

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0009810

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “MEJORAS PARA BANDEJAS”

Solicitante: ALTO PACKAGING LIMITED.

Nuestra Ref.: P2019/000140

RESPUESTA AL OFICIO No. 14122
NOTIFICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(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. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se modifica la Reivindicación 1 agregando el término “*oblicuamente*” en la expresión “*se extiende oblicuamente hacia afuera y hacia abajo*”. Lo anterior encuentra soporte en la página 10 línea 17 y en las Figuras 3-6 del Capítulo Descriptivo;
- se elimina de la Reivindicación 4 la expresión “*sustancialmente*”;
- se modifica la expresión “*plana*” por “*recta*” en la Reivindicación 4. Esta modificación encuentra soporte en las Figuras 3 y 4 del Capítulo Descriptivo;
- se eliminan las Reivindicaciones 10 a 20.

- se incluyen entre paréntesis los números de referencia de las características de la invención a lo largo del Capítulo Reivindicatorio de acuerdo con la numeración empleada en las figuras;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio y el Capítulo Descriptivo 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.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 4, 10, 18, y 20 presentan el término “*sustancialmente*” que es un término impreciso que no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 15 no es clara porque hace referencia a un método, sin embargo, las Reivindicaciones dependientes 16 a 20 se refieren a un recipiente en sus preámbulos, por lo cual no es claro si dichas reivindicaciones están dirigidas a un método o producto, o se presenta una falsa dependencia;
- la Reivindicación 10 no es clara porque está dirigido a un producto, pero recita los pasos de un proceso de fabricación, por lo tanto, el Despacho sugiere definir el producto reivindicado por sus características técnicas, si es posible;
- 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- i) En primer lugar, me permito respetuosamente resaltar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se indica en el punto 1 del presente memorial. Particularmente, se eliminó la expresión “*sustancialmente*” de la Reivindicación 4, y se eliminaron las Reivindicaciones 10 a 20, por lo que considero superadas las objeciones relacionadas con las Reivindicaciones 4, y 10 a 20.

ii) Finalmente, me permito respetuosamente señalar que, siguiendo las recomendaciones del Despacho, se agregaron los números de referencia al lado de cada elemento que aparece en las reivindicaciones. Ahora bien, 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 Manual Andino de patente (en adelante, MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, 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 WO2012064203 (D1) afecta la novedad de las Reivindicaciones 1, 10 y 14.

Particularmente, el Despacho argumenta que D1 divulga un recipiente de boca abierta que tiene una base, una periferia perfilada hacia el exterior de la boca y una pared periférica erguida desde la base.

Además, el Despacho señala que D1 divulga un borde perfilado que incluye una región llevada hacia fuera. En el que el borde perfilado que incluye la región termina en un borde periférico de una región de borde periférico que se extiende hacia adentro de modo que el borde periférico permanece o permanecerá fuera de la trayectoria de envoltura o lugar alrededor de la bandeja del troquel.

Finalmente, el Despacho indica que D1 divulga un método para proporcionar un recipiente de boca abierta (por ejemplo, una bandeja) que tiene un borde rebordeado en su periferia exterior. Además, D1 menciona un paso de estirar al menos una parte de la extensión del precursor que es proximal al eventual cordón suficientemente para proporcionar una exposición de una zona, y proporcionar un locus de corte periférico fuera de lo que será el perímetro del eventual cordón, para permitir así cortar en ese lugar usando un eje al menos paralelo a ese eje del precursor que se alineó con un solo eje de separación de un primer conjunto de herramientas.

Por consiguiente, el Despacho considera que todas las características esenciales del dispositivo y método reclamados en las Reivindicaciones 1, 10 y 14 ya habían sido divulgadas previamente en D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En cuanto a las Reivindicaciones dependientes, el Despacho considera que D1 afecta la novedad de las mismas de la siguiente manera:

- Reivindicaciones 2, 11, 16 y 17: página 5, líneas 5-10;
- Reclamaciones 3 y 12: página 6, líneas 15-20, y
- Reclamación 13: página 3, líneas 15-20.

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 nueva Reivindicación 1 está dirigido a un recipiente (1) de boca abierta que tiene una periferia superior perfilada alrededor de la boca que comprende una base (4) y una pared lateral periférica (3) que se extiende generalmente hacia arriba desde dicha base (4).

