

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-103.192

**Solicitud de Patente Modelo de Utilidad titulada: “LENGÜETA DESPLEGABLE
EN LA TAPA DE LOS RECIPIENTES QUE CONTIENEN ALIMENTOS DE
ESPARCIR”**

Solicitante: DICON ARQUITECTURA S.A.S

Nuestra Ref.: P2016/200008

RESPUESTA AL OFICIO No. 5691, NOTIFICADO EL
23 DE MAYO DE 2017
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 85 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:

- se agrega en la Reivindicación 1 la característica de la posición de la pestaña de agarre (2) que se extiende lateralmente sobre el extremo opuesto al pivote (8) y que el un reborde de fijación (9) dispuesto en el extremo opuesto al pivote (8) y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta (1) que encaja con el borde del recipiente. El soporte de dichas

características se encuentra en el Capítulo Descriptivo, página 4, líneas 19 a 20, y figuras 4, 6 y 7;

- se agregan números de referencia por cada elemento reclamado en las reivindicaciones.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original, por el contrario, corresponden a una limitación de la materia reclamada.

2. a- El Examinador objeta la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

- la Reivindicación 1 reclama una lista de partes sin que se especifique una relación entre ellas. ninguna característica técnica, sino una serie de funcionalidades derivadas de un elemento ajeno a la propia invención. El Examinador señala que se sugiere redactar de nuevo dicha reivindicación estableciendo las relaciones técnicas que se presentan entre los componentes, sin incurrir en el error de ampliar materia o mencionar ventajas técnicas, funcionalidades o resultados a alcanzar; y
- la Reivindicación 4 presenta como características técnicas esenciales de la invención funcionalidades donde menciona “(...) *permite que la lengüeta (1) se desprenda parcialmente de la tapa (6) y permanezca unida a través del pivote (8)*”, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen la estructura de la invención

b- Considero superadas las anteriores objeciones por las siguientes razones:

i) Difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que malinterpreta el uso correcto de características técnicas estructurales de los elementos reclamados y el lenguaje funcional incluido en las reivindicaciones, que corresponde a un lenguaje común utilizado para definir los elementos estructurales que permiten identificar cómo está conformada la tapa que por su naturaleza produce un resultado inventivo.

De hecho, la forma como está descrita la reivindicación indica claramente cuáles son las características técnicas que definen el invento y cómo cada una de ellas está relacionada con las demás.

Además, la Reivindicación 1 fue modificada de tal manera que ahora especifica de manera más clara la relación estructural entre los componentes. A continuación me permito demostrar que la Reivindicación 1 enseña los elementos reclamados junto con la relación entre ellos:

Reivindicación 1:

1. Una tapa (6) para recipiente (5), que comprende:
 - un pivote (8) sobre la tapa (6);
 - una lengüeta (1) articulada funcionalmente al pivote (8);~~-,~~ donde la lengüeta (1) comprende:
 - ~~tiene~~ un borde ranurado (4) a lo largo de ~~en~~ los bordes laterales de la lengüeta (1);~~-y;~~
 - ~~tiene~~ una pestaña de agarre (2) dispuesta que se extiende lateralmente sobre ~~en~~ el extremo opuesto al pivote (8);~~y~~
 - ~~tiene~~ un reborde de fijación (9) dispuesto en el extremo opuesto al pivote (8) y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta (1) que encaja con el borde del recipiente (5);~~-y~~

en donde la lengüeta (1) corresponde a un área desprendible de la tapa (6).

De cualquier manera, las características técnicas reclamadas en la Reivindicación 1 se ajustan sin lugar a dudas a las directrices establecidas por el MAP¹ y la Guía para Examen de Patentes de la SIC². Por lo tanto, a partir del análisis del Examinador, una persona medianamente versada en la materia entendería sin duda alguna el alcance de la materia reivindicada, que en vez de restarle claridad (o hacer imposible determinar el alcance de la protección), definen la invención especificando las partes y la relación de los elementos entre ellos, respetando siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionados previamente.

ii) En relación con la Reivindicación 4, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que la frase “*permite que la lengüeta (1) se desprenda parcialmente de la tapa (6) y permanezca unida a través del pivote (8)*” de la Reivindicación 1 hace referencia a una característica funcional que relaciona las diferentes piezas o características estructurales de la presente invención.

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.2 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.6.5.4 Características esenciales;

Particularmente, me permito resaltar que la Reivindicación 4 reclama que la tapa para recipiente que, entre otras cosas, comprende un borde ranurado [*característica estructural*], permite que la lengüeta (1) se desprenda parcialmente de la tapa (6) y permanezca unida a través del pivote (8) [*característica funcional*]. Esta última característica, por ende, no hace referencia a alguna ventaja o resultado obtenido por la trampa de la presente invención, sino a una definición funcional que limita la disposición de las características estructurales de la presente invención a una gama de posibilidades en particular.

