

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. NC2018/0011246, solicitud de patente de invención a favor de **SCORRBOARD LLC** Título: **“DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA INDUCIR ACANALADO EN PRODUCTO DE PAPEL MEDIANTE ESTAMPADO CON RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE MÁQUINA”**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 2341 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 24 de febrero de 2019.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Capítulo Reivindicatorio

En primer lugar, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

- se eliminan las reivindicaciones 2, 12 y 20;
- en la nueva reivindicación 1 se adiciona la materia reclamada en la antigua reivindicación 12, en particular, se adiciona la expresión *“estirar el papel cuando se inducen las acanaladuras en el papel”*;
- las nuevas reivindicaciones 2 a 17, corresponden a las antiguas reivindicaciones 3 a 11, 13 a 19, respectivamente;
- en la nueva reivindicación 9 se adiciona la materia de la reivindicación 12, en particular, se adiciona la expresión *“combinar el papel estriado con uno o más productos adicionales de papel para formar un producto de cartón”*;
- en el preámbulo de la nueva reivindicación 15 se adiciona la expresión *“para elaborar un producto de papel”*;
- en la nueva reivindicación 15 se adiciona la materia reclamada por la antigua reivindicación 20. En particular, se adiciona la expresión *“en donde la estación de inducción de acanaladura comprende además un par de los rodillos de estriado*

configurado para inducir un acanalado en el papel alimentado a la estación de inducción de acanaladura”;

- las dependencias de las reivindicaciones se adecuaron de acuerdo a la nueva numeración.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta me permito resaltar que las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio no corresponden a una ampliación de la materia originalmente reclamada. Por lo tanto, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486.

2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

Respecto a la sugerencia de incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos de la invención, me permito señalar que siguiendo las amables sugerencias del Examinador se ha procedido a adicionar cada uno de los números de referencia de los elementos a lo largo del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

3. Novedad

Con respecto a la novedad de la presente solicitud, de manera atenta me permito manifestar que contrario a los señalamientos establecidos por el Examinador, la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial difiere en ciertos aspectos del documento D1 y D3 del arte anterior citado en el Oficio Técnico No. 2341.

Ahora bien, en este punto me permito resaltar que el Examinador en el Oficio 2341 reconoce la novedad de las antiguas reivindicaciones **2 y 20**, debido a que no eleva objeciones sobre estas ni menciona que dicha materia allí reclamada se encuentra divulgada por el arte previo. Por ende, el inventor con el ánimo de facilitar el trámite de la presente invención adicionó la materia comprendida por dichas reivindicaciones en las nuevas reivindicaciones independientes. Así, es perfectamente claro, que las nuevas reivindicaciones 1 y 15 (antigua reivindicación 17) son novedosas a la luz del arte previo, ya que estas ahora comprenden materia no objetada y además características esenciales que no son divulgadas por el arte previo aquí citado.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito adicionar una serie de argumentos que demuestran la novedad de la presente invención. En este sentido, vale la pena mencionar que la nueva reivindicación 1 reclama un método de elaboración de un producto de papel que comprende desarrollar el papel de un rollo de papel (110) en una primera dirección (122); alimentar el papel desenrollado en uno o más pares de rodillos de estampado en la primera dirección; estampar el papel desenrollado para inducir acanaladuras continuas en el papel en la primera dirección (122); y estirar el papel cuando se inducen las acanaladuras en el papel.

Por su parte, D1 divulga un aparato y método para suministrar una banda continua de material de lámina ondulada. En particular, D1 divulga un método para suministrar una banda continua de material de lámina ondulada a un dispositivo de formación de varillas, el método comprende los pasos de: desenrollar el material de lámina desde una bobina en la que se almacena el material de lámina; transportar el material laminar a una unidad de engarzado;

cortar el material laminar a un ancho predeterminado; prensar el material de lámina; y suministrar el material de lámina ondulado al dispositivo de formación de varillas, en el que el corte del material de lámina a un ancho predeterminado se realiza antes de engarzar el material de lámina.

