

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0008801

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

Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud: 31 de agosto de 2018

RESPUESTA AL PRIMER 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. 11541, notificado por fijación en lista el 16 de septiembre del 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador en el primer examen de patentabilidad, el Solicitante decide aportar un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones, en el cual se ha incluido las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 10, 18, 19 y 21 se han eliminado del alcance de la invención.
- En la nueva Reivindicación 1 se han incluido las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 10 y esta ahora incluye dentro de su parte caracterizante que: *“dicha primera unidad (61) proporciona una fuerza de tensión ajustable a dicho material de trama, siendo dicha fuerza de tensión ajustable entre 2 a 20 N/m”*.
- En la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 20) se han incluido las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 21 y esta ahora incluye dentro de su parte caracterizante que: *“dichas al menos dos unidades (61,*

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

62) son flexibles y adaptables a variaciones de grosor intermitentes en dicho material de trama al menos 0.5 mm.”.

- En la Reivindicación 8 se remplace la expresión *“se instala para ser flexible”*, por *“se instala flexiblemente”*. Dicha modificación se hace con el fin de dar mayor claridad al alcance de la invención.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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.

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

El Examinador ha objetado las reivindicaciones 1 y antiguas reivindicaciones 10 y 18 porque supuestamente comprenden expresiones que se refieren a resultados a alcanzar. No obstante, deseo llamar la atención del Examinador en cuanto al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a este memorial, en donde las antiguas reivindicaciones 10 y 18 han sido eliminadas del alcance de la invención. Sin embargo, 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 esta funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención sin ninguna ambigüedad.

Con respecto a lo anterior, la *“Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención 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 siguiente modificación en la nueva Reivindicación 1 y la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 20):

- la expresión *“(…) caracterizado porque dicha primera unidad (61) proporciona una fuerza de tensión en dicho material de trama, dicha fuerza de tensión siendo al menos 2 N/m, y dicha segunda unidad (62) estira dicho material de trama a lo largo de una longitud de dicho material de trama y a lo largo de un ancho de dicho material de trama.”* ha sido modificada por *“(…) dicha primera unidad (61) proporciona una fuerza de tensión ajustable a dicho material de trama, siendo dicha fuerza de tensión ajustable entre 2 a 20 N/m y dicha segunda unidad (62) estira dicho material de trama a lo largo de una longitud de dicho material de trama y a lo largo de un ancho de dicho material de trama.”*.
- la expresión *“(…)caracterizado porque dichas al menos dos unidades (61, 62) son flexibles y adaptables a variaciones de grosor intermitentes en dicho material de trama”* ha sido modificada por *“(…) dichas al menos dos unidades (61, 62) son flexibles y adaptables a variaciones de grosor intermitentes en dicho material de trama al menos 0.5 mm”*.

En cuanto a la objeción elevada para la antigua Reivindicación 19, deseo señalar que tal como se menciona en el numeral I del presente memorial, dicha reivindicación fue eliminada del alcance de la invención. Así las cosas esta objeción debe darse por superada.

Con respecto a la objeción del Examinador respecto a las expresiones de las reivindicaciones 7-9, 14, 15 y 25 En donde afirma que *“las cuales no se aceptan como **características técnicas** ya que no definen específicamente la estructura de la invención”*. (énfasis añadido). Difiero considerablemente de la opinión desacertada del Examinador toda vez que: en primer lugar las reivindicaciones 7-9, 14, 15 y 25 son modalidades preferidas de las reivindicaciones 1 y 17, por lo cual las características técnicas estructurales están reclamadas dentro de la Reivindicación 1 o 17 las cuales son las reivindicaciones independientes de la invención, en este sentido, dichas expresiones a las que hace referencia el Examinador deben leerse en el contexto de la reivindicación considerando todas y cada una de las características técnicas estructurales de la Reivindicación 1 o de la Reivindicación 17 y no como partes aisladas de la invención.

Por otra parte, respetuosamente deseo recordarle al Despacho que la *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* muestra en el numeral 2.6.5.4¹ que las **Características Técnicas Esenciales** de una reivindicación se conforma de **Características Técnicas Estructurales** y **Características Técnicas Funcionales**, en donde las primeras definen la invención y las segundas explican la relación que hay entre las diversas características estructurales de una invención. Así las cosas, las Características Técnicas Esenciales **no** son únicamente Características Estructurales, como desacertadamente afirma el Examinador. En este sentido, una vez más, deseo resaltar que la misma guía de la SIC establece que *“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”* (Énfasis añadido). En este sentido las reivindicaciones 7-9, 14, 15 y 25 contienen tanto las Características Técnicas Estructurales de las reivindicaciones 1 y 17 y Características Técnicas Funcionales, las cuales son las expresiones a las que se refiere el Examinador. Así las cosas, dichas reivindicaciones están debidamente caracterizadas para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención sin ninguna ambigüedad.

Con base en lo anterior, me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que se encuentra debidamente soportada en el Capítulo Descriptivo y no constituyen una

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.6.5.4.

ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

En el señalado Oficio No 11541 el Examinador indica que el siguiente documento es relevante para la patentabilidad de la presente solicitud:

Ref.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013007302	<i>"Dispenser and stack of sheet products"</i>	17 de enero de 2013

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 deseo llamar la atención del Examinador en cuanto al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a este memorial, en donde la antigua Reivindicación 18 fue retirada del alcance de la invención y las características técnicas esenciales de las antiguas reivindicaciones 10 y 21 han sido incluidas en las nuevas reivindicaciones 1 y 17 (antigua Reivindicación 20) para reclama de forma más definida y especifica que la primera unidad (61) proporciona una fuerza de tensión ajustable a dicho material de trama, en donde dicha fuerza de tensión es ajustable y puede tomar valores de 2 a 20 N/m en el dispensador (2) de la nueva Reivindicación 1. Asimismo, la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 20), define ahora claramente que las variaciones de grosor intermitentes del material de trama de las unidades (61, 62) son de al menos 0.5 mm.

