

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0001641

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “SISTEMA DE CIERRE BLOQUEABLE”

Solicitante: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC

Nuestra Ref.: P2019/000019

RESPUESTA AL OFICIO No. 9057, NOTIFICADO EL 27 JULIO DE 2020
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se modifica la Reivindicación 1 reemplazando las expresiones “*elemento de bloqueo móvil*” y “*se puede desplazar*” por la expresión “*miembro de bloqueo móvil*” y “*es desplazable*” para mejorar el entendimiento de la reivindicación;
- se modifica la Reivindicación 3 se reemplaza la expresión “*se puede acoplar*” por la expresión “*es acoplable*” para mejorar el entendimiento de la reivindicación;
- se modifica la Reivindicación 7 se reemplaza la expresión “un sello que se puede

cerrar” por la expresión “*sello resellable*.” Lo anterior encuentra soporte en la página 2 línea 18 del Capítulo Descriptivo;

- se modifica la Reivindicación 12 reemplazando las expresiones “*elemento de bloqueo móvil*” y “*se puede desplazar*” por la expresión “*miembro de bloqueo móvil*” y “*es desplazable*” para mejorar el entendimiento de la reivindicación;
- se modifica la Reivindicación 14 se reemplaza la expresión “*se puede acoplar*” por la expresión “*es acoplable*” para mejorar el entendimiento de la reivindicación; y
- se incluyen entre paréntesis los números de referencia de las características de la invención de acuerdo con la numeración empleada en las figuras.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Éstas por el contrario corresponden a una limitación de la materia reclamada y tienen el propósito de dar mayor claridad a la materia reclamada.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad de las reivindicaciones

- las Reivindicaciones 1 y 2, no son claras porque contienen la expresión “*al menos*” la cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- las Reivindicaciones 1, 3, 6 a 8, 12, 14 y 17 a 19 contienen las siguientes frases: “*(...) para asegurar la tapa a la base de la tapa*”, “*(...) en donde la tapa está en una posición cerrada cuando la tapa y la base de la tapa están acopladas y el borde del miembro de bloqueo móvil está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa*”, “*(...) la parte superior del elemento de bloqueo móvil se puede desplazar hacia afuera alejándose de la tapa para desenganchar el borde de la tapa, permitiendo así que se abra la tapa*”, “*(...) la falda de la tapa se puede acoplar a la falda de la base cuando la tapa y la base de la tapa están en la posición cerrada*”, “*(...) en donde la pared anular interna y la pared de la tapa interna forman un sello*”, “*(...) la pared anular interna y la pared de la tapa interna forman un sello que se puede cerrar*”, “*(...) la pared anular interna y la pared de la tapa interna forman un sello hermético a la humedad*”, “*(...) para asegurar la tapa al recipiente*”, “*(...) en donde la tapa está en una posición cerrada cuando la tapa y el recipiente están acoplados y el borde del*

elemento de bloqueo móvil está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa”, “(...) *la falda de la tapa se puede acoplar a la falda de la base cuando la tapa y el recipiente están en la posición cerrada*”, “(...) *la pared anular interna y la pared de la tapa interna forman un cierre hermético*”, “(...) *la pared anular interna y la pared de la tapa interna forman un cierre hermético a la humedad*” que corresponden a características técnicas funcionales, las cuales pueden estar presentes en las reivindicaciones, pero no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a un producto, dado que cuando se reivindica un producto, las características funcionales sirven para entender la interrelación entre los elementos que conforman un producto, pero son solo los elementos esenciales los que pueden definirlo, haciendo a las características funcionales opcionales a tener en cuenta en el examen de patentabilidad;

- las Reivindicaciones 1, 3, 7, 12 y 14, no son claras porque contiene la expresión “*se puede*” la cual hace opcional la característica y no limita el alcance de las reivindicaciones.
- la Reivindicación 10 no es clara ya que presenta como dependiente de la reivindicación 6, sin embargo, entre ellas se presenta una falsa dependencia, ya que la reivindicación 10 no hace mención a características adicionales de la pared anular interna y de la pared de la tapa interna de la reivindicación 6, sino que presenta una nueva característica adicional;
- se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin, de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada.

