

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 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. 4121, notificado por fijación en lista el 25 de marzo de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

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

- En la nueva Reivindicación 1 se redactan nuevamente las frases *“primera unidad (61) proporciona una fuerza de tensión”* por *“La primera unidad (61) es tal que actúa sobre el material de la banda para proporcionar una fuerza de tensión...”* y *“dicha segunda unidad (62) estira dicho material de trama”* por *“dicha segunda unidad (62) es tal que actúa sobre la banda para estirarse”*. Esta modificación se hace con el fin de dar mayor claridad al alcance de la invención.
- En la Reivindicación 2 se remplaza la expresión *“está por pasar”* por *“pasa para estirar dicho material”*. Dicha modificación se hace con el fin de dar mayor claridad al alcance de la invención.

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, COLOMBIA - Teléfono: (57) 313 7601050

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Se corrigen todas y cada una de las relaciones de dependencia, modificadas de acuerdo con los cambios 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, 8, 9, 14 y 21 porque supuestamente comprenden expresiones que se refieren a resultados a alcanzar. No obstante, es preciso mencionar, una vez más, 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:

- la expresión “(...) *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*”. Es remplazada por: “ (...) La primera unidad (61) es tal que actúa sobre el material de la banda para proporcionar 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) es tal que actúa sobre la banda para estirarse a lo largo de una longitud de dicho material de trama y a lo largo de un ancho de dicho material de trama.”.

Con respecto a la objeción del Examinador respecto a las expresiones de las reivindicaciones 8, 9, 14 y 21. 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 8, 9, 14 y 21 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

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.

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 8, 9, 14 y 21 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.

Del mismo modo, en cuanto a la objeción del Examinador respecto a la expresión *“esta por pasar”* (Reiv. 2); *“espacio abierto mínimo”* (Reiv. 6 y 7). Deseo señalar que la expresión de la Reivindicación 2 fue remplazada por *“dicho material de trama pasa para estirar dicho material de trama”*. Sin embargo, difiero considerablemente de la opinión del Examinador en cuanto a la expresión de las Reivindicaciones 6 y 7, debido a que si se lee el contexto de la invención se entiende perfectamente que el Solicitante describe este espacio formado entre el paso del material y la unidad (62) como un espacio mínimo abierto, el cual no puede predecirse porque depende también del grosor de la hoja que pase por aquel paso. Por lo cual, una persona versada en la materia entendería fácilmente que a lo que se refiere el Solicitante es que la distancia de la unidad (62) y la hoja en tránsito es la menor posible y que este mínimo espacio permite efectivamente que se estire el material de trama. En este sentido dicha oración puede entenderse sin ninguna ambigüedad, por lo cual el Solicitante desea mantenerla.

Finalmente, en cuanto a la coherencia en las dependencias de las reivindicaciones, hemos seguido las amables sugerencias del Examinador y se han corregido con el fin de dar claridad al alcance de la invención.

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

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

En el señalado Oficio No 4121 el Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes 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
D2	US2007236110	<i>"Hands-free paper towel dispenser and dispensing"</i>	11 de octubre de 2007

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

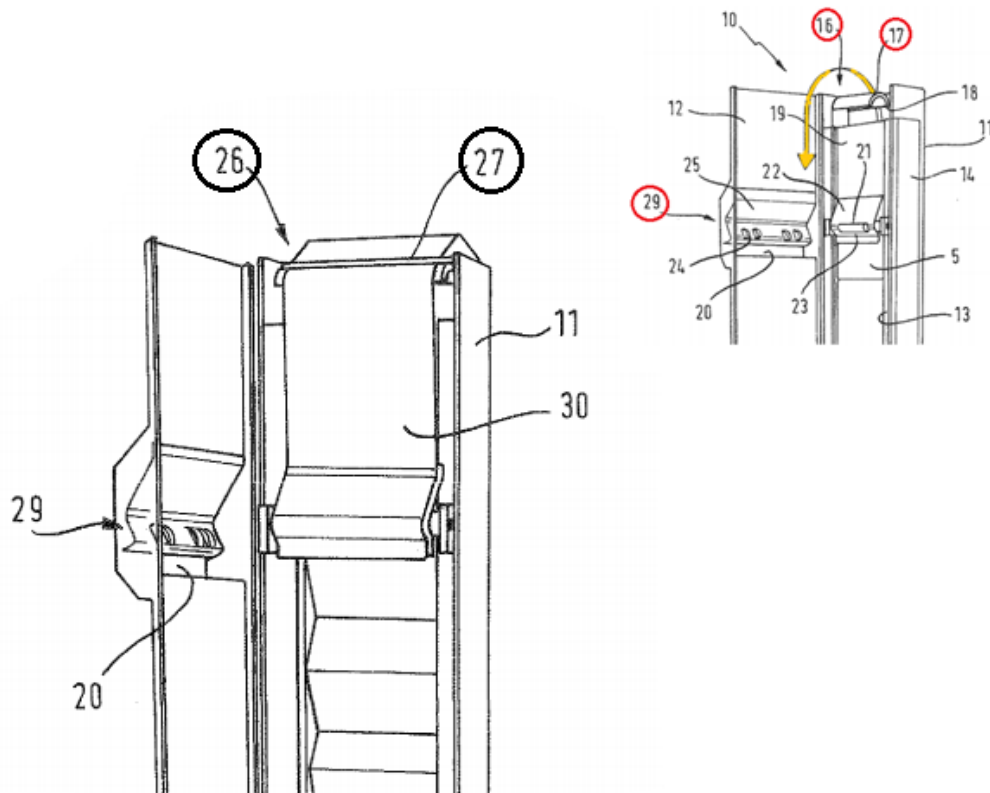
El Examinador afirma que la materia contenida en la presente solicitud carece de nivel inventivo. Difiero respetuosamente de dicha opinión, por lo que, con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) sobre el método problema-solución, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada.

