

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 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 AL SEGUNDO EXAMEN DE FONDO

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 No. 11779, notificado por fijación en lista de fecha 21 de septiembre del 2020.

I. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las reivindicaciones 22 y 23 según las cuales supuestamente corresponden a usos, es preciso mencionar lo siguiente:

Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador toda vez que dichas reivindicaciones están referidas 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, tales reivindicaciones cumplen con los requisitos establecidos, se encuentran definidas de manera apropiada, y constituyen un objeto susceptible de protección por patente.

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

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

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

En relación con los fragmentos encontrados a lo largo del Capítulo Reivindicatorio, deseo señalar que en primer lugar, los fragmentos objetados, como bien lo reconoce el Examinador, corresponden a características técnicas funcionales que definen la relación entre los elementos que conforman la invención, los cuales son indispensables para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención sin ninguna ambigüedad.

Esto es más claro a la luz de la *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Guía de la SIC) de su Despacho, la cual 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.

Adicionalmente, expresiones como: *“que se pueden adherir entre sí de forma liberable”* son limitaciones para tipos específicos de adhesivo entre todos los adhesivos. Eliminar el término ampliaría el alcance de la reivindicación para cubrir también los adhesivos que son permanentes. El conocido adhesivo tipo *“Post-it”* es un claro ejemplo de adhesivo desprendible que el experto en la materia comprende perfectamente.

Lo mismo se aplica a la expresión *“tal que la servilleta ... se ubique debajo de la primera servilleta”*. Esto limita la posición del adhesivo a ciertas ubicaciones que pueden lograr el efecto y se describen claramente en la solicitud para que el experto en la materia pueda comprender claramente lo que se quiere decir. Asimismo la expresión *“facilitar la liberación de la parte adherida sin dañar la compresa”* es simplemente una limitación adicional de la característica estructural de una *“superficie protectora”*.

Así las cosas, una persona versada en la materia entendería 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 lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

En cuanto a la objeción respecto a la expresión: *“(…) en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o más artículos de cubertería (S) y asegurada mediante embrague de la porción adherente con la ubicación de embrague”* de la Reivindicación 1, deseo señalar que dicha expresión se refiere únicamente a la posición de la servilleta la cual se encuentra envuelta alrededor de uno o más artículos de cubertería, por lo cual no debe considerarse como un uso sino por el contrario una característica funcional que describe de mejor manera la invención.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

En el señalado Oficio No 11779 el Examinador indica que el siguiente documento es relevante para la patentabilidad de la presente solicitud:

Ref.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US3398438	“Napkin”	27 August 1968

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador establece que las reivindicaciones 1 a 7 y 21 carecen de novedad de acuerdo con lo divulgado en D1. En cuanto a este particular, en primer lugar, deseo llamar la atención del Examinador respecto las diferencias ampliamente descritas en respuesta al primer examen de fondo las cuales muestran que la servilleta mencionada en D1 no

contiene las características técnicas esenciales de la presente envoltura de cubertería reclamada en la Reivindicación 1 de la presente invención.

En este sentido, deseo señalar que 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.