b- En primer lugar, deseo resaltar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se indica en el punto 1 del presente memorial, en donde se eliminó la expresión “*se puede*” y se agregaron los números de referencias a los elementos.

i) Con respecto a los términos imprecisos, me permito señalar respetuosamente a la Examinadora que la protección de patente se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones de la invención en el Capítulo Descriptivo, el cual,

de acuerdo al Manual Andino de Patentes (MAP) debe estar escrito en el lenguaje propio del campo técnico de la invención, y que éste debe servir para interpretar las reivindicaciones; solamente en el caso que un término empleado presente un significado diferente, entonces dicho significado debe ser especificado.^{1,2}

Particularmente, en relación con el término “*al menos*”, dicho término está presente cuando se hace referencia a las características mínimas que la persona medianamente versada en la materia debe tener en cuenta para que entre dos elementos se tenga una relación estructural suficiente, por ejemplo, en la siguiente expresión “*el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100)*,” de lo anterior se deduce que el borde solo tiene que cubrir una parte de la tapa para que esta pueda cerrarse, sin que se tenga que especificar qué un área específica de la tapa tiene que ser cubierta por el borde, teniendo en cuenta que la invención puede cubrir diversas modalidades. Esto es completamente aceptable en la práctica de patentes, y precisamente el propósito de las patentes es proteger un concepto inventivo y no solo una modalidad de la invención.

Así, llamo la atención de la Examinadora sobre los principios fundamentales del sistema de patentes, que deben garantizar la posibilidad al inventor de obtener protección para la invención en diversas modalidades, ya que una patente de invención no debe limitarse a una única modalidad, sino cubrir un concepto inventivo global que abarque diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Es más, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC) establece que “*las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción (...) Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción (...)*”³.

Es decir, que la expresión objetada por el Despacho tiene una definición estructural en el Capítulo Descriptivo, la cual ilustra de manera específica una modalidad de los términos usados, y donde una persona medianamente versada en la técnica entenderá que existen variaciones lógicas y obvias que puedan cumplir con el requerimiento funcional del elemento sin apartarse del espíritu del invento.

¹ Artículo 51, Decisión 486.

² Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 4.6.2.

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, Sección 2.6.7

Igualmente, definir los términos anteriores resultaría en una limitación injustificada de la presente invención, en tanto un competidor podría realizar cambios mínimos no esenciales de las reivindicaciones con el fin de tomar provecho de nuestra invención sin incurrir en una infracción, lo cual desdibujaría el propósito del sistema de patentes.

ii) Específicamente en relación a las frases funcionales del Capítulo Reivindicatorio, me permito señalar que la Reivindicación 1 está definida por elementos estructurales, así como por frases que indican el funcionamiento de dichos elementos estructurales. En este sentido, el lenguaje funcional, o que indica la relación funcional de los elementos, es una terminología aceptada por el MAP y la Guía de la SIC, en donde dichas guía y manual establecen que un resultado a alcanzar y el lenguaje funcional no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**.^{4,5} Por lo anterior, estoy de acuerdo con el comentario realizado por el Despacho con respecto a estas frases funcionales.

Sin embargo, me permito señalar al Despacho que algunas de las expresiones indicadas **no corresponden a frases funcionales**, en específico las expresiones que se refieren a las posiciones de cierre y apertura de la tapa. Con respecto a esta apreciación, me permito señalar que **NO** se pueden considerar frases funcionales a las expresiones, “*en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100);*”, “*la parte superior (203) del miembro de bloqueo móvil (202) es desplazable hacia afuera alejándose de la tapa (100) para desenganchar el borde (204) de la tapa (100), permitiendo así que se abra la tapa.*” y “*en donde la falda de la tapa (103) es acoplable a la falda de la base (201) cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están en la posición cerrada.*” Las anteriores expresiones contrario a como se define una frase funcional, indican relaciones estructurales entre elementos, por ejemplo, que el borde (204) se engancha con la tapa (100) o que la falda de la tapa (103) se acopla con la falda base (201) son una clara relación estructural entre dos elementos de la tapa reclamada en la presente invención.

