

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0001869
Asunto: Solicitud de patente para: PAQUETE QUE COMPRENDE UNA
 PILA PRECINTADA DE HOJAS DE PAPEL PLEGADAS
Solicitante: ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG
Fecha de solicitud: 20 de febrero de 2020

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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. 6982, notificado el 11 de mayo de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, aporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 14 Reivindicaciones en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- se modifica la Reivindicación 1, de modo que:
 - se agregan las características estructurales referentes a la unión entre la primera parte (11) y la segunda parte (12) que permiten que la conexión sea rompible. Esta modificación encuentra soporte en la antigua reivindicación 12 y en al menos la página 7, párrafo 2 del Capítulo Descriptivo;
 - se reemplaza la expresión “*configurada para que el dedo de un usuario acceda a la misma insertando dicho dedo en la abertura para agarrar el precinto y romper la conexión entre las partes de extremo primera y segunda*” por “*configurada para que al engancharla se pueda tirar del precinto y romper la conexión rompible entre las partes del primer y segundo extremo*”. Esta modificación se encuentra debidamente soportada en al menos la página 4, párrafo 2 del Capítulo Descriptivo;

- se elimina la antigua Reivindicación 12;
- se ajusta la numeración y las dependencias de todo el Capítulo Reivindicatorio teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas anteriormente.

Estas modificaciones se ajustan a lo establecido en 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

El Examinador objeta la Reivindicación 1 porque considera que la expresión *“configurada para que el dedo de un usuario acceda a la misma insertando dicho dedo en la abertura para agarrar el precinto y romper la conexión entre las partes de extremo primera y segunda”* indica el uso que puede darse al producto. Respetuosamente difiero de esta opinión, ya que esta expresión hace referencia a una característica funcional que pretende explicar la funcionalidad de la abertura (15) de modo que el paquete reclamado solucione el problema técnico el cual corresponde a brindar un paquete de hojas apiladas que se precintan con un precinto cuyas partes ubicadas en extremos opuestos están unidos de forma rompible y que con la acción de una pequeña fuerza hace posible liberar la pila de manera sencilla y sin dañarla.

Además, quisiera señalar que la Guía de la SIC en la Sección 2.6.5.12 de la página 83, establece que efectivamente no se admitirá que una reivindicación mencione el uso de un producto¹. No

obstante, este no es el caso ya que en la expresión se está mencionando la forma de interacción entre el precinto y el usuario, más no el uso del precinto el cual corresponde a contener a la pila de papel (30).

Sin embargo, con el fin de facilitar el trámite el solicitante ha decidido modificar dicha expresión de modo que ahora se lea: *“en el que la primera parte (11) comprende al menos una abertura (15) configurada para que al engancharla se pueda tirar del precinto y romper la conexión rompible entre las partes del primer y segundo extremo”*.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.12

Finalmente, es el deseo del Solicitante resaltar que la configuración espacial de la abertura (15) puede tomar diferentes modalidades, las cuales le permiten a un usuario acceder con el dedo a la abertura (15), para agarrar el precinto (10) y eventualmente romper la conexión entre la primera y segunda parte del extremo del precinto. En ese sentido, en la presente solicitud se muestran varios ejemplos de la posible configuración de la abertura (15) de modo que presente un solo corte (16) (Figura 1), dos cortes (16,17) (Figura 2), un recorte rectangular (18) (Figura 3) o incluso dos recortes (19) (Figura 4). Por lo tanto, que la abertura (15) se pueda enganchar y tirar se refiere a características estructurales de la abertura del precinto del paquete reclamado. Aún más, la expresión modificada permite brindar claridad a la reivindicación en tanto que le permite a la persona versada en la materia a comprender y reproducir la materia reclamada.