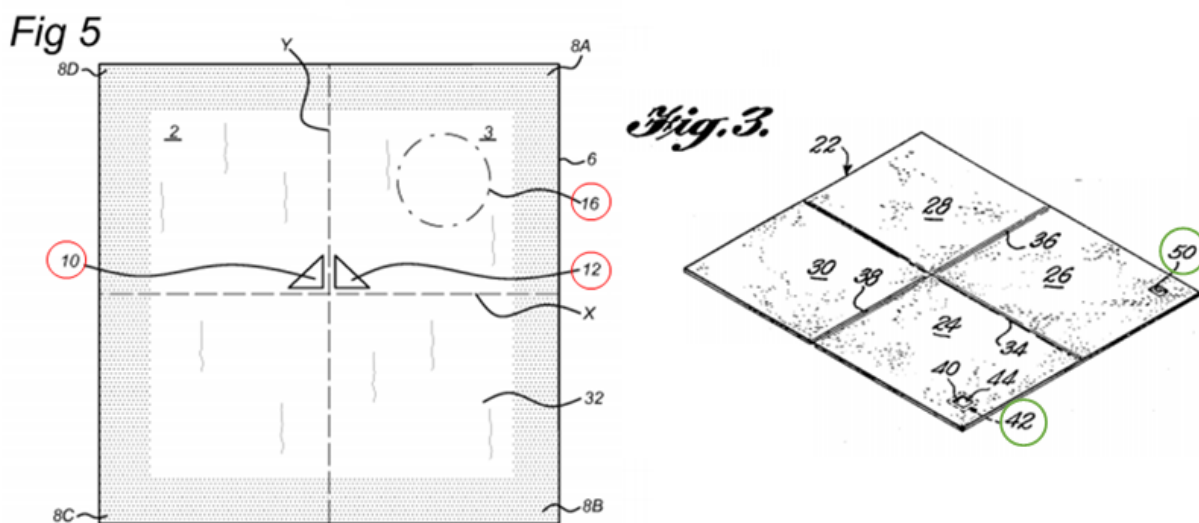


Figura 1: envoltura de cubertería de la presente invención, servilleta de D1.

A este respecto, es importante resaltar una vez más 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 de D1). Este efecto técnico se logra debido a que la servilleta de D1 posee un área alineada con el miembro adhesivo 42, 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, como se muestra en la Figura 1 del presente memorial.

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 segundo lugar, deseo llamar la atención del Examinador en cuanto afirma que “*Las porciones marginales (46) del miembro (42) serán asegurados a la parte inferior de la servilleta alrededor del agujero (40). Será aparente que, con esta configuración, el miembro (42) está soportado en la posición operativa sobre el agujero (40) y con la superficie con adhesivo sensible a la presión (44) expuesta al lado opuesto, o lado superior de la servilleta”*”, como se ve en la figura 3 (col. 3, líneas 10-18, de D1), son análogas a “*...la posición de liberación (12) que pueden adherirse en conjunto de manera desprendible, localizándose la porción adherente en el lado superior y localizándose la porción de liberación en el lado inferior, en posiciones correspondientes...*”, reclamadas en la presente invención. Figura 2 del presente memorial.

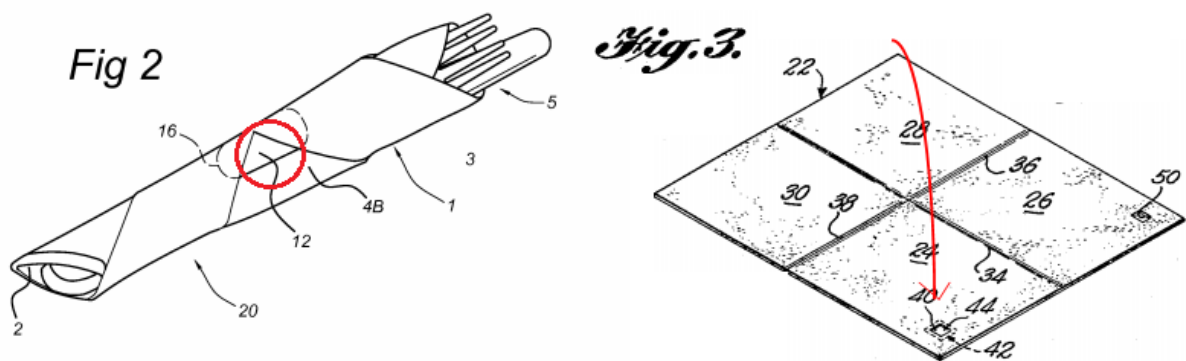


Figura 2: esquema comparativo entre la posición de liberación reclamada en la presente invención y las posiciones marginales mencioandas en D1

En cuanto a este particular difiero considerablemente de la opinión del Examinador toda vez que, es evidente que al pegar el miembro 42 a una superficie de la servilleta mencionada en D1, la superficie adhesiva 44 permanece en ese lado de la servilleta. En este sentido, dicha comparación no es más que un intento, por parte del Examinador, de argumentar que proporcionar un orificio (en la ubicación del adhesivo) cumple con el requisito de que “*la parte adherida esté ubicada en el lado superior y la parte de liberación esté ubicada en el lado inferior*” tal y como se reclama en la presente Invención. Sin embargo, es relevante resaltar que el hecho de que haya un agujero no significa que el adhesivo se transfiera al lado opuesto, como infundadamente lo sugiere el Examinador.