⁴ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.6.5.8 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

Ahora bien, es importante señalar que en el campo técnico de los envases con tapa, y sobre todo cuando se reclama una tapa que tenga alguna característica diferenciadora, es usual hacer relaciones de los elementos cuando la tapa no está cerrada y cuando la tapa está cerrada, porque, es claro que existen relaciones que solo se dan cuando la tapa está cerrando un recipiente, como es el caso de la presente invención, en donde el borde (204) tiene unas relaciones estructurales con las demás partes de la base de tapa (200) que se mantienen cuando la tapa está cerrando y cuando la tapa no está cerrando un recipiente, pero tiene una relación estructural con la tapa (100) que es que se engancha con una porción de tapa (100) que solo se da cuando la tapa está cerrando la base de tapa (200).

Por todo lo anterior, considero que las expresiones señaladas **SI** deben ser tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad de la Reivindicaciones, en especial de la Reivindicación 1.

Por todo lo anterior, considero superada objeción.

iii) Ante la objeción de la expresión “*se puede*”, me permito señalar que este fue eliminado del Capítulo Reivindicatorio como fue señalado en punto 1 del presente memorial.

iv) Con respecto a la objeción de la falsa dependencia Reivindicación 10 y 6, me permito señalar que la Reivindicación 6 reclama que la pared anular interna (205) que es un elemento de la base de tapa (200) y la pared de la tapa interna (104) que es un elemento de la tapa (100), forman un sello resellable y la Reivindicación 10 reclama que la base de la tapa (200) se conecta un contendor (600). Por lo anterior, se observa que los alcances de las Reivindicaciones son diferentes, por lo que, su dependencia no se debe considerar una falsa dependencia. En este caso, me permito indicar que la Reivindicación 10, reclama que la tapa reclamada en la Reivindicación 1, tiene un sello resellable entre la tapa (100) y la base de la tapa (200) por medio de la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) y que adicionalmente, la base de la tapa (200) se conecta con un recipiente (600). En este caso, la Reivindicación 10 está refiriéndose a otra Reivindicación dependiente para adoptar las características de esta, la Guía de la SIC menciona que “*La reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes o dependientes o a reivindicaciones de los dos tipos simultáneamente, siempre que la dependencia sea clara y no haya contradicciones.*”⁶, en este caso como fue señalado no

⁶ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, Sección 2.6.4.2

existe contradicciones entre las características reclamadas en las Reivindicaciones objetadas. Por lo todo lo anterior, considero superada la objeción.

vi) Finalmente, con respecto la sugerencia de indicar los números de referencias de los elementos, me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado ahora contiene los números de referencia al lado de cada característica reclamada, por lo que considero superada dicha objeción. Sin embargo, me permito señalar que los números de referencia de ninguna manera limitan el alcance de la protección de las reivindicaciones, sino que deben entenderse a manera de ilustración, pues dichas referencias representan elementos de modalidades específicas del invento que pueden tener variaciones no esquematizadas, pero igualmente funcionales, por lo cual considero superada la objeción.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- El Despacho considera que el documento WO2015052671 (D1) afecta la novedad de las Reivindicaciones 1 y 12.

El Despacho considera que D1 divulga un sistema que comprende una combinación de una pieza que comprende una primera porción (24), una bisagra viva y una segunda porción (26) acoplada por la bisagra con la primera porción (24). La primera porción (24) es una porción fija tal como una base, la base tiene una apertura (30). La apertura es una boca en una porción superior (32) de una pared lateral de la base. La pared lateral se extiende de un anillo inferior (40) a uno superior (42) y tiene una superficie interior (46). La base cuenta con una porción inferior (47) de la pared lateral está separada de la porción superior (32) por medio de un hombro (48). Por otro lado, D1 divulga un sistema de pestillo formado por una pestaña en la tapa y un seguro en la base, el seguro en la base (opuesto a la bisagra) tiene un borde que se extiende por encima de la pared anular.

Particularmente, D1 divulga que la base está internamente roscada a la boca de una botella o contenedor similar.