Adicionalmente, la periferia superior perfilada comprende una región de reborde (7) que se **extiende oblicuamente hacia afuera** y hacia abajo desde dicha pared lateral periférica (3), y una región de reborde redondo (8) que se extiende desde un borde exterior de dicha región de reborde y que se enrolla hacia adentro en dirección a dicha pared lateral periférica (3), y que termina en un borde cortado (9).

Por otro lado, me permito respetuosamente señalar que, al parecer el Despacho interpreta la frase "*hacia afuera y hacia abajo*" como lo suficientemente amplia para cubrir configuraciones donde las direcciones de extensión recitadas no son simultáneas. Ahora bien, con el fin de hacer más clara la caracterización de la región de reborde (7), en la nueva Reivindicación 1 incluye una región de reborde (7) que se **extiende oblicuamente en una dirección tanto hacia fuera como hacia abajo** (al mismo tiempo) desde la pared lateral periférica (3), como se muestra claramente en las figuras de la solicitud pendiente (figuras 3 a 6). Además, la nueva Reivindicación 1 indica la región de borde (7) con forma de ángulo oblicuo (hacia afuera y hacia abajo) se extiende entre la periferia superior del recipiente y la región de borde enrollada (8).

ii) En cuanto al arte previo citado por el Despacho, respetuosamente me permito señalar que D1 divulga un recipiente (1) con la parte superior abierta formado mediante represamiento (damming, en inglés) a partir de un precursor o preforma termoformada para proporcionar un perfil periférico (7) **que se extiende hacia afuera con el lugar de corte de recorte** directamente debajo de parte del perfil periférico (7), solo después de volver a una condición más relajada que aquella en la que se realizó el corte de recorte.

Adicionalmente, D1 divulga un borde perfilado (3) que incluye una región llevada hacia afuera. El borde perfilado (3) incluye **una región de borde periférico (7) que se extiende hacia adentro** de la bandeja. D1 indica que el borde periférico (7) debe direccionarse suficientemente hacia adentro de la línea I-I ilustrada en la FIG. 2 de D1, donde dicha línea I- I va desde una tangente de la curvatura del borde perfilado (3) hasta una transición (8) entre la pared (2) y la base (1) de manera que no haya tendencia del borde (7) para encontrar la película plástica u otro material utilizado como envoltura de sellado para sellar la bandeja. Adicionalmente, en las FIGS.1 y 2 de D1, se observa que el borde (4') es plano o curvo.

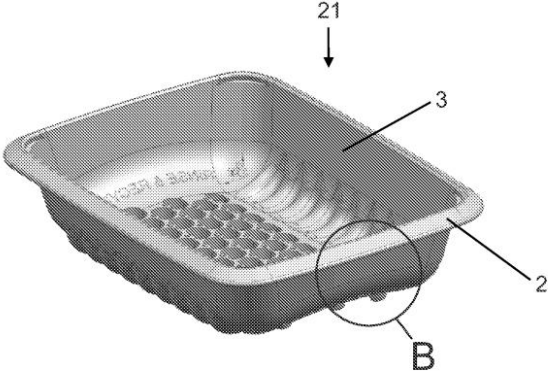
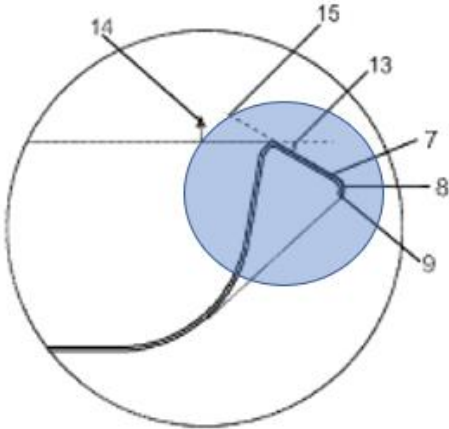
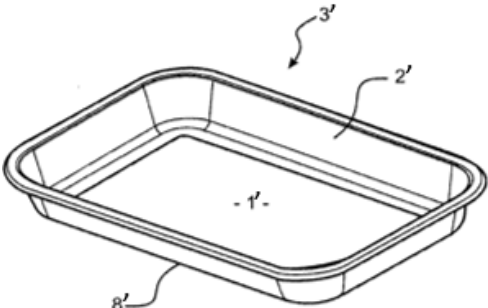
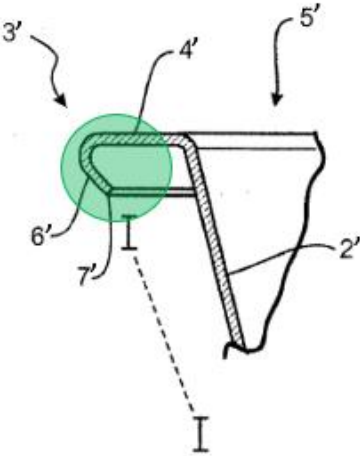
iii) Análisis objeción de novedad de la Reivindicación 1 respecto a D1:

Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre el arte previo citado por el Despacho y la nueva Reivindicación 1, me permito argumentar lo siguiente:

- D1 no divulga un recipiente de boca abierta que tiene una periferia superior perfilada que comprende una región de borde (2) **que se extiende oblicuamente** hacia afuera y hacia adentro desde dicha pared lateral periférica (3). Por el contrario, D1 divulga un recipiente con la parte superior abierta que tiene un perfil periférico (7') **que se extienda hacia afuera con el lugar de corte de recorte** directamente debajo de parte del perfil periférico (7')¹, y
- D1 no divulga un recipiente de boca abierta que **tenga un borde en ángulo oblicuo** y una región de reborde redondo (8) que se extiende desde un borde exterior de dicha región de reborde y que se enrolla hacia adentro en dirección a dicha pared lateral periférica (3). Por el contrario, D1 divulga

¹ **Nota:** En el presente análisis de novedad se modificó la numeración de D1 agregando a sus números de referencia un apóstrofe (v.g. (7'), (5')) con el fin de diferenciarlos de la numeración usada en la nueva Reivindicación 1 del recipiente aquí reclamado.

que su borde perfilado (3') incluye una región llevada hacia afuera. El borde perfilado (3') de D1 incluye **región de borde periférico (7')** que **se extiende hacia adentro** de la bandeja. D1 indica que el borde periférico (7') debe direccionarse suficientemente hacia adentro de la línea I-I ilustrada en la FIG. 2 de D1, donde dicha línea I- I va desde una tangente de la curvatura del borde perfilado (3') hasta una transición (8') entre la pared (2') y la base (1') de manera que no haya tendencia del borde (7') para encontrar la película plástica u otro material utilizado como envoltura de sellado para sellar la bandeja. Lo anterior se puede observar en detalle en la siguiente tabla de comparación:

PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE FIGURA 1 y 4	D1 FIGURA 1 y 2
 FIG 1  FIG 4	 FIG 1  FIG 2
En el caso del recipiente aquí reclamado, se observa en la FIG 1 un recipiente de boca	Por su lado, la FIG 1 y FIG 2 de D1 muestran una bandeja que tiene una

abierta que tiene una periferia superior perfilada que comprende una región de borde (2) (azul). En particular, las FIGS. 1 y 4 muestran como dicha región de borde (2) (azul) <u>se extiende oblicuamente hacia afuera y hacia adentro desde dicha pared lateral periférica (3) (B).</u>	base (1') y una pared periférica (2'). La pared periférica en su parte superior tiene una región perfilada (3') (verde) formada <u>por un borde (4') plano o curvo que se extiende hacia afuera de la boca abierta (5') y que tiene un giro debajo de la región (6') que conduce al borde periférico (7').</u> El borde periférico (7') debe direccionarse suficientemente hacia adentro de la línea I-I.
--	---

En vista de las claras diferencias establecidas entre el arte previo citado por el Despacho y las características técnicas esenciales de la Reivindicación 1, es posible concluir que D1 no divulga ni enseña de manera explícita el recipiente reclamado en la nueva Reivindicación 1.

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.² 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.³ En el presente caso, D1 no anticipa las características estructurales esenciales del recipiente de la Reivindicación 1 por lo que el recipiente aquí reclamado resulta nuevo frente al arte previo citado.

iv) Finalmente, en cuando a las Reivindicaciones 2 a 9, me permito señalar que dichas reivindicaciones heredan las características novedosas de la reivindicación de la que dependen. 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”⁴ (énfasis fuera del texto). De acuerdo a lo anterior, las Reivindicaciones 2 a 15 cumplen con el requisito de novedad.

² Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4
³ 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>)
⁴ Ibídem, Sección 2.6.4.2

3. Finalmente, 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. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Pago por tasa de modificación.