

P-14482

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0011732**

Solicitud de patente a nombre de **OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.**

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 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC., domiciliada en Ohio, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7286** notificado electrónicamente el 30 de julio de 2019, relacionado con el concepto técnico de fondo, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 23 de octubre de 2019, atentamente 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 un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de quince (15) reivindicaciones, que reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se modificó el preámbulo de la antigua reivindicación independiente 12, para eliminar la expresión “*de conformidad*”, con el fin de dar mayor claridad y definir la materia a proteger.

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 formuladas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones 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.

3. 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 12, se eliminó la expresión "*de conformidad*", por lo que las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

Ahora bien, en relación con la objeción de la antigua reivindicación 12, el examinador indica que "*hacen referencia características técnicas de un producto, siendo estas reivindicaciones de procedimiento. Lo anterior genera una combinación de categorías de reivindicación de producto y proceso de manufactura*", 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. 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. Por lo tanto, las reivindicaciones objetadas no se modifican con respecto a la definición de los pasos del proceso, ya que no afectan la claridad de la invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada. Y se solicita amablemente que dichas características técnicas esenciales de la invención sean mantenidas para estudio de patentabilidad.

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 15 se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486/00.

4. Novedad y Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 12, 13 y 14, a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US20140262897 (D1) y la falta de nivel inventivo de la antigua reivindicación 15, a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos (D1) y US20140138274 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente

en los documentos D1 y D2, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, 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 las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad y el nivel inventivo de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 15.

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, con referencia a la nueva reivindicación 12, donde se reclama específicamente: **"Un método para autenticar un envase (10, 110) para autenticación fotosensible de múltiples instancias, en el que el envase (10, 110) comprende un contenedor (12, 112), un material fotocrómico (14, 114) transportado de manera no removible por el contenedor e irreversiblemente cambiante al ser expuesto a luz ultravioleta (UV) y un protector UV (18, 118) sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocromático de la exposición prematura a la luz ultravioleta (UV), caracterizado en que el protector UV (18, 118) tiene porciones múltiples (18a-e, 118a-h) que son extraíbles exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz ultravioleta (UV), lo que hace que el envase se autentique varias veces y son irremplazables una vez retiradas, y un código de identificación (ID) (16, 116) transportado de manera no removible por el contenedor (12, 112) y legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código, en donde el método comprende los pasos de reconocer el código con el analizador de código, y**

reportar la verificación de autenticidad a un usuario en respuesta a una referencia cruzada del código con una base de datos de códigos auténticos".

Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, ninguna de estas características técnicas está presente en los documentos D1 y D2, citados por el examinador.

Ahora bien, el examinador cita el documento D1 únicamente para intentar destruir la novedad de la presente invención. Sin embargo, D1 no revela o sugiere las características reivindicadas por el solicitante por las siguientes razones:

Con respecto a la objeción de novedad con D1, D1 no dice nada sobre un método para autenticar un envase (10, 110) **para autenticación fotosensible de múltiples instancias**, en el que el paquete comprende ...**un protector UV (18, 118) sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocromático de la exposición prematura a la luz ultravioleta (UV), caracterizado en que el protector UV (18, 118) tiene porciones múltiples (18a-e, 118a-h) que son removibles para exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz ultravioleta (UV), lo que hace que el paquete se autentique varias veces y son irremplazables una vez retiradas**, y **un código de identificación (ID) (16, 116) transportado de manera no removible por el contenedor (12, 112) y legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código**, en donde el método comprende los pasos de **reconocer el código con el analizador de código, y reportar la verificación de autenticidad a un usuario en respuesta a una referencia cruzada del código con una base de datos de códigos auténticos**. En cambio, D1 se limita a enseñar un paquete (1112) para autenticación fotosensible de instancias múltiples, que comprende: un contenedor; un material fotocrómico (1170) transportado de forma no removible por el contenedor y irreversiblemente cambiante tras la exposición a la luz ultravioleta (UV); y un protector UV (1192) transportado sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocrómico de la exposición prematura a la luz UV (Véase figuras 26 y 27 de D1).

Por lo tanto, la materia reclamada en la reivindicación 12 difiere de D1, en que:

- la autenticación de múltiples instancias está disponible al proporcionar múltiples porciones del protector UV que son removibles para exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz UV y que son irremplazables una vez que se retiran.