Por consiguiente, el Despacho considera que todas las características esenciales del dispositivo de las Reivindicaciones 1 y 12 habían sido divulgadas previamente en el

documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Adicionalmente, el Despacho indica que las Reivindicaciones 9, 10 y 15 se encuentran divulgadas por D1.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

Ahora bien, me permito señalar que el alcance de la Reivindicación 1 reclama una tapa a prueba de niños que comprende: una tapa (100); y una base de tapa (200) que tiene una pared anular interna (205) que define una abertura (400), una falda de base (201) que se extiende alrededor de al menos una parte de la pared anular interna (205), y un miembro de bloqueo móvil (202) que tiene una parte inferior fijada a la base de la tapa (200) y una parte superior (203) con un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200).

Particularmente, la Reivindicación 1 reclama que la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100). Además, se reclama que la parte superior (203) del miembro de bloqueo móvil (202) es desplazable hacia afuera alejándose de la tapa (100) para desenganchar el borde (204) de la tapa (100), permitiendo así que se abra la tapa.

Por su lado, con respecto a la Reivindicación 12 está reclama las mismas características de la Reivindicación 1, en donde la diferencia se encuentra en que la base de la tapa (200) en la Reivindicación 12 es una recipiente (600).

ii) En cuanto al arte previo, respetuosamente me permito señalar que D1 divulga una combinación de una pieza que comprende una primera porción (24), una bisagra viva y una segunda porción (26) acoplada por la bisagra con la primera porción (24). La primera porción (24) es una porción fija tal como una base, la base tiene una apertura (30). La apertura es una boca en una porción superior (32) de una pared lateral de la base. La pared lateral se extiende de un anillo inferior (40) a uno superior (42) y tiene una superficie interior (46). La base cuenta con una porción inferior (47) de la pared lateral está separada de la porción superior (32) por medio de un hombro (48). Por otro lado, D1 divulga un sistema de pestillo formado por una pestaña en la tapa y un seguro en la base, el seguro en la base (opuesto a la bisagra) tiene un borde que se extiende por encima de la

pared anular. Particularmente, D1 divulga que la base está internamente roscada a la boca de una botella o contenedor similar.

iii) Objeción de novedad de las Reivindicaciones 1 y 12:

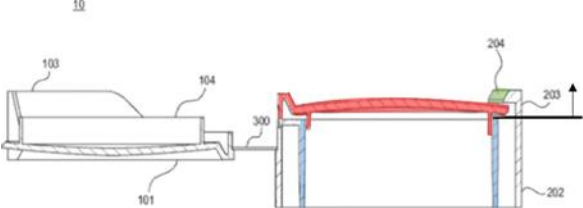
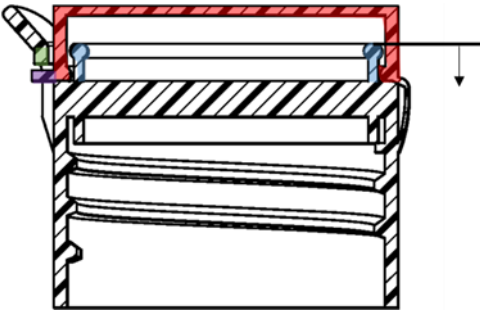
Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre el arte previo citado por el Despacho y la Reivindicaciones 1 y 12 de la presente invención, me permito argumentar lo siguiente:

- D1 no divulga un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa está en una posición cerrada cuando la tapa y la base de la tapa están acopladas y el borde del miembro de bloqueo móvil está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa. Por lo contrario, D1 divulga un pestillo que se engancha con una pestaña de una tapa, en donde el borde que se engancha con dicha pestaña se ubica por debajo de la pared que forma la abertura (30) de D1, lo anterior se puede observar mejor en la siguiente tabla comparativa;

PRESENTE INVENCION	FIGURA 9 DE D1
En el caso de la presente invención, en la anterior figura se observa la tapa en una posición cerrada, y como en esta posición es el borde (204) (verde) el que se conecta con la tapa (100) (rojo) cuando la tapa está cerrando la abertura (400) y en donde, dicho borde (204) (verde) se ubica por encima (como lo indica la flecha negra) de la pared anular interna (205) (azul).	D1 divulga que una pestaña (morada) de la tapa (roja) se engancha con el borde (verde) del pestillo que se conecta a la base, ahora bien, se puede observar como esta borde se encuentra por debajo (como lo indica la flecha negra) de la encima de la pared (azul) que define la abertura de D1.

