentos del Examinador no son acertados con respecto a las enseñanzas de los documentos D1 y D2. El Examinador afirma que la sola unión de dichos documentos, lleva de manera obvia a la invención que se desea proteger. Frente a esto cabe resaltar que, a pesar del aparente parecido entre las invenciones, la presente solicitud comprende mecanismos más avanzados y mejorados para ensamblar cubiertas como se expondrá a continuación.

3.3.3. En primer lugar, la solicitante desea reiterar que la comparación de la sección [0029] en la reivindicación 1 no es pertinente en este caso, puesto que se está confrontando un paso del método para ensamblar una cubierta arquitectónica con los materiales recomendados al tejer la cortina tridimensional que divulga el documento D1. Específicamente, este párrafo hace una descripción de los hilos que se usan para hacer el *tejido* del toldo cobertor (12) y las bandas de conexión (14). No se menciona una *longitudinal* (de la cinta alargada externa) a lo largo del primer eje longitudinal central, entre dicho primer extremo y el segundo extremo, por lo cual, se le debe atribuir una característica inventiva. Dado que en el documento D2 tampoco se hace mención de dicho elemento, se puede afirmar que la implementación de la longitudinal no es evidente a partir del estado de la técnica citado.

3.3.4. De manera similar, el párrafo [0028] de D1 no menciona ninguna de las características técnicas del método de la reivindicación 1. Por el contrario, discute sobre cómo tejer la malla inferior y qué *tipo de hilo* se debe usar. Nuevamente, no menciona o sugiere una *longitudinal* (de la cinta alargada interna) a lo largo del segundo eje longitudinal central que se extiende entre dicho primer extremo y el segundo extremo. Tampoco se menciona que tal longitudinal es seleccionada para corresponder el largo personalizado de dicha cubierta.

3.3.5. Adicionalmente, la solicitante respetuosamente expresa su desacuerdo con el argumento del Examinador con respecto al párrafo [0022] del documento D1, dado que este párrafo menciona que las tablillas no pueden estar en posición horizontal a menos que se proporcionen los hilos de corte (40), mientras que, contrario a esto, la presente invención divulga: “una pluralidad de tablillas flexibles que tienen un primer extremo y un segundo extremo, un borde longitudinal interno y un borde longitudinal externo entre tal primer extremo y tal segundo extremo y que define una longitud de la tablilla...” (Reivindicaciones 1 y 8).

3.3.6. Teniendo en cuenta que las características pertenecientes a las longitudinales reivindicadas de las cintas alargadas internas y externas no se encuentran divulgadas en D1, una persona normalmente versada en la materia no habría podido obtener de manera obvia la invención de la presente solicitud, a

² Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2011. Página 119.

partir de las instrucciones divulgadas en el estado de la técnica.

3.3.7. Por otra parte, con respecto al documento D2, el sistema que se divulga a través de este corresponde a un ensamble de rollo y tubo de sombra al cual se le adiciona un ala de extensión que rota sobre un eje pivoteable y, dependiendo de la posición de este, se puede graduar la posición de las tablillas para controlar la cantidad de luz que se desee filtrar.

Sin embargo, en ninguna parte de dicho documento se hace mención de un sub-ensamble definido por una primera cinta alargada interna y tablillas. Dado que esta característica no se menciona en ninguno de los documentos citados por el Examinador, la presente invención no habría podido obtenerse de manera evidente del estado de la técnica y, por tanto, esta sí cumple con el requisito de nivel inventivo.

3.3.8. Teniendo en cuenta lo anterior, una persona normalmente versada en la materia no tendría ninguna enseñanza, sugerencia, o motivación para utilizar los documentos D1 y D2, ya sea en combinación o de manera individual, para obtener el método para ensamblar una cubierta (10) que tiene una longitud personalizada para una abertura arquitectónica y a la cubierta (10) que tiene una longitud personalizada para una abertura arquitectónica de la presente solicitud. En consecuencia, las reivindicaciones 1 y 8, así como sus reivindicaciones dependientes cuentan con nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1 y D2.

4. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648