

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0009220

Asunto: Solicitud de patente para: UN DISPENSADOR PARA SUMINISTRAR UN MATERIAL DE TRAMA CON UNA PRIMERA UNIDAD QUE PROPORCIONA UNA FUERZA DE TENSION EN EL MATERIAL DE TRAMA

Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud: 31 de agosto de 2018

RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE DIVISIONAL

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 12168, notificado por fijación en lista el 09 de octubre de 2018.

I. EN CUANTO A LA OBJECCIÓN POR MATERIA QUE YA HA SIDO ESTUDIADA

El examinador objeta la presente solicitud divisional porque el capítulo reivindicatorio presentado corresponde a materia que ya ha sido estudiada en el oficio No. 6796 del expediente parental NC2017/0002817. No obstante, la Decisión 486 y el capítulo primero, título X de la Circular Única, establece que se podrá solicitar la división de una solicitud de patente siempre y cuando:

- (i) La protección que corresponde a la materia inicialmente solicitada no sea ampliada;
- (ii) La división se realice de forma literal, teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva;
- (iii) La memoria descriptiva esté acorde con la división de la materia realizada;

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

- (iv) El formulario de solicitud de divisional esté debidamente diligenciado y acompañado de los documentos que fueran necesarios para formar las solicitudes fraccionarias;
- (v) El pago de las tasas correspondientes.

En este sentido, de acuerdo con el requisito (ii) anteriormente mencionado y siguiendo los lineamientos establecidos por su oficina, **las reivindicaciones contenidas en la solicitud divisional deben corresponder, de manera literal, a reivindicaciones comprendidas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental.**

Considerando lo anterior, las conclusiones expuestas en la acción oficial contradicen evidentemente la legislación actual en materia de divisionales, toda vez que la oficina se está negando a dar el trámite correspondiente a esta divisional únicamente porque se cumple con el requisito de literalidad exigido. En otras palabras, es la misma legislación actual la que demanda que, en casos como éste, las reivindicaciones de la divisional correspondan a reivindicaciones que ya han sido parte del trámite de la solicitud parental, aún incluso cuando su patentabilidad ya haya sido evaluada previamente.

Adicionalmente, es preciso mencionar que las reivindicaciones que fueron dejadas en la presente solicitud divisional ya fueron eliminadas del pliego reivindicatorio de la solicitud parental, por lo que no existe ningún tipo de solapamiento entre las dos solicitudes. De hecho, considerando que las reivindicaciones de la solicitud divisional fueron eliminadas de la solicitud parental en el momento de dar respuesta a la acción oficial de fondo emitida para la solicitud parental, el solicitante no ha tenido hasta ahora la oportunidad de controvertir las objeciones realizadas por su oficina en contra de las reivindicaciones que han sido incluidas en esta solicitud.

Así las cosas, de los puntos anteriores se concluye que el hecho que las reivindicaciones contenidas en este expediente correspondan a reivindicaciones que se encontraban en la solicitud parental, para las que además ya se realizó un primer examen de patentabilidad, es una consecuencia de haber cumplido con los lineamientos exigidos por la Decisión 486 y el capítulo primero, título X de la Circular Única. Adicionalmente, aún cuando se hizo el pago correspondiente al examen de patentabilidad para la presente solicitud divisional, el solicitante no ha tenido la oportunidad de responder a las objeciones relacionadas con

estas reivindicaciones. En consecuencia, se le debe dar a esta solicitud el trámite administrativo correspondiente.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

El examinador ha objetado las reivindicaciones de la solicitud divisional porque supuestamente comprenden expresiones que se refieren a resultados a alcanzar. No obstante, es preciso mencionar que los fragmentos objetados no corresponden a resultados, ventajas ni funcionalidades, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que ésta funcione correctamente; lo anterior, para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“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 (...) 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” (Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

No obstante lo anterior, con el fin de dar una mayor claridad a las expresiones objetadas, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito

presentar un capítulo reivindicatorio en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

2.1 Las expresiones *“se instala para proporcionar”* e *“instalándose para estirar”*, encontradas en la reivindicación 1, han sido modificadas por *“proporciona”* y *“estira”*, respectivamente.