- un código de identificación transportado de manera no removible por el contenedor y legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código.
- reconocer el código con el analizador de código, y reportar la verificación de autenticidad a un usuario en respuesta a una referencia cruzada del código con una base de datos de códigos auténticos.

Por lo tanto, la reivindicación 12 es novedosa. Aunque D1 revela múltiples indicadores fotosensibles diferentes, lo que permite la falsificación/manipulación y el uso/apertura de evidencia a través de diferentes modos de activación (consulte la figura 28 y los párrafos [0136] a [0144] de D1), **no proporciona un medio protector de múltiples porciones y un código de identificación legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código** como se define en la reivindicación 12.

Se puede ver un efecto técnico de la diferencia en que se proporciona una autenticación de varios pasos, por ejemplo, por diferentes compradores o usuarios del paquete.

Por lo tanto, el problema a resolver por la presente invención puede considerarse que el paquete conocido por D1 proporciona una mera autenticación de producto de un solo uso.

La solución propuesta en la reivindicación 12 de la presente solicitud puede considerarse que implica un paso inventivo por las siguientes razones.

No hay ninguna enseñanza en la técnica anterior citada como D1 y D2 para proporcionar un indicador fotosensible con un protector que se pueda quitar en varios pasos posteriores.

Aunque los indicadores de instancias múltiples son bien conocidos en la técnica, no se sugiere la eliminación gradual de un protector de un indicador de instancias múltiples.

D2 describe un envase de producto provisto con un indicador de autenticidad del producto que puede ser fotosensible a los rayos UV (véase párrafos [0060], [0065], [0067]). Una medalla 612 puede incluir un sustrato 613 que incluye un protector UV, y una capa sinterizada de vidrio fotocrómico 652 que puede aplicarse a una superficie trasera (orientada hacia el contenedor) del sustrato. Sin embargo, no se describe un protector de un indicador de instancias múltiples, ni se describe un código de

identificación legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código. Este documento D2 tampoco habría llevado a un experto en la materia a la solución definida en la reivindicación 12.

Por lo tanto, claramente existe por lo menos una diferencia entre la presente invención definida en la reivindicación independiente 12 y los documentos D1 y D2, con lo cual se ajusta a la definición de Novedad Absoluta, como se indicó anteriormente, razón por la cual dichas anterioridades no desvirtúan dicho requisito de forma completa.

Adicionalmente, con base en el análisis anterior, puede establecerse que los documentos D1 y D2, ya sea solos o en combinación, no enseñan o sugieren: ***"Un método para autenticar un envase (10, 110) para autenticación fotosensible de múltiples instancias, en el que el envase (10, 110) comprende un contenedor (12, 112), un material fotocrómico (14, 114) transportado de manera no removible por el contenedor e irreversiblemente cambiante al ser expuesto a luz ultravioleta (UV) y un protector UV (18, 118) sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocromático de la exposición prematura a la luz ultravioleta (UV), caracterizado en que el protector UV (18, 118) tiene porciones múltiples (18a-e, 118a-h) que son removibles para exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz ultravioleta (UV), lo que hace que el envase se autentique varias veces y son irremplazables una vez retiradas, y un código de identificación (ID) (16, 116) transportado de manera no removible por el contenedor (12, 112) y legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código, en donde el método comprende los pasos de reconocer el código con el analizador de código, y reportar la verificación de autenticidad a un usuario en respuesta a una referencia cruzada del código con una base de datos de códigos auténticos"***, como se encuentra reclamado en la nueva reivindicación 12.

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, los documentos D1 y D2 no anticipan el objeto de las nuevas reivindicaciones 1 a 15, por lo cual, se puede concluir que las reivindicaciones independientes 1 y 12, son novedosas e inventivas en vista de dichas anterioridades. Ahora bien, dado que las reivindicaciones independientes son novedosas e inventivas, las reivindicaciones dependientes también cumplen con dichos requisitos de patentabilidad, toda vez que las características incluidas en la independiente también se encuentran en las dependientes.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 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.

5. 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 1 a 15 son patentables sobre D1 y D2, 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.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye quince (15) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co