

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11

Evento: 378

Actuación: 444

Re: PI.- **FASTER DISPLAYS LLC** - Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**EXPOSITOR PUBLICITARIO**". - Clase **A47F 5/10**. - Expediente número **NC2017/0003975**.--

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Mayo 8 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 6447** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REINVINDICACIONES.**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Primeramente, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al originalmente presentado, con el propósito de superar las objeciones de claridad presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el novedoso expositor publicitario, es cual es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nuevas Reivindicaciones 1 a 12:** corresponden a las respectivas reivindicaciones 1 a 12 originalmente presentadas.
- **Nueva Reivindicación 13:** corresponde a la reivindicación 13 originalmente presentada, la cual ha sido modificada en su redacción para mayor claridad.

De esta manera, la expresión "...que se estrechan ligeramente hacia el extremo inferior, siendo dos de dichas prolongaciones (3i) lo suficientemente estrechas y estando incluidas en la parte de prolongación lateral del panel correspondiente (3)..." se ha sustituido por la expresión "...que se estrechan ligeramente hacia el extremo inferior, estando incluidas dos de dichas prolongaciones (3i) en la parte de prolongación lateral del panel correspondiente (3)..." para eliminar el término "suficientemente".

Asimismo, para mayor claridad se ha incluido los signos de referencia 3i, 3g y 3h en los elementos correspondientes de la reivindicación.

- **Nueva Reivindicación 14:** corresponde a la reivindicación 14 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, la cual ha sido modificada en su redacción para mayor claridad y para eliminar cualquier característica de método.

De esta manera, se ha eliminado el término "sustancialmente", se ha remplazado la expresión "está conformado mediante la aplicación de cola (99)" por "presenta aplicaciones de cola (99)...", basándose en que en la aplicación de cola implica automáticamente la existencia de unas aplicaciones de cola, y en la página 50 párrafo 2, figura 33 que explica en detalle este aspecto.

Además, se ha remplazado la expresión "plegando a lo largo de las líneas (98a y 98d) hasta que la cola entre en contacto con..." por "pliegues a lo largo de las líneas (98a y 98d) para que la cola de dichas aplicaciones de cola (99) esté en contacto con...", basándose de nuevo en la propia reivindicación 14, así como en la figura 33 y su correspondiente descripción en la página 50.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 14 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del expositor publicitario, que es objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Ahora bien, frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, la Señora Examinadora aduce lo siguiente:

- "El término "suficientemente" (reiv. 13) es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto."

- *Los términos: "por lo menos" (reiv. 1) y "sustancialmente" (reiv. 14) son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.*

Frente a los anteriores señalamientos, primeramente me permito resaltar que los términos "suficientemente" y "sustancialmente" han sido eliminados del nuevo capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, con respecto al término "por lo menos", me permito estar en desacuerdo con la Señora Examinadora ya que el mismo no debería tomarse como impreciso, debido a que dicho término es habitual en el ámbito de las patentes cuando un elemento puede estar presente en una forma de realización en un número variable de unidades.

Más específicamente en la presente invención, tanto los paneles, como las bandas elásticas de la reivindicación 1 pueden utilizarse en un número distinto de unidades, según la forma de realización, y en todos los casos, todas las formas de realización caen dentro del alcance de protección de la reivindicación 1. En este contexto, se hace notar que las formas de realización descritas en las figuras, pueden presentar una, dos, tres o más bandas elásticas, o dos o más paneles, sin que ello afecte al efecto técnico obtenido de la aplicación de dichas bandas, a saber el despliegue del expositor.

Por lo tanto, me permito afirmar que el término "por lo menos" queda claramente delimitado sobre la base del contenido y área técnica de la solicitud.

Unido a lo anterior, a manera de ejemplo del amplio uso del término "por lo menos" en el ámbito de patentes, me permito traer a colación la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de la SIC, la cual en el numeral 4.1.3, Ejemplo 3 ingenierías, página 210 utiliza el término objetado como ejemplo de una reivindicación: (...) "*Artículo multicapa impermeable y permeable al vapor, caracterizado porque comprende **por lo menos** una primera capa (11, 111, 211, 311) realizada en un material permeable al vapor, micro-poroso e higroscópico que puede adoptar características higroscópicas con el tiempo, y por lo menos una segunda capa (12, 112, 212, 312) impermeable y permeable al vapor e hidrofóbica*".