- D1 no divulga que el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100). En el caso

de D1, este divulga un pestillo de una base que se engancha con una pestaña de una tapa, es decir la tapa no entra en contacto con el pestillo de la base, lo anterior se observa mejor en la siguiente tabla comparativa:

PRESENTE INVENCION	FIGURA 9 DE D1
	
En el caso de la presente invención, como el el borde (204) (verde) cuando la tapa (100) (rojo) está en una posición cerrada, se dispone por encima de al menos una parte de la tapa (100) (rojo).	D1 divulga que la pestaña que hace parte del sistema de pestillo se conecta con el pestillo de la base, es decir, en D1 el borde (verde) no se dispone por encima al menos de una parte de la tapa (rojo)

De acuerdo con lo anterior, con el fin de fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, me permito señalar que, de acuerdo al MAP, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.⁷ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁸ En el presente caso, D1 no anticipa las características estructurales esenciales reclamadas en la presente invención por lo que la invención aquí reclamada resulta nueva frente al arte previo citado.

4. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 2, 13, 11 y 20 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y JP2012096808 (D2).

⁷ Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4
⁸ 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>)

El Despacho argumenta que D1 es el estado de la técnica más cercano a las Reivindicación 2, y12 porque divulga un sistema de cierre con un sistema de pestillo. El Despacho indica que **D1 no divulga** una pared interior ubicada en la tapa.

El Despacho afirma que el efecto de incluir al menos una pared interior ubicada en la tapa, es el de formar un cierre ajustado entre la tapa y la base de la tapa. Por lo tanto, el problema técnico objetivo propuesto por el Despacho lo formula de la siguiente manera: *¿Cómo modificar el sistema de cierre conocido en D1 con el fin de formar un cierre ajustado entre la tapa y la base?*

El Despacho afirma que incluir una pared en la tapa para formar un cierre ajustado entre la tapa y la base ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una tapa de cierre (párr. 0014). Específicamente, el documento D2 señala que la tapa superior (B) incluye un cilindro de sellado (22) el cual tiene una circunferencia externa que se acopla a la circunferencia interna del cilindro de pico (1) del cuerpo de la tapa (A) (párr. 0021).

Finalmente, el Despacho señala que la persona medianamente versada en la materia, incluiría el cilindro de sellado del documento D2 en el sistema de cierre de D1, para así llegar al objeto de las reivindicaciones 2 y 12, por lo cual se consideran obvias.

Por otro lado, el Despacho argumenta que D1 es el estado de la técnica más cercano a las Reivindicación 11 y 20 porque divulga un sistema de cierre con un sistema de pestillo. El Despacho indica que **D1 no divulga** una pestaña a prueba de manipulación.

El Despacho afirma que el efecto de incluir al menos pestaña a prueba de manipulación, es el de evidenciar una manipulación no autorizada del cierre. Por lo tanto, el problema técnico objetivo propuesto por el Despacho lo formula de la siguiente manera: *¿Cómo modificar el sistema de cierre conocido en D1 con el fin de evidenciar una manipulación no autorizada de este?*

El Despacho afirma que incluir una pestaña a prueba de manipulación para evidenciar una manipulación no autorizada del cierre ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una tapa de cierre (párr. 0014). Específicamente, el documento D2 señala que incluye un miembro de sello (13). Si la tapa (B) se intenta abrir desde su estado sin destapar sin remover el sello (13), el sello es levantado junto con la tapa (B), la pieza de conexión (14) del sello (13) es cortada y el miembro de sello (13) se libera. De esta forma, es fácil confirmar por la apariencia si el miembro de sello ha sido abierto ilegalmente (párr. 0034).