Dicha diferencia muestra un efecto funcional en D1, ya que esta disposición se proporciona específicamente para evitar la adherencia con la parte adhesiva como se describe en la col. 3, línea 29 a línea 39 de D1. En este sentido, una vez más deseo reiterar que es incorrecto argumentar lo contrario ya que debido a esta disposición específica

mencionada en D1, dicha servilleta no puedo apilarse con otras servilletas similares como infundadamente lo afirma el Examinador.

Lo mismo se aplica en relación con la característica de acoplar la parte adherente con la ubicación de acoplamiento. Debido a la forma en que el miembro adhesivo 42 se aplica sobre un orificio, la servilleta de D1 no puede formarse en una envoltura de cubiertos y asegurarse. Figura 2 del presente memorial. Cabe señalar que la servilleta debe poder apilarse y envolverse en la misma configuración, debido a la manera en que se definen el lado superior y el lado inferior. En el caso de D1, el apilamiento tiene lugar en la configuración de doble plegado de la Figura 1 (o por ejemplo, Figuras 7, 8, 10, 12 de D1). La servilleta de D1 solo está en un estado para adherirse a otro artículo en el estado desplegado como se muestra en la Figura 4. En otras palabras, si se intentara envolver la servilleta doblada alrededor de un artículo de cubertería, no podría adherirse como se requiere. para formar una envoltura segura. Esto se debe a que, en este estado plegado, la superficie adhesiva 44 de D1 está protegida.