- *"Las expresiones "de manera que el final del recorrido de contracción de dicha banda elástica (1) se defina por la reducción de la fuerza de contracción de dicha banda (1) durante la contracción" (reiv. 1), "consiguiendo de este modo un conjunto plegado de menor tamaño" (reiv. 11), "dichas prolongaciones de la primera pieza encajan perfectamente con las ranuras de la segunda pieza a lo largo de una línea recta limitadora; y por qué unas bandas elásticas sujetas a las prolongaciones laterales proporcionan estabilidad y sujeción al conjunto" (reiv. 13) se refieren a*

resultados a alcanzar y no definen al dispositivo, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- *La siguientes frase es considerada una funcionalidad de la invención "permitiendo que dichos paneles se plieguen a lo largo de dichas líneas cuando el expositor se comprime hasta dicha configuración aplanada" (reiv. 11), la cuales aunque explica la relación que hay entre diversas características estructurales y puede estar incluida en las reivindicaciones, no define la invención; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad."*

Frente a tales afirmaciones, muy respetuosamente me permito señalar que, contrario a lo que asegura el señor Examinador, tales expresiones no corresponden a resultados a alcanzar sino a particulares características técnicas funcionales que permiten complementar y especificar la definición de las características técnicas estructurales del expositor publicitario de la presente invención.

De acuerdo con la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su numeral 2.6.5.4., *"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"* (resaltado fuera del texto).

Por ejemplo, en este contexto, se hace notar que en un expositor como el reivindicado en la reivindicación 1, cuando se alcanza la posición desplegada la goma elástica no tiene que estar forzosamente en reposo, sino que puede presentar una leve tensión residual debido a la fuerza ejercida por los paneles. La posición desplegada es pues una posición de equilibrio de fuerzas entre los paneles y la fuerza ejercida por las gomas elásticas. No obstante, lo esencial en la invención es que la posición desplegada no requiere de elementos de tope adicionales, y es precisamente la reducción de la fuerza de tracción hasta llegar al equilibrio lo que define la posición desplegada final. Precisamente, este modo de funcionamiento se explica, por ejemplo, en la página 10, último párrafo hasta la página 11, primer párrafo.

Asimismo, la misma Guía en su página 77 menciona que: *«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.»*

En referencia a lo anterior, por ejemplo, para la persona versada en la materia, resulta obvio que la posición desplegada del expositor se alcanza debido exclusivamente a la reducción de la fuerza de tracción de la banda elástica.

En este sentido, dichas características funcionales **permiten, junto a las características estructurales, definir concretamente la invención, y así, diferenciar el objeto reclamado del estado de la técnica anterior. Por lo tanto, la información que aportan es útil para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención, a partir de sus características técnicas estructurales y esenciales.**

En conexión con lo anterior, me permito llamar la atención al hecho de que, dentro del ámbito de las patentes, es aceptado que cierto tipo de invenciones pueden ser caracterizadas a partir de la complementación de sus características estructurales con sus características funcionales. Ante esto, la misma guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el mismo numeral, señala que:

"(...) 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 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".

Para el presente caso, la simple mención de los elementos estructurales del expositor publicitario no le da las herramientas suficientes a la persona versada en la materia para entender la relación entre los mismos ni mucho menos para la comparación del producto reclamado con aquellos divulgados en el arte previo. Es así como el lenguaje funcional de las reivindicaciones (*a parte del estructural*) permite clarificar la estructura y alcance de la reclamación del refrigerador de la invención.

La caracterización complementaria a partir de las características funcionales se hace entonces con el fin de distinguir la invención aún más del estado del arte, y de ninguna manera se pretende caracterizar el expositor publicitario únicamente por medio de sus características funcionales. Tal y como se observa a lo largo del capítulo reivindicatorio, la caracterización del objeto de la presente invención se da a través de la definición de los elementos estructurales específicos de su estructura.

Adicionalmente, me permito señalar que el definir el expositor publicitario reclamado con tales características funcionales constituye una forma relevante para dar claridad al objeto de la invención, toda vez que la protección reclamada se limita únicamente a la materia que cumpla con todas las características mencionadas. Si bien no puede

caracterizarse la invención únicamente a partir de dichas características funcionales, la divulgación del funcionamiento y relación entre los elementos estructurales del expositor publicitario es necesaria para la comparación de la invención con las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

En vista de estos hechos, resulta evidente que la materia reclamada no sólo está adecuadamente definida, sino que además sus características fundamentales funcionales la distinguen del arte previo y deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación de la solicitud. Por todo lo anterior, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

- *"Se combinan categorías de método y producto, es el caso de la reivindicación 14 que presenta el método para ensamblar el expositor como si fuera una característica del mismo."*

Frente a la anterior objeción, me permito mencionar que tal y como se expuso anteriormente dicha reivindicación ha sido modificada y ya no incluye características de método. Por lo tanto, se supera totalmente la anterior objeción.

