

P-14552

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0011824**Solicitud de patente a nombre de **GEA FOOD SOLUTIONS WEERT B.V.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad GEA FOOD SOLUTIONS WEERT B.V., domiciliada en Weert, Países Bajos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8992** notificado mediante comunicación electrónica el 19 de junio de 2019, relacionado con concepto técnico de fondo, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 11 de septiembre de 2019, me permito manifestar:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de ocho (8) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación 1 para incluir en parte, características técnicas de la antigua reivindicación 6, particularmente: para recitar ahora que: *"el exceso de material de recubrimiento (14) se remueve de la cabeza (3) del chupete después del recubrimiento"*, y así dar mayor claridad a la invención.
- 1.2** Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 y 6.
- 1.3** En la antigua reivindicación 10 (nueva reivindicación 8), se eliminó el término "preferiblemente" el cual hacía referencia a una característica opcional, con el fin de dar mayor claridad a la materia reclamada.

- 1.4** Se reenumeran las reivindicaciones restantes y sus dependencias, de acuerdo a las modificaciones anteriores.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Título

Es deseo del solicitante manifestar a este Despacho que se realiza el cambio del título de la invención a "*MÉTODO PARA RECUBRIR UN CHUPETÍN MIENTRAS EL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO SE MUEVE*", como lo ha sugerido el examinador.

3. Pago de tasas

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 contiene un número menor de cláusulas que el anteriormente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, aunque el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia a una limitación del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente.

4. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita.

De otro lado, como se indicó anteriormente, en la antigua reivindicación 10 se eliminó el término "preferiblemente", por lo que las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

Como se indicó anteriormente, la antigua reivindicación 2 se ha eliminado, por lo que las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

Ahora bien, en relación con la objeción de la reivindicación 1, el examinador indica que "La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, no enseña las respectivas condiciones técnicas, por todo lo anterior estas reivindicaciones no son claras", a lo cual el solicitante manifiesta muy respetuosamente que está en total desacuerdo, ya que **la Decisión 486 y el Manual para Examen de Solicitudes de Patente en Países de la Comunidad Andina emitido por la OMPI (en adelante "Manual")**, simplemente indican que existen dos tipos de reivindicaciones, de producto y de proceso, en donde estas reivindicaciones deben definir de forma clara y concisa la invención, esto es, que un experto en la materia la pueda entender y reproducir, pero es claro que ninguno de los documentos de legislación vigentes y aplicables en Colombia establecen que una reivindicación deba ser tan limitada y específica al punto de incluir todas las condiciones técnicas de presión, temperatura, tiempo, materiales, etc., ya que es claro, y toda persona con nivel medio de conocimiento en la materia, sabe y entiende que muchas veces dichas condiciones son totalmente **irrelevantes** para un proceso, y la inclusión de las mismas sería simplemente una limitación indeseada que llevaría a obtener una patente que no tendría ningún uso por su limitado alcance. Por lo tanto, la reivindicación objetada no se modifica con respecto a la definición de los pasos del proceso ni las condiciones del mismo, ya que no afectan la claridad de la invención.

En relación con la objeción del uso de términos generales, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de frases como "*material de recubrimiento*" (reiv. 1, 3, 6), "*se mueve*" (reiv. 1), "*el material de recubrimiento se presiona*" (reiv. 4), "*cubierto*" (reiv. 5), "*un líquido*" (reiv. 6), "*se seca*" (reiv. 7), entre otros, pues a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Es más, a lo largo del Capítulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones. En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero errada la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo de característica estructural debe estar incluida en el método reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuáles no, con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de

la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, en línea con las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método responde a una aproximación de “medios más función”, que define elementos estructurales mediante la relación funcional entre dichos elementos. Como el Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterización es permitido por los lineamientos de examen en Colombia. Específicamente, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capítulo 2.6.5.15 que se puede redactar una reivindicación por su función, siempre y cuando se precisen sus elementos estructurales. En el presente caso, se está reclamando el método por sus características técnicas estructurales, y adicionalmente se le está añadiendo el carácter funcional de cada elemento estructural reclamado.

En relación con la objeción de la reivindicación 4, el examinador indica que *“la expresión “es cubierto” no es clara ya que se refiere ambiguamente a otro tipo de recubrimiento para evitar el material de recubrimiento (11) o de hecho al mismo recubrimiento”*, a lo cual el solicitante manifiesta muy respetuosamente que está en total desacuerdo, ya que para una persona experta en la materia es claro el alcance de la materia reclamada. Preferiblemente, el palo del chupete está cubierto al menos parcialmente durante el recubrimiento. Esto se puede hacer, por ejemplo, con placas protectoras o labios protectores, que se proporcionan a ambos lados de la ruta de transporte de la piruleta. La distancia de las placas de protección/labios es esencialmente equivalente al grosor del palo del chupete. Preferiblemente, las placas de protección/labios se extienden esencialmente hasta la cabeza del chupete. El recubrimiento del palo del chupete evita la contaminación del palo con material de recubrimiento. Por lo tanto, la reivindicación objetada no se modifica con respecto a la definición, ya que no afecta la claridad de la invención, y se solicita amablemente sea mantenida para su estudio.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 8 se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486/00.

5. Nivel inventivo

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1, 2, 5, 8 a 10 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento EP0919133 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"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"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que las enseñanzas de D1 no hacen obvia la presente invención de acuerdo con las razones expuestas a continuación. El solicitante discrepa respetuosamente y presenta los siguientes argumentos que respaldan la patentabilidad de la invención reivindicada:

En primer lugar, me permito llamar la atención del examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual, y como se explicó en el numeral 1 del presente memorial, la reivindicación 1 fue modificada para ahora recitar ***"Método para recubrir la cabeza (3) de un chupete (1), en donde el chupete comprende una cabeza y un palo, con un material de recubrimiento en polvo o granular (11) el cual es provisto como una cama, caracterizado porque el chupete se mueve durante el recubrimiento y porque la cabeza del chupete se sumerge en el material de recubrimiento pero hasta el límite entre el palo y la cabeza del chupete y porque el material de recubrimiento (11) se mueve durante el recubrimiento en la misma dirección a la dirección de transporte de los chupetes, el exceso de material de recubrimiento (14) se remueve de la cabeza (3) del chupete después del recubrimiento"***. Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, ninguna de estas características técnicas está presente en el documento D1, citado por el examinador.

Nada en D1, divulga y/o sugiere cada una de las características mencionadas anteriormente como se reclaman en la nueva reivindicación independiente 1. En consecuencia, la reivindicación 1 es novedosa y proporciona un nivel inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

El documento D1 no enseña al menos las limitaciones de la reivindicación 1 de que, el exceso de material de recubrimiento (14) se remueve de la cabeza (3) del chupete después del recubrimiento.

En vista de lo anterior, la reivindicación 1 modificada es novedosa e inventiva sobre D1. Además, observamos que la antigua reivindicación 6 (que ahora corresponde en parte a la nueva reivindicación 1 modificada), no fue objetada por el examinador y por tanto se considera materia patentable.

En vista de las características de diferenciación comentadas anteriormente, el experto no habría podido encontrar en D1 enseñanza alguna para obtener el método de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Las características de diferenciación no se divulgan ni se sugieren en D1 y, además, D1 no se ocupa del problema técnico de recubrir una cabeza de chupetín con un material en polvo o granular en el cual se mejora la adhesión entre el material de recubrimiento y la cabeza del chupetín.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere** todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dicho documento.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 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.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y

- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

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.

7. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye ocho (8) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co