2.2 Las expresiones *“se instala para proporcionar una fuerza de tensión ajustable”* y *“se instala para estirar”*, encontradas en la reivindicación 18, ha sido modificadas por *“ajusta la fuerza de tensión proporcionada”* y *“estira”*, respectivamente.

2.3 La expresión *“se instalan para ser flexibles para adaptarse automáticamente”*, encontrada en la reivindicación 20, ha sido reemplazada por *“son flexibles y adaptables”*.

Teniendo en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 1, 18 y 20 definen de manera precisa la invención reclamada y, en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

III. EN CUANTO AL CAPÍTULO DESCRIPTIVO

El examinador afirma que la descripción de la presente solicitud divisional no está adaptada a la modalidad de la invención reclamada en las reivindicaciones. A este respecto, es importante aclarar que la solicitud parental únicamente se refiere a una modalidad del dispensador, particularmente aquella en la que la primera fuerza de arranque es 10 a 50% de la segunda fuerza de arranque. Con base en esto, y en respuesta a los comentarios del examinador, me permito presentar una nueva descripción para la divisional en la que se han realizado las siguientes modificaciones:

1. Se ha eliminado del cuerpo de la descripción el siguiente fragmento: *“La primera fuerza de arranque es 10 a 50% de la segunda fuerza de arranque, preferentemente 20 a 50%, más preferentemente 20 a 40%, preferentemente 30 a 40%.”*

Esta modificación se suma a las realizadas previamente, relacionadas con los puntos mencionados a continuación:

- Se han eliminado fragmentos que hacen referencia a la modalidad dejada en la solicitud actual, tal como el siguiente: *“De acuerdo con un tercer aspecto, uno o más de los objetos mencionados arriba pueden lograrse por un dispensador para suministrar al menos material de trama, comprendiendo líneas de perforación que dividen el material de trama en productos individuales, desde un almacenamiento del material de trama. El dispensador comprende un alojamiento comprendiendo el almacenamiento del material de trama perforado, en donde el material de trama se extiende en una dirección de suministro a lo largo de una trayectoria de trama en el interior del alojamiento desde una posición de almacenamiento hacia una abertura de suministro del dispensador. Una instalación de separación se instala a lo largo de la trayectoria de trama, para separar el al menos un material de trama a lo largo de las líneas de perforación. La instalación de separación comprende una primera unidad y una segunda unidad, la segunda unidad instalándose corriente abajo de la primera unidad, como se observa en la dirección de suministro de la trayectoria de trama.”*
- El título de la descripción de la solicitud divisional se ha modificado de la siguiente manera:

“UN DISPENSADOR PARA SUMINISTRAR UN MATERIAL DE TRAMA CON UNA PRIMERA UNIDAD QUE PROPORCIONA UNA FUERZA DE TENSIÓN EN EL MATERIAL DE TRAMA”

Teniendo en cuenta lo anterior, especialmente considerando que la descripción ya no comprende las características distintivas de la modalidad objeto de la solicitud parental, la descripción de la divisional ha sido modificada para contener únicamente la materia que está siendo reclamada. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la nueva solicitud divisional cumple con todos los requisitos del artículo 39 de la Decisión 486 de 2000:

- i) Que se presente durante el trámite de la solicitud.
- ii) Que la materia del nuevo pliego reivindicatorio no amplíe la materia de la solicitud inicial.