En vista de todo lo discutido anteriormente, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro y conciso al reclamar el expositor publicitario, dado que se define la invención a través de sus características técnicas esenciales (*tanto estructurales como funcionales*). Asimismo, dicho capítulo supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **37 a 41** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **14 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

6. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

REIVINDICACIONES

1. Expositor publicitario, que comprende:

- [a] por lo menos dos paneles (3, 4) realizados en material laminar, que presentan unas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) conectadas a los mismos por unas líneas de plegado o articulación realizadas en dichos paneles (3, 4);
- [b] un sistema de expansión para llevar a dicho expositor (2) de una posición aplanada a una posición expandida o de trabajo, que comprende por lo menos una banda elástica de tracción (1);
- [c] comprendiendo dicho expositor (2) además unos ganchos o elementos de enganche para conectar dichas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) con dicho sistema de expansión
- [d] estando dicho sistema de expansión montado directamente entre dichos ganchos o elementos de enganche de unas de dichas prolongaciones laterales (3a, 4a) y dichos ganchos o elementos de enganche de las prolongaciones laterales (3b, 4b) opuestas y
- [e] careciendo dicho expositor (2) de unos dispositivos de limitación adicionales que definan un tope con respecto al recorrido de contracción de dicha banda elástica (1) de manera que el final del recorrido de contracción de dicha banda elástica (1) se defina por la reducción de la fuerza de contracción de dicha banda (1) durante la contracción.

2. Expositor según la reivindicación 1, caracterizado por que las dimensiones de dicho expositor (2) en posición expandida están determinadas por la longitud de reposo característica de dicha por lo menos una banda elástica de tracción (1).

3. Expositor según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que dicha por lo menos una banda elástica (1) está colgada de dos extremos, estando soportada en los puntos, en los que dicha por lo menos una banda elástica (1) está colgada y sin ningún soporte o guía en por lo menos una parte intermedia entre los soportes.
4. Expositor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que dicho sistema de expansión comprende por lo menos un elemento de extensión (10, 15), comprendiendo dicho por lo menos un elemento de extensión (10, 15) unos medios de acoplamiento (11, 16) para dicha banda elástica (1) en un extremo y unos medios de conexión (12, 17) en el otro extremo del mismo para conectarse a dichas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) de dicho expositor (2).
5. Expositor según la reivindicación 4, caracterizado por que dicho elemento de extensión (10, 15) comprende una pluralidad de medios de acoplamiento (11, 16) para dicha banda elástica (1), situados en diferentes puntos de dicho elemento de extensión (10, 15) para definir diferentes longitudes de dicho sistema de expansión.
6. Expositor según la reivindicación 4 a 5, caracterizado por que dicho sistema de expansión comprende dos bandas elásticas (1) conectadas entre sí a través de dicho elemento de extensión (10, 15) dispuesto entre las bandas (1) que presenta por lo menos uno de dichos medios de acoplamiento (11, 16) para cada una de dichas bandas (1) en cada extremo de dicho elemento de extensión (10, 15).
7. Expositor según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado por que dicho elemento de extensión (10, 15) está realizado en plástico flexible.

8. Expositor según las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que dicha banda elástica (1) es de tipo anular.
9. Expositor según las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que dicha banda elástica (1) es de tipo lineal con dos extremos opuestos (1a, 1b), y cada uno de dichos extremos (1a, 1b) está conectado solidariamente a un elemento de enganche de tipo gancho o grapa (18a, 18b) realizado en metal, plástico u otro material, y dichos elementos de enganche (18a, 18b) permiten que dichos extremos del elemento elástico se enganchen a dichas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) de dicho expositor (2).
10. Expositor según cualquiera de las reivindicaciones 4 o 9, caracterizado por que comprende dos paneles expositores de mensajes (3, 4) de la misma anchura, realizados en material laminar flexible; una pluralidad de prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) conectadas al mismo por líneas de articulación o de plegado realizadas en dichos paneles (3, 4) mediante hendidos en el material laminar de dichos paneles (3, 4), de manera que cuando dichas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) están plegadas hacia el interior por medio de dichas líneas de articulación, se forman dichos bordes laterales (5a, 5b) en el expositor (2); estando previstos unos medios de conexión (8), tales como cola o bandas elásticas, entre las prolongaciones laterales opuestas (3a, 4a) y (3b, 4b) de los paneles del expositor para mantener dichas prolongaciones laterales opuestas (3a, 4a) y (3b, 4b) unidas entre sí; y por que se practican unos medios de enganche (6, 19) en dichas prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) de manera que dichas bandas elásticas (1) de dicho sistema de expansión o el elemento de extensión (10, 15) van a ser unidos a través de dichos medios de acoplamiento (12, 17) de dichos elementos de extensión (10, 15), o los elementos de enganche (18a, 18b) según la reivindicación 5.