Sin embargo, si el Examinador aún considera que dichas expresiones siguen estando redactadas en términos determinados por su funcionalidad, me permito igualmente señalar respetuosamente que dichas expresiones que hacen referencia a características funcionales, son completamente admisibles y por lo tanto el Solicitante está en su derecho de hacer uso de descripciones funcionales para facilitar la comprensión de los elementos reivindicados y la interacción entre los mismos. Si bien es cierto que el Examinador no objeta la validez de las mismas, si da a entender que dichas características no son materia patentable, lo cual es conocido. Sin embargo la inclusión de esta información, acompañada de las características técnicas esenciales permite tener una idea más clara de la relación existente entre los elementos que componen la invención por lo cual considero respetuosamente que esta información debe continuar descrita en las todas y cada una de las reivindicaciones donde se encuentren presentes.

Además, me permito señalar que la Reivindicación 4 al ser una reivindicación dependiente, hereda las características de la reivindicación de la que depende, por lo que en este caso, hereda las características estructurales y funcionales de la Reivindicación 1 y además especifica una particularidad de uno de los elementos reclamados. Por lo tanto, se debe entender que esta es una práctica común en patentes que no debe corresponder a una invalidez de la forma escrita de la reivindicación pues se cumple con los requerimientos del MAP y la Guía indicadas anteriormente.

3. a- El Examinador considera que los documentos US 50902584 (D1) y US 2003/052126(D2) afectan de manera independiente la novedad de la Reivindicación 1.

El Examinador realiza la comparación de las características técnicas esenciales de la Reivindicación 1 con las de D1 y D2 y establece que ambos afectan la novedad de la presente invención.

Asimismo, el Examinador argumenta que D1 y D2 divulgan las características de las siguientes reivindicaciones, así:

- Reivindicación 4: (Columna 3, líneas 15 a la 18 y líneas 65 a 68, de D1);
- Reivindicación 5: (Columna 3, líneas 52 a 55, FIG.1 y 5, de D1);

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

En cuanto a una supuesta falta de novedad, si bien es cierto que el arte citado divulga características relacionadas con la presente invención, el Examinador pasa por alto aspectos diferenciadores de la presente invención. A continuación me permito exponer las características técnicas del presente invento y el arte citado, para después diferenciar las características novedosas del presente invento en relación con las anterioridades citadas.

i) De acuerdo con las limitaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio, la presente invención se refiere a una lengüeta removible de la tapa de los recipientes que contienen alimentos de esparcir, específicamente la lengüeta se desgarrá parcial o totalmente por medio de un reborde ranurado permitiendo introducir un utensilio de untar por el espacio que resulta del despegue de la lengüeta de manera permanente, mientras es consumido el alimento. La lengüeta comprende una pestaña de agarre que se extiende lateralmente sobre el extremo opuesto de un pivote que permite articular funcionalmente la lengüeta. Del mismo modo, la lengüeta comprende un reborde de fijación dispuesto en el extremo opuesto al pivote y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta que encaja con el borde del recipiente.

Específicamente, los cambios realizados en la Reivindicación independiente se muestran a continuación, donde se reclama (el texto subrayado corresponde al texto nuevo agregado, y el texto tachado corresponde al texto que se elimina de la reivindicación):

Reivindicación 1:

1. Una tapa (6) para recipiente (5), que comprende:
 - un pivote (8) sobre la tapa (6);
 - una lengüeta (1) articulada funcionalmente al pivote (8);-, donde la lengüeta (1) comprende:

- ~~tiene~~ un borde ranurado (4) a lo largo de en los bordes laterales de la lengüeta (1), y;
- ~~tiene~~ una pestaña de agarre (2) dispuesta que se extiende lateralmente sobre en el extremo opuesto al pivote (8); y
- ~~tiene~~ un reborde de fijación (9) dispuesto en el extremo opuesto al pivote (8) y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta (1) que encaja con el borde del recipiente (5); y

