

P-16032

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0010792**

Solicitud de patente a nombre de **ECOLEAN AB**

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 ECOLEAN AB, domiciliada en Helsingborg, Suecia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **721** notificado electrónicamente el 23 de enero de 2020, relacionado con el concepto técnico de fondo, 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de siete (7) reivindicaciones, que reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación independiente 7, para ahora recitar en parte: "una pared lateral (2) que se proporciona con una hendidura (9) para la inserción de una pajilla (20)" y además para recitar que: "... en donde la hendidura (9) se forma por medio de la deformación local de la pared lateral (2)", con el fin de dar mayor claridad y definir la materia a proteger y se encuentra debidamente soportado en la descripción original presentada, particularmente en la página 10, líneas 26-28, donde se revela cómo se forman las hendiduras en la membrana del material de envasado. Además, en la página 9, líneas 1-5, se describe que las hendiduras pueden estar proporcionadas en la membrana antes de que la membrana se convierta en

envases, y en las figuras 4a y 4b.

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 realizadas por el examinador en su concepto técnico.

2. 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 el mismo número de cláusulas que el anteriormente presentado.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

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.

Como se mencionó anteriormente, en relación a la objeción de la reivindicación 7, se ha eliminado la expresión “facilitar” y así dar claridad a la invención.

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

4. Novedad/Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de la antigua reivindicación 7 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento GB2154200 (D1).

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 forma individual en el documento D1 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 7.

Primero que todo, cabe señalar que la opinión del examinador en la Acción Oficial indica que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 6 son novedosas e inventivas.

Ahora bien, se llama la atención al examinador sobre la nueva reivindicación independiente modificada 7 , la cual reclama: *"Un envase de bolsa flexible para productos alimenticios líquidos, que comprende una pared lateral (2) que se proporciona con una hendidura (9) para facilitar la inserción de una pajilla (20), donde la hendidura*

(9) se forma por medio de la deformación local de la pared lateral (2) y donde se dispone un corte (10) en una capa superior de la pared lateral (2) en una ubicación correspondiente a la ubicación de la hendidura (9)". Ninguna de estas características técnicas es divulgada por el documento D1 citado por el examinador.

El documento D1 **no enseña o divulga** las características "*donde la hendidura (9) se forma por medio de la deformación local de la pared lateral (2) y donde se dispone un corte (10) en una capa superior de la pared lateral (2) en una ubicación correspondiente a la ubicación de la hendidura (9)"*, como se menciona en la reivindicación 7.

Por lo tanto, la materia reclamada en la nueva reivindicación 7 es novedosa en vista del documento D1.

Un efecto técnico de las diferencias identificadas anteriormente es que se elimina la necesidad de una lengüeta o piezas de sellado ya que el envase de bolsa de la invención no está provisto de un orificio para la inserción de una pajilla (pitillo) que se extiende a través del cuerpo.

Por lo tanto, el problema subyacente a la invención puede formularse cómo proporcionar un envase de bolsa simplificado que facilite la inserción de una pajilla (pitillo).

Una persona experta en la técnica y que enfrenta el problema subyacente no consideraría modificar el envase de D1 de acuerdo con las diferencias identificadas anteriormente.

El documento D1 está relacionado con cómo mejorar un envase de bolsa provisto de un orificio que se extiende a través de la pared lateral. Cualquier modificación que elimine la presencia de un agujero estaría en conflicto con las enseñanzas de D1.

Además, como consecuencia del hecho de que el documento D1 se centra en cómo proporcionar un orificio en la pared lateral del envase para la inserción de la pajilla (pitillo), no hay ninguna pista u orientación en D1 hacia una solución que no sea que comprende dicho agujero.

Por lo tanto, debe concluirse que la materia reclamada en la reivindicación 7 implica un paso inventivo sobre el documento D1 citado por el examinador.

Por lo tanto, debido a que D1 no revelan todos y cada uno de los elementos de las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7, estas reivindicaciones son patentables sobre D1. Como las reivindicaciones 2 y 4-6 dependen de al menos una de las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7, estas reivindicaciones también son patentables por al menos las mismas razones.

Así las cosas, claramente existe por lo menos una diferencia entre la presente invención definida en las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7 y el documento D1, con lo cual son novedosas, razón por la cual dicha anterioridad no desvirtúa dicho requisito de forma completa.

De otro lado, las enseñanzas de D1 no hacen obvia la invención de las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7, la cual fue modificada para diferenciarse aún más de dicha anterioridad. No existen enseñanzas o sugerencias en D1 que motiven a la persona del oficio normalmente versada en la materia para llegar de forma obvia a la invención, como se define en las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7, por lo que las mismas tienen nivel inventivo.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 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.

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.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye siete (7) reivindicaciones.
- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 de 2016.

Señora Directora,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0010792
Recibo: 20-26870
Fecha: 20/04/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 392434
CUS: 604257068

Patente PCT
MÉTODO Y APARATO PARA PROPORCIONAR UNA MEMBRANA DE MATERIAL DE ENVASADO DE
PLÁSTICO FLEXIBLE Y ENVASE DE BOLSA FLEXIBLE

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,133,000	\$ 1,133,000
TOTAL					\$ 1,133,000