

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2019/0004559

Asunto: Solicitud de patente para: UNA ENVOLTURA DE CUBERTERÍA QUE
COMPRENDE UNA SERVILETA CON UNA PORCIÓN ADHERENTE

Solicitante: ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

Fecha de solicitud: 03 de mayo de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 **200263**, notificado por fijación en lista el 27 de abril de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 23 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. El preámbulo de las Reivindicaciones 1 a 21 (Reivindicaciones originales 1 a 14) ha sido modificado para referirse a una *envoltura de cubtería*.
2. En la Reivindicación 1, el fragmento original “*de tal manera que la servilleta puede envolverse alrededor de un objeto y asegurarse mediante embrague...*”, ha sido remplazado por “*en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o más artículos de cubtería (S) y asegurada mediante embrague...*”

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 9 y 10, para reclamar las modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicación 8.
4. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 12 y 13, para reclamar las modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicación original 9 (nueva Reivindicación 11).
5. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 15 y 16, para reclamar las modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicación original 10 (nueva Reivindicación 14).
6. Se ha adicionado la nueva Reivindicación 18, para reclamar la modalidad preferida mencionada previamente en la Reivindicación 11 (nueva Reivindicación 17).
7. Las Reivindicaciones originales 15, 16, 18, 19 y 20 han sido eliminadas.
8. La nueva Reivindicación 22 (Reivindicación original 17) ha sido limitada al ser adicionada la siguiente característica: *en donde la servilleta es proporcionada en una pila (30) con el lado superior de la servilleta de arriba expuesto y los artículos de cubertería se colocan en el lado superior de la servilleta de arriba.*
9. Se ha adicionado la nueva Reivindicación 23, que reclama: *“Una servilleta para llevar a cabo el método de la reivindicación 22”.*

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DEL TITULO

Con respecto a la objeción del examinador en contra del título de la solicitud, según la cual este no se refiere de manera precisa al objeto reclamado, es preciso mencionar que es deseo del solicitante modificarlo como sigue: *UNA ENVOLTURA DE CUBERTERÍA QUE COMPRENDE UNA SERVILETA CON UNA PORCIÓN ADHERENTE*. De esta manera, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

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

1. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones originales 1, 13 y 20 (nuevas Reivindicaciones 1 y 20), es preciso mencionar lo siguiente:

a. En primer lugar, la Reivindicación original 20 ha sido eliminada de las Reivindicaciones.

b. En relación con los fragmentos encontrados en las nuevas Reivindicaciones 1 y 20 respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo, toda vez que los fragmentos objetados corresponden en realidad a características técnicas funcionales que definen la relación entre los elementos que conforman la invención, los cuales son indispensables para que un técnico medio pueda entenderla a cabalidad y pueda determinar adecuadamente la configuración de los elementos para que funcione correctamente.

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 definir la invención de

manera apropiada, a un punto en el que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda entender su funcionamiento.

Cabe señalar además que dichos fragmentos mencionan condiciones específicas de la invención y, como tal, sirven para identificar, limitar y distinguir la materia del arte previo. Eliminar tales fragmentos de las Reivindicaciones únicamente ampliaría el alcance de la materia reclamada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones 4 y 5 por mencionar la expresión *“al menos”*, se desea poner de presente que esta expresión no solo es bien entendida en el campo técnico, sino que además establece los requisitos mínimos para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención. Adicionalmente, tal expresión se refiere al número de dobleces, el cual no tiene que estar en un valor determinado para alcanzar la ventaja técnica que ofrece la invención. Así pues, la limitación de dicha característica a un rango específico o un valor concreto dejaría por fuera del espectro de protección a varias posibles configuraciones que de igual manera conseguirían solucionar el problema técnico; fallándose así en reconocer debidamente el mérito investigativo de los inventores. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

3. Con respecto a la objeción del examinador en contra de los términos *“preferentemente”*, *“más preferentemente”*, *“o”*, e *“y/o”* de las Reivindicaciones originales 8 a 12 y 14 (nuevas Reivindicaciones 8, 11, 14, 17, 19 y 21), es preciso poner de presente lo siguiente:

a. Las expresiones *“preferentemente”* y *“más preferentemente”* han sido eliminadas de las Reivindicaciones al adicionar las nuevas Reivindicaciones dependientes 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 18, para definir las modalidades preferidas antes mencionadas en las Reivindicaciones originales 8, 11, 14 y 17.