En este sentido, deseo resaltar que de acuerdo con las enseñanzas de D1, especialmente las reveladas en la Figura 3 de D1, una persona versada en la materia reconocería fácilmente que dicho arte previo no divulga una primera y segunda unidad como aquellas que son incluidas en el dispensador reclamado en la presente invención. Esto es más evidente a la luz de la Figura 1 de este memorial, en donde se comparan las características estructurales del dispensador de la Reivindicación 1 de la presente invención y el dispensador de D1 revelado en la Figura 3 de dicho documento.

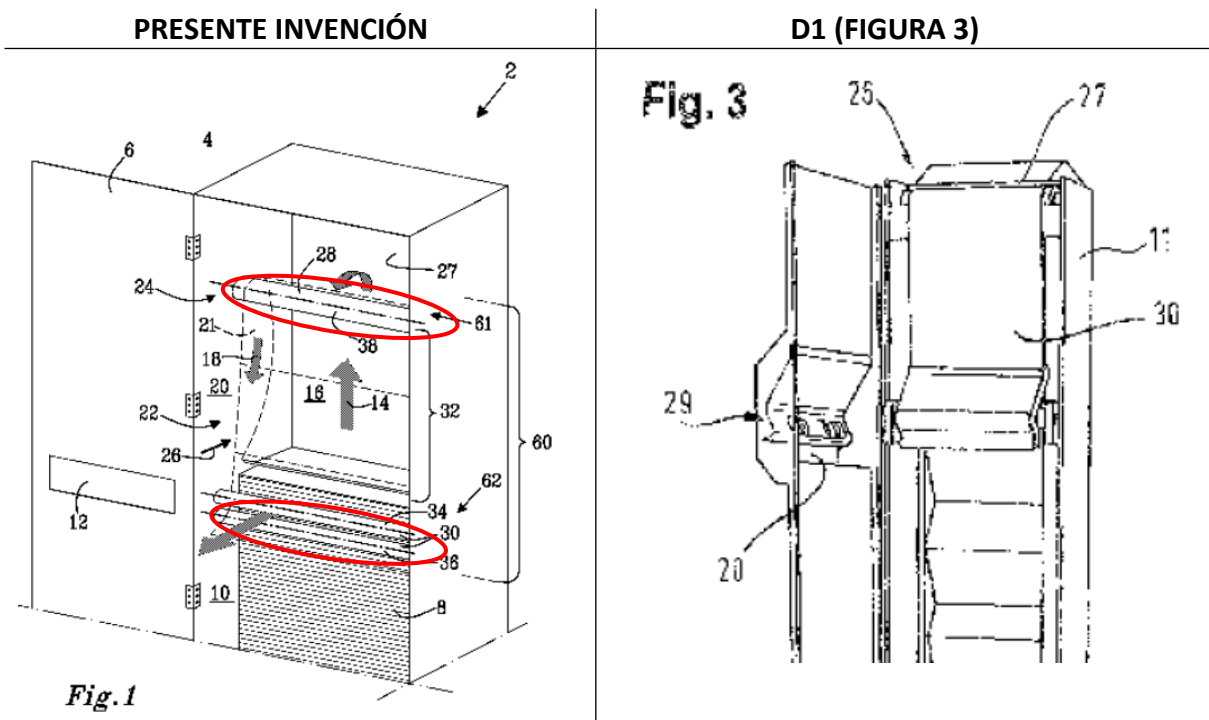


Figura 1: comparación gráfica del dispensador (2) de la presente invención (Figura 1 del Capítulo Descriptivo) y el dispensador de D1 (Figura 3 de D1).

Con base en lo anterior, es evidente que las características técnicas esenciales de la Reivindicación 1 no abrían sido divulgadas previamente como lo sugiere el Examinador. D1 es completamente silencioso en cuanto a: (i) una primera unidad (61) la cual proporciona una fuerza de tensión ajustable entre 2 a 20 N/m a dicho material de trama, y (ii) una segunda unidad (62) que estira dicho material de trama a lo largo de su longitud y ancho. Estas diferencias son más evidentes a la luz de lo mencionado anteriormente, ya que D1 no reclama ninguna de las unidades (61, 62) como las descritas en la presente invención, en su dispensador.

Asimismo, deseo resaltar que las características técnicas esenciales del dispensador (2) reclamado en la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 20), tampoco habrían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado. D1 no menciona que las dos unidades (61, 62) sean flexibles y adaptables a variaciones de grosor intermitentes, al menos 0.5 mm, en dicho material de trama. Por lo cual, la nueva Reivindicación 17, junto con sus dependientes, también son novedosa frente a D1.

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.² 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*”.³ 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, 17 y sus reivindicaciones dependientes, son novedosas frente al arte previo citado.

V. 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.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 26 reivindicaciones.
2. Pago correspondiente a la tasa por modificación voluntaria al Capítulo Reivindicatorio.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-11256-0841-0524-7
DRS\DRS\ID-307621\WPC11256
No. M-2020-307621\DRS

² Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

³ 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>