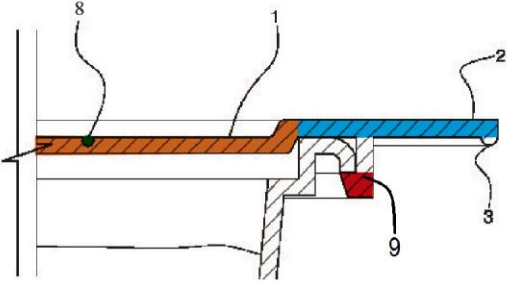
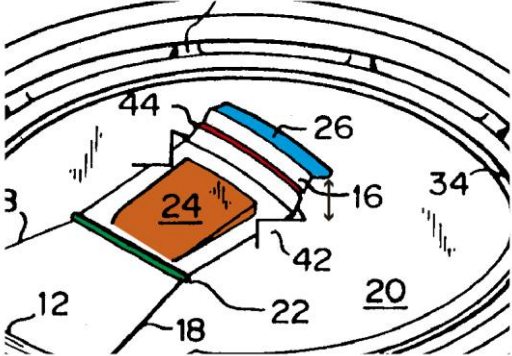
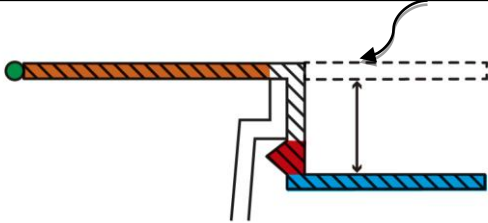
en donde la lengüeta (1) corresponde a un área desprendible de la tapa (6).

ii) Por su parte, D1 divulga una tapa de recipiente desechable para el montaje de manera liberable a un contenedor desechable. La tapa incluye una parte central que tiene una falda anular periférica que se extiende hacia abajo del borde de la circunferencia de la tapa. La tapa comprende una tira de acceso con un par de impresiones de desgarro que se extienden desde el borde a un medio de bisagra situada en la porción central. La tira de acceso cuenta con una pestaña que está extendiéndose de la falda anular periférica.

Por su parte, D2 divulga un una tapa que incluye una parte superior que tiene una porción de recepción de cubierta que tiene una primera abertura y una segunda abertura formada en el mismo, una bisagra colocado alrededor de un centro de la tapa de la parte de recepción de tal manera que la primera abertura está en un lado de la bisagra y la segunda abertura es en un lado opuesto de la bisagra, y una cubierta que tiene dos paredes laterales opuestas directamente unido de manera giratoria a la cubierta de la parte de recepción a través de la bisagra

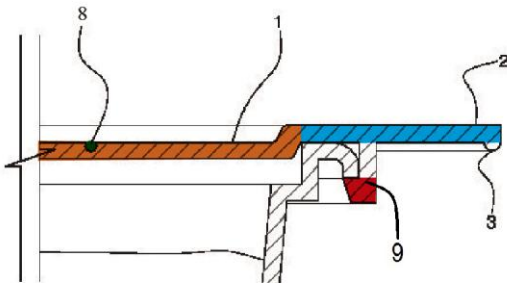
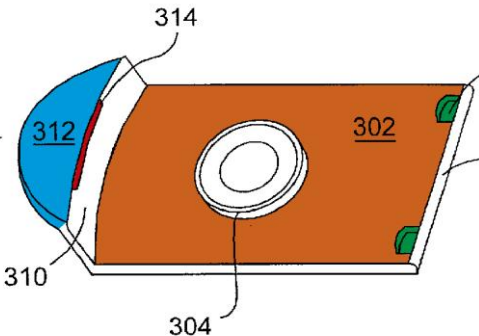
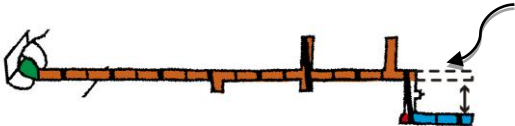
iii) Análisis de Novedad respecto de D1 y D2: De acuerdo con lo anterior, la materia reclamada en la Reivindicación 1 del presente invento se diferencia del estado del arte citado de la siguiente manera:

- ni D1 ni D2 divulgan una pestaña que se extiende lateralmente sobre el extremo opuesto al pivote (8) (Figura. 4). Por el contrario, D1 divulga “una tapa (10) con una falda anular periférica (16) que se extiende hacia abajo del borde de la circunferencia de la tapa (10)” columna 3 línea 12 a 14. “extendiéndose de la falda (16) de la tira de acceso (24) se encuentra una pestaña (26)” columna 3 línea 20 a 21, Figura 1. Es claro que la pestaña de D1 no se extiende lateralmente de la tira de acceso (24) o lengüeta, sino se extiende desde la falda (16). Para facilitar el entendimiento de las diferencias, a continuación se muestra una figura mostrando las partes que no divulga D1:

Presente invención	D1
 Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta	 Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta D1 no tiene una pestaña de agarre (2) que se extiende lateralmente de la lengüeta (1) como la presente invención. Por el contrario, está ubicado debajo del reborde de fijación.  Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta

– Así mismo, D2 divulga una cubierta (300) que tiene un agarre en L (308) en el extremo de la pestaña (300). El agarre (308) está compuesto por un panel (310) ortogonal a la pestaña (300) y un panel (312) ortogonal al panel (310) y paralelo a la pestaña (300), pagina 2 párr. 26. Así las cosas, el panel (312) o pestaña en lugar de extenderse lateralmente sobre la pestaña opuesta al pivote o bisagra como lo hace el presente invento, se extiende lateralmente del panel (310) no de la pestaña (300) o lengüeta. Para ilustrar lo anterior, me permito señalar en la Figura 2A de

D2 las características que no están presentes y que se diferencian del presente invento:

Presente invención	D2
 Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta	 Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta D2 no tiene una pestaña de agarre (2) que se extiende lateralmente de la lengüeta (1) como la presente invención. Por el contrario, se extiende lateralmente del reborde de fijación.  Pestaña de agarre Reborde de fijación Pivote Lengüeta

En este punto, vale la pena recordar para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.³ Es más, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad valida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa

³ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 9.4.

para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁴ En el presente caso, es claro que ni D1 ni D2 afectan la novedad de la presente solicitud, pues de ninguna manera revelan una lengüeta desgarrable de la tapa de los recipientes que contienen alimentos de esparcir como el que se reclama en la presente invención.

iv) En relación con las reivindicaciones dependientes y la objeción de novedad en relación con D1 y D2, consideramos que al existir una clara diferenciación entre el presente invento y el arte previo citado, así como un efecto técnico inesperado asociado a tales diferencias, como se explicó anteriormente, las objeciones de novedad contra la Reivindicación 1 quedarían inequívocamente superadas, por lo que por definición, las reivindicaciones dependientes de ésta heredan las características novedosas e inventivas e igualmente resultarían patentables.

4. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Examinador han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad, y se proceda con la concesión del modelo de utilidad.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado sin marcas
- Capítulo Reivindicatorio Modificado con marcas

⁴ 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>)

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer examen de fondo)

1. Una tapa (6) para recipiente (5) que comprende:
 - un pivote (8) sobre la tapa (6);
 - una lengüeta (1) articulada funcionalmente al pivote (8), donde la lengüeta (1) comprende:
 - o un borde ranurado (4) a lo largo de los bordes laterales de la lengüeta (1), y
 - o una pestaña de agarre (2) que se extiende lateralmente sobre el extremo opuesto al pivote (8); y
 - o un reborde de fijación (9) dispuesto en el extremo opuesto al pivote (8) y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta (1) que encaja con el borde del recipiente (5);

en donde la lengüeta (1) corresponde a un área desprendible de la tapa (6).

2. La tapa (6) de la reivindicación 1, que comprende una protuberancia (3) dispuesta en la pestaña de agarre (2).
3. La tapa (6) de la reivindicación 2, caracterizada porque la protuberancia (3) se dispone en la cara inferior de la pestaña de agarre (2).
4. La tapa (6) de la reivindicación 1, caracterizada porque el borde ranurado (4) permite que la lengüeta (1) se desprenda parcialmente de la tapa (6) y permanezca unida a través del pivote (8).
5. La tapa (6) de la reivindicación 1, caracterizada porque el reborde de fijación (9) se agarra al borde del recipiente (5).

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer examen de fondo)

1. Una tapa (6) para recipiente (5) que comprende:
 - un pivote (8);
 - una lengüeta (1) articulada funcionalmente al pivote (8), donde la lengüeta (1) comprende:
 - un borde ranurado (4) a lo largo de los bordes laterales de la lengüeta (1);
 - una pestaña de agarre (2) que se extiende lateralmente sobre el extremo opuesto al pivote (8); y
 - un reborde de fijación (9) dispuesto en el extremo opuesto al pivote (8) y de manera perpendicular a la superficie de la lengüeta (1) que encaja con el borde del recipiente (5); y

en donde la lengüeta (1) corresponde a un área desprendible de la tapa (6).

2. La tapa (6) de la reivindicación 1, que comprende una protuberancia (3) dispuesta en la pestaña de agarre (2).
3. La tapa (6) de la reivindicación 2, caracterizada porque la protuberancia (3) se dispone en la cara inferior de la pestaña de agarre (2).
4. La tapa (6) de la reivindicación 1, caracterizada porque el borde ranurado (4) permite que la lengüeta (1) se desprenda parcialmente de la tapa (6) y permanezca unida a través del pivote (8).
5. La tapa (6) de la reivindicación 1, caracterizada porque el reborde de fijación (9) se agarra al borde del recipiente (5).