b. Con respecto a las expresiones *“o”* e *“y/o”*, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo, toda vez que estas claramente establecen que la invención puede

tener i) una primera característica; ii) una segunda característica; o iii) ambas características al tiempo. En otras palabras, no solo tales expresiones son claramente entendibles para la persona versada en la materia, sino que además definen un número limitado de posibilidades para la invención, por lo que el alcance de las reivindicaciones queda claramente establecido.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones originales 8 a 10 (nuevas Reivindicaciones 8 a 16) por mencionar la expresión “*g/m²*”, es preciso mencionar que esta expresión ha sido modificada de modo que el número “2” sea un superíndice, siguiendo la recomendación realizada. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

5. Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación original 9 (nueva Reivindicación 11), según la cual esta es imprecisa por mencionar “*fabricado por vía aérea*”, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo, toda vez que esta expresión está definiendo el tipo de lámina que se utiliza en la servilleta. De esta manera, al estar tal fragmento especificando la clase de servilleta empleada, este debe entenderse como una característica estructural de la envoltura de cubertería reclamada. Así las cosas, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

6. Con respecto a la sugerencia del examinador de incluir los números de referencia, es preciso mencionar que estos han sido incluidos en las Reivindicaciones de conformidad con la numeración empleada en la descripción y los dibujos. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

IV. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

Con respecto a la objeción del examinador en contra de las reivindicaciones originales 15 a 19 (nueva Reivindicación 22) según la cual estas supuestamente corresponden a usos, es preciso mencionar lo siguiente:

- a. Las Reivindicaciones originales 15, 16, 18 y 19 han sido eliminadas.
- b. Respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con la objeción a la Reivindicación original 17 (nueva Reivindicación 22) toda vez que esta claramente se refiere a un **proceso** que se encuentra definido por una secuencia lógica de etapas junto con sus condiciones. A este respecto, de acuerdo con la legislación actual, los productos y los procesos son materia patentable y, por ende, tal reivindicación cumple con los requisitos establecidos, se encuentra definida de manera apropiada, y constituye un objeto susceptible de protección por patente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó 1 documento como relevante para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

- 1. D1, referido al documento US 3398438 titulado “*Napkin*” que se relaciona con una servilleta con un cuerpo formado por un material flexible, y medios adhesivos soportados por dicho cuerpo.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

De acuerdo con el análisis realizado por el examinador, se concluyó que las Reivindicaciones originales 1 a 7, 14 y 20 carecían de novedad, mientras que las Reivindicaciones originales 8 a 12 no tenían altura inventiva. No obstante, esta conclusión es equivocada a la luz de las modificaciones realizadas, por las siguientes razones:

La materia de la nueva Reivindicación 1 debe ser considerada novedosa sobre D1 por el hecho de que D1 no divulga una envoltura de cubertería o un artículo que sea apto para ser una envoltura de cubertería. Adicionalmente, D1 falla en divulgar en su combinación, todas y cada una de las características incluyendo la porción adherente (10), la porción de

liberación (12) y la ubicación de embrague (16), teniendo las características y posiciones divulgadas en la reivindicación.

A este respecto, es importante resaltar que D1 no muestra una envoltura de cubertería sino simplemente una servilleta que tiene una porción adherente con medios para prevenir que el adhesivo se adhiera accidentalmente a otra parte de la servilleta (ver Col. 1, línea 26 a línea 33 y línea 54 a línea 60). Esto es alcanzado al tener un área alineada con el miembro adhesivo 42 que es provista, o bien con un agujero (ver página 3, línea 19 a línea 34) o con un anti-adhesivo (ver Col. 3, línea 70 a línea 74). En el caso de D1, la porción adhesiva está claramente presente en la forma del miembro 42. El agujero 50 o el área anti-adhesiva 74 pueden en el mejor de los casos ser, o bien una porción de liberación, o una ubicación de embrague, pero no los dos.