Finalmente, el Despacho señala que la persona medianamente versada en la materia, incluiría el miembro de sello del documento D2 en el sistema de cierre de D1, para así llegar al objeto de las reivindicaciones 11 y 20, por lo cual se consideran obvias.

b- i) Con respecto al nivel inventivo de las Reivindicaciones 2, 13, 11 y 20, me permito hacer el análisis de nivel inventivo a la Reivindicaciones 1 y 12 independientes.

ii) En cuanto al arte previo, respetuosamente me permito señalar que D1 ya fue discutido en el numeral 3 b (ii) del presente memorial.

Por su lado, D2 divulga una tapa de prevención de fraude que permite confirmarlo por medio de un miembro de sello provisto en la tapa de manera separable.

iii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar el análisis de nivel inventivo de acuerdo con el análisis de problema solución, expuesto por el Manual Andino de Patentes⁹ y la Guía de examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de la SIC¹⁰. La Guía de la SIC señala que *“Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”* (subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

En primer lugar, me permito señalar que, de acuerdo con la Guía de la SIC, el estado de la técnica cercano es claramente *“un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, o propósito”*.¹¹

⁹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 10.2.1.

¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, sección 2.13.5, páginas 131-134.

¹¹ Ibídem, página 132

El Despacho tiene razón en que, entre los documentos citados en su examen, D1 es el más cercano, pues divulga un sistema de cierre con un sistema de pestillo.

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano

En cuanto a las diferencias entre D1 y el alcance actual de la Reivindicación 1, D1 no divulga las siguientes características esenciales de la presente invención:

- no divulga **un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205)** para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa está en una posición cerrada cuando la tapa y la base de la tapa están acopladas y **el borde del miembro de bloqueo móvil está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa.** Por lo contrario, D1 divulga un pestillo que se engancha con una pestaña de una tapa, en donde el borde que se engancha con dicha pestaña se ubica por debajo de la pared que forma la abertura (30) de D1. Esta diferencia se mostró en detalle el numeral 3 b (iii) en el análisis de novedad.
- D1 no divulga que **el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202)** está enganchado con **y por encima de al menos una parte de la tapa (100).** En el caso de D1, este divulga la tapa cuenta con una pestaña que hace parte del sistema de pestillo de D1, dicha pestaña se encarga de acoplarse con un pestillo de una base, lo anterior significa decir la tapa no entra en contacto con el pestillo de la base. Esta diferencia se mostró en detalle el numeral 3 b (iii) en el análisis de novedad.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

A simple vista se podría concluir que las diferencias señaladas anteriormente no son relevantes y corresponden al simple intercambio de elementos; sin embargo, dichas diferencias estructurales son vitales en la solución al problema técnico de la presente invención, pues el contar con un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa está en una posición cerrada cuando la tapa y la base de la tapa están acopladas y el borde del miembro de bloqueo móvil está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa, si provee un efecto técnico. Particularmente, el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) se encarga de crear un cierre a prueba de niños pero que sea manipulable para adultos con problemas de destreza manual.

De acuerdo con lo anterior, me permito señalar al despacho que los efectos técnicos asociados al hecho de incluir un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100), es que permite proporcionar un miembro de cierre resistente a los niños que sea fácilmente manipulado por adultos con problemas de destreza manual.

D. Deducir el problema técnico a solucionar

En cuanto a la formulación del problema técnico, me permito señalar que la Guía de la SIC establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”. Adicionalmente, me permito aclarar que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP) “se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente” (énfasis fuera del texto).

Tomando lo anterior en consideración, uno de los problemas técnicos que resuelve la invención es ¿Cómo modificar el sistema de D1 con el fin de proporcionar un miembro de cierre resistente a los niños que sea fácilmente manipulado por adultos con problemas de destreza manual?

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

i) En este punto me permito nuevamente resaltar la Guía de la SIC establece: “esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada” (énfasis fuera del texto). Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

En este sentido, el objetivo de este punto del análisis de nivel inventivo es: (i) determinar la existencia o inexistencia de indicaciones en el arte previo más cercano que conduzcan a la persona medianamente versada en la materia a modificar dicho arte previo para alcanzar los resultados que se alcanzan en la invención; (ii) determinar si hay un segundo documento que aporte tales indicaciones o motivaciones faltantes en el arte previo más cercano y que, nuevamente, conduzcan a la persona a modificar dicho arte previo para solucionar el problema técnico objetivo.