Sin embargo, D1 difiere de la presente invención en al menos tres características. En primer lugar, D1 no divulga en ninguna parte del documento la etapa correspondiente a estirar el papel cuando se inducen las acanaladuras en el papel, lo cual se considera como característica esencial en el método de elaboración de un producto de papel de la presente invención. En segundo lugar, D1 no divulga que en la etapa de alimentar el papel desenrollado en uno o más pares de rodillos de estampado en la primera dirección, cada rodillo de estampado tiene exclusivamente rebordes alineados en la primera dirección y cada reborde de un primer rodillo de estampado alineado con un correspondiente reborde de un segundo rodillo de estampado de manera que el papel desenrollado es apretado entre los rebordes alineados. Adicionalmente, D1 tampoco menciona una etapa que corresponda a estampar el papel desenrollado para inducir las acanaladuras continuas en el papel en la primera dirección, en donde las acanaladuras continuas inducidas corresponden a los rebordes, lo cual se considera como característica esencial para la presente invención.

Así las cosas, para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente claro que D1 no enseña o sugiere absolutamente todas las etapas del método reclamado por la presente invención, e incluso dicha persona siguiendo las enseñanzas de D1 se alejaría del método reclamado por la reivindicación 1 debido a que dicho documento divulga etapas adicionales y esenciales para obtener el producto allí divulgado.

Ahora bien, la nueva reivindicación 15 (antigua reivindicación 17) se encuentra dirigida a una máquina para elaborar un producto de papel que comprende: un rodillo de avance de papel configurado para alimentar el papel a una etapa posterior en una dirección de máquina; una estación de inducción de acanaladura (...); en donde la estación de inducción de acanaladura comprende además un par de los rodillos de estriado configurado para inducir un acanalado estriado en el papel alimentado a la estación de inducción de acanaladura.

Por su parte, D1 divulga un aparato que comprende: una unidad de devanado para desenrollar el material de lámina desde una bobina en la que se proporciona el material de lámina; una unidad de engarzado para engarzar el material de lámina; una unidad de corte para cortar la banda continua de material de lámina a un ancho predeterminado, estando dispuesta la unidad de corte en la parte de arriba de la unidad de engarzado cuando se ve en la dirección de transporte del material laminar; y una unidad de control para controlar las diversas unidades del aparato en respuesta a las señales de sensor recibidas de las unidades respectivas. Sin embargo, y de manera similar que la reivindicación 1, la nueva reivindicación 15 difiere de D1 en al menos tres características esenciales. Específicamente, D1 no menciona que el rodillo de avance de papel se encuentre en una dirección de máquina; y tampoco menciona que el acanalado formado por los rodillos de estampado o de estriado en el papel se de en dirección de máquina, por el contrario, D1 divulga que los rodillos de engarzado tienen una superficie que está provista de medios adaptados para engarzar el material de lámina en una dirección transversal a la dirección de transporte del material de lámina.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que D1 tampoco menciona el hecho de que la estación de inducción de acanaladura comprende además un par de los rodillos de estriado configurado para inducir un acanalado estriado en el papel alimentado a la estación de inducción de acanaladura, lo cual es completamente esencial para obtener la máquina acá reclamada.

Así las cosas, es totalmente claro que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales de la máquina reclamada en la reivindicación 15, e incluso si una persona medianamente versada en la materia estuviese motivada por las enseñanzas de D1 para llegar a la presente invención en el mejor de los casos utilizaría una máquina de ondulación convencional, en donde se obtendrían acanalados de forma transversal y no sería posible inducir acanalados en dirección de la máquina, lo cual se considera una característica esencial de la invención. En consecuencia, D1 no describe las características esenciales de la presente invención.

En conclusión, para cualquier persona medianamente versada en la materia es completamente claro que D1 no enseña o sugiere un método de elaboración de un producto de papel y mucho menos una máquina para elaborar un producto de papel reclamados por la presente invención.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el proceso y la máquina reclamados por la presente invención son novedosos y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, ya que en este caso, si bien D1 se dirige a una invención que se encuentra en el mismo campo técnico de la solicitud, no se evidencia una realización con todas las características anteriormente mencionadas.