De hecho, la servilleta de D1 no tiene una estructura que funcione como una ubicación de embrague que le permitiera actuar como una envoltura de cubertería dado que la ubicación de embrague debe estar específicamente posicionada para este propósito, es decir, en el lado opuesto y a una distancia correspondiente a la circunferencia del artículo que va a ser envuelto.

En efecto, la servilleta de D1 no tiene ni siquiera una porción de liberación dentro de los límites de lo mencionado en la reivindicación. En D1, el agujero 50 o el área anti-adhesiva 74 está localizada en una posición que enfrenta al miembro adhesivo 42 de la misma servilleta, cuando la servilleta es doblada en cuatro (Figs. 2 y 3) o al doblarse en una esquina (Figs. 11 – 13). La servilleta de D1 no divulga un arreglo con la porción adherente estando localizada sobre el lado superior y la porción de liberación en el lado inferior en posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas similares, con la porción de liberación en el lado inferior de una primera servilleta, alineada y embragada con la porción adherente de una segunda servilleta que se ubica debajo de la primera servilleta.

En realidad, la servilleta de D1 no tiene adhesivo expuesta y no puede ser envuelta y adherida a si misma o a cualquier otra cosa. Este es el propósito de la invención de D1 para prevenir la exposición del adhesivo. Únicamente una vez que se ha abierto puede la servilleta de D1 ser adherida, por ejemplo, a un usuario. Las reivindicaciones presentes y

la descripción de la presente solicitud requieren que la servilleta tenga la funcionalidad reclamada en el estado apilado.

Por estas razones, la servilleta de D1 es distinta de la envoltura de cubertería reclamada en la nueva Reivindicación 1, por lo que esta debe ser considerada novedosa.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(…) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.² En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

VII. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El documento D1 es considerado el documento del arte previo más cercano a la invención. Tal y como fue mencionado anteriormente, la diferencia entra la invención reclamada y D1 consiste en que este ultimo no divulga una envoltura de cubertería que comprende una **adhesivo expuesto**, ni un arreglo con una porción adherente estando localizada sobre el lado superior y una porción de liberación en el lado inferior en posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas similares, con la porción de liberación en el lado inferior de una primera servilleta, alineada y embragada con la porción adherente de una segunda servilleta que se ubica debajo de la primera servilleta.

El efecto alcanzado por esta diferencia consiste en que se propicia una forma más rápida, confiable y conveniente de envolver artículos de cubertería, que es útil en lugares como restaurantes o bufés, facilitando los deberes del personal.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

De hecho, la presente invención se basa en el reconocimiento de que los procedimientos existentes para formar envolturas de cubertería son complejos, requieren el uso de elementos adicionales y usualmente necesitan el uso de ambas manos. La presente invención permite la formación de una envoltura estable en cuestión de segundos sin la necesidad de un miembro adicional de sujeción. La acción de envoltura puede tomar lugar directamente sobre la pila y puede llevarse a cabo en gran medida con una sola mano, por ejemplo, mientras la otra mano sujeta un artículo adicional de cubertería para la siguiente envoltura. Tal posibilidad no es contemplada por D1.

De esta manera, el problema técnico que soluciona la invención puede formularse como:
“¿Cómo modificar la servilleta de D1 para propiciar una forma más rápida, confiable y conveniente de envolver artículos de cubertería, que sea útil en lugares como restaurantes o bufés, facilitando los deberes del personal?”

No obstante, no existe ninguna motivación suficiente en D1 para desarrollar la envoltura de cubertería reclamada. Por el contrario, la persona versada en la materia se vería motivada a evitar la presencia de adhesivo expuesto porque esto puede causar daños a la construcción frágil del papel (Ver Col. 1, línea 26 a línea 33). Por esta razón, la persona versada en la materia no incluiría áreas adhesivas adicionales que aquellas presentes en D1 y se aseguraría que estas áreas no son expuestas previamente a su uso. Con mayor importancia, D1 no divulga una envoltura de cubertería en absoluto, y la persona versada en la materia no tendría ninguna razón para desarrollarla.

Por estas razones, la presente invención es inventiva sobre las enseñanzas del documento D1.

VIII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

IX. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 23 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de tasa por 3 reivindicaciones adicionales;
3. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24146-0841-0022-0
CBA\CBA\ID-306909\WPC24146
No. M-2020-306909\CBA