En primer lugar vale la pena resaltar que la presente invención define de forma clara y concisa que la primera unidad (61) es tal que actúa sobre el material de la banda para proporcionar 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) es tal que actúa sobre la banda para estirarse a lo largo de una longitud de dicho material de trama y a lo largo de un ancho de dicho material de trama.

En cuanto a D1, este documento se dirige a un dispensador y una combinación de pila. La pila es una pila de bandas Inter-plegadas en la que las líneas de debilitamiento de una banda están desplazadas de las líneas de debilitamiento de otra banda en una dirección longitudinal. Sin embargo, si se considera que el dispensador de D1 comprende una disposición de separación que comprende una primera unidad y una segunda unidad, se puede también considerar que la *"primera unidad"* debe ser el miembro guía 16, y la *"segunda unidad"* debe ser la línea de contacto 29.

De acuerdo con lo anterior, una persona versada en la materia entendería que el miembro de guía 16 es un miembro que define el camino de dispensación desde la parte superior

párrafo [0057] de D1 en donde se explica cómo el miembro de varilla 27 cae hacia atrás para acoplarse con la banda en el segundo punto de contacto 26 para evitar la caída de la banda.



Esquema 2: Figura 3 modificada de D1.

En este sentido, una persona experta entendería que la varilla 27 está dispuesta para impedir que la banda caiga en una dirección hacia atrás cuando se suelta la banda (es decir, cuando no hay acción de tracción en un extremo trasero debajo de la línea de contacto 29 de dispensación). Por lo tanto, la varilla 27 no se sumará sustancialmente a la primera fuerza de tracción requerida para tirar del material en banda más allá del miembro de guía 16 en una dirección hacia adelante.

Por lo tanto, una persona versada en la materia notaría que también en la realización de la figura 3 de D1, la disposición en el miembro de guía 16 da como resultado una primera fuerza de tracción requerida para tirar de la banda más allá del miembro de guía 16 la cual es muy pequeña, correspondiente aproximadamente a la peso de la hoja colgante. Del mismo modo, se puede entender que la segunda fuerza de tracción por debajo de la línea de contacto 29 en D1 es sustancialmente mayor. Sin embargo, no se menciona en D1 que la segunda unidad está dispuesta para estirar el material en banda a lo largo y ancho del mismo.

De acuerdo con lo anterior, vale la pena resaltar que el efecto técnico de la invención se basa en que la función de la segunda unidad mejora cuando la banda es tensada por la primera unidad antes de entrar en la segunda unidad. Por consiguiente, el estiramiento de la segunda unidad es suficiente para lograr la separación entre productos individuales, lo cual no se revela ni se sugiere en D1, ni en ningún otro documento citado.

Así las cosas, D1 no muestra ninguna enseñanza para crear deliberadamente una primera fuerza de tracción después de la primera unidad que tenga una magnitud tal que pueda afectar la función de la disposición de separación. D1 solo enseña cómo proporcionar una trayectoria de la banda que va hacia arriba sobre una parte del vértice y luego hacia abajo, sin que la banda caiga hacia atrás. Nada en D1 impulsa al experto en la técnica a considerar la primera fuerza de tracción en absoluto.

Por consiguiente, a partir de D1, una persona versada en la materia no tendría ninguna motivación que lo llevara a considerar la primera fuerza de tracción, es más, a partir de las enseñanzas de D1, un experto en la materia se alejaría de la idea de añadir una resistencia sustancial a la tracción en la primera unidad, ya que temería que esto pueda provocar el riesgo de romper la banda a lo largo de las perforaciones dentro del dispensador. En este sentido, es evidente que el objeto de la Reivindicación 1 de la presente invención es inventivo frente a D1.

En cuanto a D2, como documento complementario, no suple las deficiencias de D1 toda vez que se refiere a un dispensador de manos libres, en el que la dispensación se realiza mediante un mecanismo de alimentación que se activa mediante un sensor que detecta la presencia de un usuario. (párrafo [0007] de D2). En este sentido, el extremo de la banda que sale de la abertura de distribución del distribuidor no está sujeto a ninguna fuerza de tracción en absoluto. Más bien, se alimenta mediante la disposición 13. El extremo de la banda que sobresale de la abertura de dispensación 9 puede ser parte de una banda continua, en cuyo caso un usuario puede agarrarla y arrancarla manualmente por un borde de desgarro. (párrafo [0008] de D2). En este caso, el dispensador de D2 no incluye ningún dispositivo de separación. Adicionalmente, en este mismo párrafo, D2 enseña que la separación del material de la banda se realiza en el interior del dosificador mediante una “*unidad de corte*” que preforma o precorta la banda.

Así las cosas, D2 no describe ninguna disposición de separación que comprenda una primera y una segunda unidad. En particular, D2 no menciona una segunda unidad dispuesta para estirar el material en banda a lo largo y ancho del mismo, como se define en la presente invención.

En vista de lo anterior, ninguna combinación de D1 y D2 podría mostrar las características de la Reivindicación 1 de la presente invención. Por lo cual, el objeto de la misma presenta actividad inventiva en vista de D1 en cualquier combinación con D2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de 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”².

En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podrían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva. Más específicamente, nada en D1 ni D2 habría llevado a la persona normalmente versada en la materia incluir la instalación de separación del documento D2 en el dispositivo de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1 o 17.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente con base en los argumentos presentados, ya que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, razón por la cual la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención tal como se define en la Reivindicación 1 y 17 es inventiva, al igual que sus reivindicaciones dependientes.

² Ibid. Sección 2.13.5.1

V. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder con el 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-308251\WPC11256
No. M-2021-308251\DRS