11. Expositor según las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que dichos paneles principales (3, 4) de dicho expositor (2) presentan una pluralidad de líneas horizontales (7) formadas por hendidos que dividen cada uno de dichos paneles (3, 4) en porciones sustancialmente rectangulares (3c, 4c), permitiendo que dichos paneles (3, 4) se plieguen a lo largo de dichas líneas (7) cuando el expositor (2) se comprime hasta dicha configuración aplanada, consiguiendo de este modo un conjunto plegado de menor tamaño.
12. Expositor según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dos elementos simétricos (90) realizados en un material laminar sustancialmente rígido, de tipo cartón ondulado, están acoplados por medio de unas bandas elásticas o por medio de encolado a las prolongaciones laterales (3a, 3b, 4a, 4b) enfrentadas de los paneles principales (3, 4) correspondientes a la zona inferior de dicho expositor (2) a ambos lados de dicho expositor(2), estando cada uno de dichos elementos simétricos (90) formado por dos regiones articuladas (90a, 90b) sustancialmente rectangulares o poligonales articuladas por medio de una línea vertical de fulcro (91), estando una primera región (90a) alojada de forma coplanaria entre dicha prolongación lateral (3a, 3b) del panel principal (3, 4) y dicho panel (3, 4), siendo dicha línea de fulcro (91) paralela con el interior de dicho borde lateral (5a, 5b) del expositor (2), mientras que una segunda región (90b) se extiende hacia el interior de dicho expositor (2) una cierta longitud equivalente a la anchura de los mismos; y por que dicha segunda región (90b) presenta además un orificio (90c) o un gancho cerca del borde inferior, apto para sujetar o unir una banda elástica (92); y caracterizado por que además comprende una tercera pieza en forma de plataforma rígida (93) que presenta troquelados en el mismo, dos ganchos (93a, 93b) para dicha banda elástica (92) que está unida a la segunda región (90b) de dichos dos elementos simétricos (90), estando dicha tercera pieza en forma de

plataforma (93) presionada contra la base del expositor (2) como resultado de la tensión de dicha banda elástica (92).

- 13.** Expositor según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dichos paneles principales (3, 4) del expositor se suministran en forma de dos piezas separadas (3g, 3h) que deben estar conectadas entre sí, para lo cual, la parte superior (3g) tiene en la línea inferior de la misma, varias prolongaciones (3i) distribuidas regularmente que se estrechan ligeramente hacia el extremo inferior, estando incluidas dos de dichas prolongaciones (3i) en la parte de prolongación lateral del panel correspondiente (3); y por que la segunda pieza (3h) presenta unos cortes-ranuras (3j), correspondiendo cada uno de ellos a una prolongación (3i) de la primera pieza (3g); y por que dichas prolongaciones (3i) de la primera pieza (3g) encajan perfectamente con las ranuras (3j) de la segunda pieza (3h) a lo largo de una línea recta limitadora; y por que unas bandas elásticas sujetas a las prolongaciones laterales proporcionan estabilidad y sujeción al conjunto.
- 14.** Expositor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por que comprende un panel plano rectangular (97) generalmente realizado en un material de tipo cartón, dividido en cinco regiones (97a, 97b, 97c, 97d y 97e) definidas por unas líneas de plegado (98a, 98b, 98c y 98d), y un panel rectangular integral (100); y por que dicho panel (97) presenta aplicaciones de cola (99) en dos regiones alternas (97b) y (97c) de dichas cinco regiones (97a, 97b, 97c, 97d y 97e), adyacentes a la región central (97e) y pliegues a lo largo de las líneas (98a y 98d) para que la cola de dichas aplicaciones de cola (99) esté en contacto con la región central (97e); y además, el panel (100) está encolado a lo largo de la región central (97e) sobre la misma cara de encolado previamente usada.