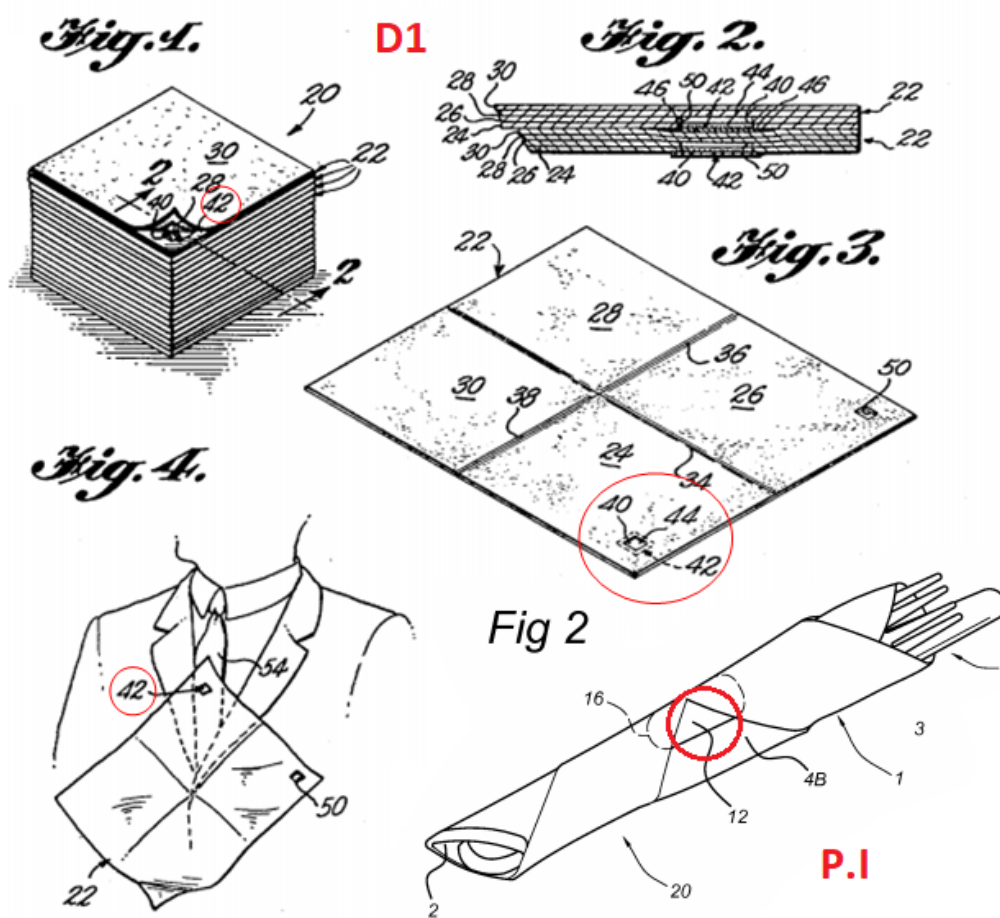


Figura 3: esquema comparativo entre la servilleta de D1 Fig 1-4 y la envoltura de cubertería de la presente invención. Fig 2

Finalmente, deseo resaltar que la servilleta de D1 no tiene ni siquiera una porción de liberación dentro de los límites de lo mencionado en la Reivindicación 1 de la presente invención. 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 pueda 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 expuesto** y no puede ser envuelta y adherida a si misma o a cualquier otra cosa. Lo anterior es más evidente a la luz del efecto técnico de D1 el cual busca 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.

En este sentido considero importante resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ 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 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. En particular, resulta claro que la materia reclamada por la presente solicitud no puede ser de ninguna forma anticipada por las enseñanzas de D1 por lo tanto la Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes son novedosas frente al arte previo citado. En otras palabras, 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.

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>

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que las reivindicaciones 8 a 19, carecen de nivel inventivo a la luz de las divulgaciones de D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador toda vez que:

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 último 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.

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 de D1). 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.

Adicionalmente otro resultado no obvio de esta característica distintiva es que la servilleta puede apilarse y envolverse de manera segura sin que la parte adhesiva se enganche y dañe las partes del material de la servilleta que están no provisto de una parte de liberación o una ubicación de acoplamiento.

En el caso de D1, no es posible envolver ni apilar, ya que el adhesivo siempre está protegido hasta que la servilleta se haya abierto por completo. Incluso en esta posición, la superficie adhesiva está protegida por el hecho de que se proporciona en una primera superficie de la servilleta y solo es accesible desde la segunda superficie a través de un orificio o abertura.

De mismo modo, deseo señalar que las reivindicaciones 10 a 19 también son inventivas, debido a que al ser dependientes de las reivindicaciones 1 y 8 contienen todas sus características técnicas esenciales las cuales no habrían sido previstas a partir del arte previo citado.

Por otra parte, me permito resaltar que el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 estipula claramente 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”*. En este sentido, el único requisito para que una invención sea considerada inventiva es que no se haya podido derivar de manera evidente del arte previo, como ocurre en el presente caso.

Así las cosas, la ya referenciada Guía de la SIC establece que las invenciones tienen nivel inventivo cuando *“(…)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, sin realizar una actividad inventiva”³. En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no podrían haber sido inferidas a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador.

Adicionalmente, quisiera hacer énfasis en que para la persona medianamente versada en la materia debe ser evidente derivable la invención basándose únicamente en el arte previo citado por el Examinador (D1 y el presente caso), para hacer de la invención carente de nivel inventivo.

Finalmente, deseo agregar que la presente invención ha sido concedida por la oficina de Rusia (RU20190116607), en donde se citó el mismo arte previo citado por el Examinador. Ahora bien, a pesar que las decisiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tomar las mismas decisiones, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad, en particular de nivel inventivo, son semejantes a nivel mundial y las decisiones en otros países sí dan luces e indicios acerca de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

VII. PETICIÓN

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

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908

COLO-24146-0841-0022-0
DRS\DRS\ID-307590\WPC24146
No. M-2020-307590\DRS

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.13.5.1 página 133