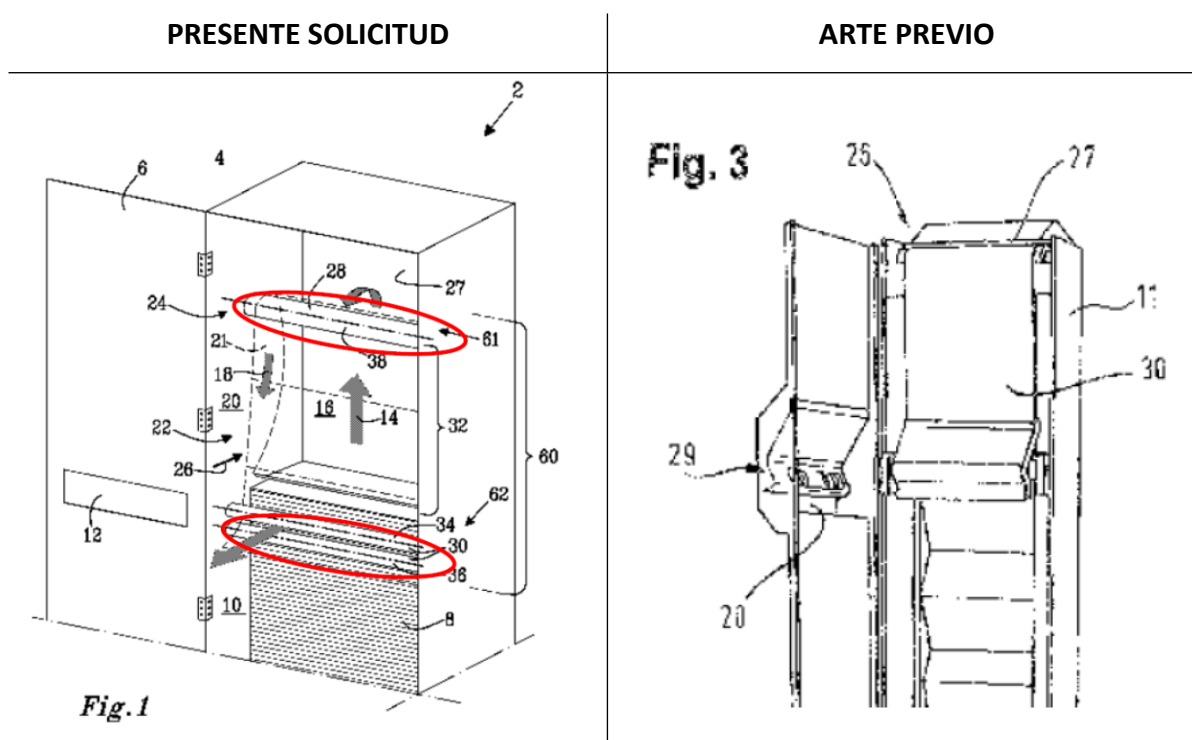
- iii) Que se presenten los documentos necesarios para que se acepte la nueva solicitud divisional.
- iv) Que se pague la tasa correspondiente por concepto de presentación de una nueva solicitud.
- v) Que las reivindicaciones de la nueva solicitud correspondan a una división literal de las reivindicaciones previamente incluidas en la solicitud parental; y
- vi) Que se modifique la descripción de la nueva solicitud de modo que se refiera puntualmente a la materia contenida en las reivindicaciones de la divisional.

Solicito amablemente que dicha nueva solicitud divisional sea aceptada y que se continúe con el correspondiente trámite administrativo para dicha solicitud.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El examinador afirma que la materia contenida en la presente solicitud carece de novedad, no obstante, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- El arte previo no divulga una primera y segunda unidades como aquellas que son incluidas en el dispensador reclamado, como puede verse en la comparación a continuación:



- Adicionalmente, el arte previo no menciona ni divulga ninguna de las siguientes características:

- Reivindicación 1**
- Una primera unidad que proporciona una fuerza de tensión de al menos 2 N/m.
 - Una segunda unidad que estira un material a lo largo de una longitud y de un ancho de dicho material de trama.
- Reivindicación 18**
- Una primera unidad que ajusta la fuerza de tensión en el material web.
 - Una segunda unidad que estira un material a lo largo de una longitud y de un ancho de dicho material de trama.
- Reivindicación 20**
- Una primera y una segunda unidades que son flexibles y adaptables a variaciones de grosor de un material de trama.

Teniendo en cuenta lo anterior, el arte previo no divulga todas y cada una de las características mencionadas en las reivindicaciones de la presente solicitud divisional.

V. PETICIÓN

Solicito amablemente que la nueva solicitud divisional sea aceptada y que se continúe con el trámite administrativo correspondiente para dicha solicitud.

VI. ANEXOS

1. Capítulo reivindicatorio modificado;
2. Descripción Modificada;
3. Pago en línea por concepto de modificaciones en la solicitud pendiente;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908