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio cumple con todos los requisitos de claridad, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

III. ARTE PREVIO

El Examinador considera al siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Tabla 1. Arte previo determinado por el Examinador respecto de la patentabilidad de la presente invención, con base en la fecha de prioridad de la presente solicitud: 14 de septiembre de 2017.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US5079803	<i>“Biodegradable straps for bundling recyclable paper materials”</i>	14 de enero de 1992

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador señala que la presente invención carece de novedad a la luz de D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a lo siguiente:

En primer lugar, quisiera llamar la atención del Examinador sobre el objeto de protección de la Reivindicación 1 en su forma modificada, el cual corresponde a:

Paquete que comprende:

una pluralidad de hojas (40) de papel puestas unas encima de las otras y que definen una pila (30),

un precinto (10) que tiene un primer extremo (13) y un segundo extremo (14) opuesto al primer extremo, en el que una primera parte (11) del precinto en el primer extremo se superpone a una segunda parte (12) del precinto en el segundo extremo y se conecta de forma rompible a la segunda parte para precintar la pila, estando la primera parte situada en una cara (41) de extremo de la pila,

en el que la primera parte (11) está termosellada, unida por ultrasonidos o pegada a la segunda parte (12) para formar la conexión rompible entre la primera y la segunda parte,

en el que la primera parte (11) comprende al menos una abertura (15) configurada para que al engancharla se pueda tirar del precinto y romper la conexión rompible entre las partes del primer y segundo extremo.

Por otra parte, D1 se refiere a una correa biodegradable, preferiblemente hecha de cartón, para agrupar una pila de papel reciclable, que incluye una primera y una segunda parte extrema y una parte central. Además, las porciones de extremo primera y segunda tienen un medio de bloqueo para sujetar de forma segura la correa alrededor de una pila de papel reciclable. La parte central puede incluir medios para reticular dos tiras de atadura idénticas.

Particularmente, el documento D1 falla en enseñar una conexión con las características estructurales de la conexión de la presente invención. En este sentido, en D1 los bordes opuestos de las porciones extremas primera y segunda de la correa de empaquetado están diseñadas para engancharse entre sí para bloquear de forma segura la correa alrededor de una pila de materiales reciclables de papel (columna 1, líneas 65 a 68 y columna 2, línea 1 de D1). En otras palabras, la conexión enseñada por D1 es:

- formada por el enganche entre la primera y la segunda parte;
- difícil de romper en tanto que corresponde a un bloqueo seguro.

De manera opuesta, la invención de la Reivindicación 1 enseña que las primera y segunda parte se unen mediante termosellado, ultrasonido u otros pegados, es decir, no hay un enganche entre la primera y segunda porción, sino una superposición entre las partes. Aún más, la Reivindicación 1 de la presente solicitud es clara en que esta superposición debe ser rompible, por lo que no hay un bloqueo tal como si lo requiere D1.

Ahora bien, de acuerdo con la Guía SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica². 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 conclusión, se debe reconocer claramente la novedad de la presente invención.

Adicionalmente, el Solicitante quisiera señalar que si bien D1 enseña una correa que incluye una pluralidad de ranuras de bloqueo (70 de D1), estas ranuras no son comparables con la abertura (15 de la invención) porque en el primer caso, las ranuras están diseñadas para sujetar y enganchar las muescas en forma de V (76 y 78 de D1), mientras que la abertura tal como se reclama en la Reivindicación 1 está diseñada para que de esta se pueda tirar. Por tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a introducir en un precinto las mismas ranuras de D1 no para sellar la correa, sino con el objetivo de que un usuario pueda introducir su dedo y con este halar del precinto y romper la conexión. Tampoco D1 sugiere cómo modificar o adaptar la primera y segunda parte de la correa de modo que se puedan superponer y sellar tal como si lo reclama la Reivindicación 1 de la presente solicitud. Debido a todo lo anterior, solicito amablemente que se reconozca la actividad inventiva de la presente invención con respecto al arte previo citado.

También, como las Reivindicaciones 2 a 14 contienen todas las características reclamadas en la Reivindicación 1, estas son novedosas e inventivas con respecto al documento D1.

Finalmente, me permito resaltar que la Oficina de Patentes de Australia ha concedido exitosamente, en favor del Solicitante, a la patente AU2017431371 para la solicitud equivalente, lo que es una muestra más de que la invención posee méritos suficientes para ser concedida. Si bien reconozco que cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por otras oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma.

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

VI. PETICIÓN

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

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 14 Reivindicaciones;
2. Pago en línea por modificaciones voluntarias;

Señora Directora,

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

COLO-24146-0841-0060-0
SMS\SMS\ID-309440\WPC24146
No. M-2022-309440\SMS