En este sentido, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de las divulgaciones de D1, es evidente que la presente solicitud es distinta de las enseñanzas de dichos documentos. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención.¹ Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, Sección 2.12.1.

4. Nivel Inventivo

En cuanto al Nivel Inventivo de la invención, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 2341, la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En primer lugar, me permito resaltar que la nueva reivindicación **9** (antigua reivindicación 10) se introdujo la materia de la antigua reivindicación **12** que no fue objetada. Sin embargo, presentamos algunos argumentos.

D1 difiere de la presente invención en al menos dos características, en primer lugar, y como lo señala el Examinador D1 no divulga en ninguna parte del documento que cada rodillo de estriado tiene exclusivamente rebordes alineados en la primera dirección (122) y cada reborde de un primer rodillo de estriado alineado con un correspondiente reborde de un segundo rodillo de estriado de manera que el papel desenrollado es apretado entre los rebordes alineados.

Adicionalmente, D1 tampoco menciona la etapa de combinar el papel estriado con uno o más productos adicionales de papel para formar un producto de cartón. Por consiguiente, y considerando lo anterior, está claro que las enseñanzas de D1 difieren del método de la invención.

Por otro lado, D3 divulga métodos que mejoran la resistencia al aplastamiento plano de un cartón ondulado para envases, el cual proporciona indirectamente una mejora en la resistencia al aplastamiento de los extremos y reducen el peso de fibra requerido para las especificaciones de resistencia dadas. Sin embargo, y a pesar de que D3 menciona un método como parte de su invención, dicho documento en ninguna parte del mismo se refiere a una etapa o serie de etapas que muestren un proceso como tal, por lo cual se podría afirmar que este arte previo pertenece al campo técnico de la presente invención, pero no suple las deficiencias observadas en D1.

Ahora bien, el Examinador señala que D3 se refiere a un rodillo 34 que tiene puntas de acanalado 48 en ángulo agudo y el rodillo 36 tiene puntas de acanalado anchas 50 con valles 52 más estrechos para mantener el medio acanalado asimétricamente final en la configuración deseada para recibir las perlas adhesivas y la hoja de revestimiento de una sola cara. No obstante, dicho documento no divulga que el rodillo de estriado tenga exclusivamente rebordes alineados en la primera dirección (122). Adicionalmente, D3 en ninguna parte menciona la etapa de combinar el papel estriado con uno o más productos adicionales de papel para formar un producto de cartón, lo cual es una característica esencial de la invención. Por lo tanto, ninguna persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de obtener la presente invención siguiendo las enseñanzas de D3 ya que este documento tan solo menciona una característica y lo hace implícitamente, pero dicho documento no cubre las deficiencias de D1.

Adicionalmente, no hay ninguna enseñanza en D3, que llevase una persona medianamente versada en la materia a modificar el método divulgado en D3 para obtener la de la presente invención.

Incluso si dicha persona encontrase tal enseñanza o motivación para modificar la materia divulgada por D3, resulta relevante notar que a la hora de evaluar el nivel inventivo de la invención debe basarse la evaluación únicamente en si existen sugerencias explícitas y suficientes en el arte previo que indicaran de manera clara cómo desarrollar de manera obvio la composición aquí reclamada, que como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o quien concede o quien deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que las incluyan. En este caso particular, la única manera en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la presente invención, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada. Por lo tanto, es totalmente claro que la persona medianamente versada en la materia no encontraría las características esenciales de la invención en ningún documento del estado del arte ni en el conocimiento general común del campo técnico. Por todo lo anterior, considerando todas las diferencias que se mencionan anteriormente, el método de elaboración de un producto de papel de esta invención no puede derivarse obviamente del arte previo. Incluso si una persona medianamente versada en la materia estuviese motivada por las enseñanzas de D1 y D3, dicha persona habría incluido un rodillo 34 que tiene puntas de acanalado 48 en ángulo agudo y el rodillo 36 tiene puntas de acanalado anchas 50 con valles 52 más estrechos de D3 en el método de D1 y no obtendría el proceso reclamado.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un todo y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*², por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos y/o características ya habían sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, Sección 10.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D3, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con los lineamientos establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41