Tal y como lo señalé anteriormente, D1 se diferencia de la presente invención en que D1 no divulga **un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205)** para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y **el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100).**

ii) De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a consultar un segundo documento, en este caso el Despacho cita a D2.

Ahora bien, en cuanto a D2, este documento se diferencia del presente invento de la siguiente manera:

- D2 no divulga un miembro de bloqueo móvil (202) que tiene una parte inferior fijada a la base de la tapa (200) y una parte superior (203) con **un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200).** Por el contrario, D2 divulga que un cilindro exterior (21) cuenta con unas proyecciones de fijación (25) que se conectan a unas muescas (15) de un miembro de sellado de un cuerpo de una tapa, en donde las muescas se encuentran por debajo de la pared de partición (8) que conforma la apertura del cuerpo de la tapa; y
- D2 no divulga que la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y **el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100).** En el caso de D2, este divulga que la tapa se conecta por medio de unas proyecciones de fijación y unas muescas en el cuerpo de la tapa, esto quiere decir que las muescas no se ubican enciman del cilindro.

Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho, no habría una motivación que sugiriera a una persona versada en la materia a modificar la capsula de seguridad de D1

añadiendo **un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205)** para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y **el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100).**

Ahora bien, me permito resaltar que, aun con todo lo señalado anteriormente, si una persona medianamente versada en la materia quisiera combinar las enseñanzas de D1 con D2, no obtendría la presente invención, ya que con D2 la persona medianamente versada en la materia estaría motivado a modificar el sistema de D1 añadiendo las proyecciones de fijación (25) y muescas (15) descritas en D2 a la tapa y al pestillo de la base respectivamente para ensamblar ambas piezas. Ahora bien, lo anterior descrito, difiere de lo reclamado en la presente invención en tanto que no presenta **un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205)** para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200), en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y **el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100).**

iii) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve a la persona medianamente versada en la materia a combinar las enseñanzas de los documentos¹². De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían* (a la persona medianamente versada en la materia) *de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud.* **Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema**”¹³ (énfasis fuera del texto).

En este punto es importante destacar que el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible. Aplicar un estándar de “*posibilidad de alcanzar*” en la evaluación de patentes, haría que ninguna invención fuera susceptible de patentarse,

¹² Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

¹³ Superintendencia de industria y comercio de Colombia, Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, sección 2.13.2

haciendo inviable el sistema. Por el contrario, el análisis de patentabilidad debe solamente centrarse en si el objeto específicamente reclamado podría haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna). En otras palabras, para la fecha de prioridad aquí reclamada, la cuestión no es si algunos de los elementos reclamados se encuentran en el estado de la técnica, sino si la persona medianamente versada en la materia, contando con el conocimiento del arte previo y sus conocimientos generales del estado del arte, más no de la invención misma, derivaría de manera obvia las características diferenciadoras y los efectos técnicos logrados.

iv) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos¹⁴. En conclusión, según la aproximación problema-solución utilizada anteriormente, la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las características reclamadas.

v) Teniendo en cuenta el anterior análisis, me permito resaltar que la Reivindicaciones 2, 13, 11 y 20 como las demás dependientes, al ser éstas dependientes de la Reivindicaciones 1 y 12, heredan todas las características novedosas e inventivas de la presente invención. Específicamente, la Guía de la SIC establece que “*una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger*”¹⁵ (énfasis fuera del texto). De acuerdo a lo anterior, las Reivindicaciones 2 a 11 y 13 a 20, al incluir las características no obvias de la Reivindicaciones independientes 1 y 12, heredan la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

5. Adicionalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Australia, China y Sudáfrica.

¹⁴ Manual Andino de Patentes, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1.

¹⁵ Ibídem, Sección 2.6.4.2

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado
- Recibo pago por modificaciones;
- Comprobante de pago de la tasa de examen adicional