

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0007573

Asunto: Solicitud de patente para: “REPUESTO PARA UN DISPENSADOR SANITARIO Y UNIDAD DE COLOCACIÓN DE DICHO REPUESTO”

Solicitante: HAGLEITNER, HANS GEORG

Fecha de solicitud: 23 de junio de 2020

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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. **11026**, notificado el 15 de julio de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **47** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se eliminan las Reivindicaciones 47 a 55;
- En las Reivindicaciones 1 y 18 se reemplaza la característica “*se coloca de manera deslizable con respecto al soporte de eje*” por “*tiene una configuración axial deslizable con respecto al soporte de eje*” en la definición de la clavija de colocación (12); y
- En las Reivindicaciones 1 y 18 se adiciona la frase “*en un estado ensamblado y operativo*” para complementar la definición de la clavija de colocación (12), lo cual encuentra soporte en la página 3 – líneas 6 a 12 del Capítulo Descriptivo.

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 FATA DE CLARIDAD

II.1. El Examinador objeta la claridad de las Reivindicaciones 1 y 18 en tanto considera que las expresiones *“en donde por lo menos una clavija de colocación (12) se coloca de manera deslizable con respecto al soporte de eje”* y *“y que se coloca de manera axial frente a la por lo menos una clavija de colocación (12)”*, respectivamente, resultan imprecisas en cuanto definen los productos reclamados en términos de una acción, es decir, en función de la instalación o colocación de la clavija.

En respuesta a esta objeción, me permito resaltar las modificaciones incorporadas en las Reivindicaciones 1 y 18 del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial, en donde en atención a las amables sugerencias del Examinador se han eliminado las expresiones objetadas y han sido reemplazadas por características que permiten establecer que la clavija (12) se desliza de forma axial con el fin de obtener otra forma de codificación. Particularmente, se ha reemplazado la referencia *“se coloca de manera deslizable”* por *“tiene una configuración axial deslizable”* para indicar la función específica de la clavija resaltada por el Examinador, que en palabras suyas refiere: *“en donde esta después de ser colocada, tiene la capacidad de desplazarse axialmente para establecer una opción de codificación diferente de la de rotación”*¹ (mi énfasis).

En este mismo sentido, y dando alcance a las sugerencias del Examinador se ha adicionado la característica *“en un estado ensamblado u operativo”* para señalar que la clavija de colocación (12) es deslizable de manera axial respecto al eje únicamente en un estado ensamblado u operativo haciendo énfasis en la observación del Examinador subrayada en la cita arriba incorporada y destacando lo divulgado en el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud a saber *“La esencia de la invención consiste en que una clavija de colocación del repuesto, o bien de la unidad de colocación del repuesto se almacena de manera que se pueda deslizar de manera axial, con lo que es posible una codificación axial”* (página 3).

¹ Oficio No. 11026 del 14 de julio. Superintendencia de Industria y Comercio. Página 13

II.2. Doy por superada la objeción del Examinador respecto a la falta de claridad de las antiguas Reivindicaciones 47 y 50, en tanto tal y como se detalló en el punto I del presente memorial, estas fueron eliminadas por completo del conjunto de reivindicaciones.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de claridad, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ARTE PREVIO

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes 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: 22 de diciembre de 2017.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5322234	<i>“Telescoping core plug and support therefor”</i>	21 de junio de 1994
D3	US2017071421	<i>“Support bar and roll assembly with a coreless roll and a support bar”</i>	16 de marzo de 2017

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que todas las características esenciales del producto reclamado en las Reivindicaciones 1 y 18 se encuentran anticipadas por D3, y, por lo tanto, la materia reclamada carece del requisito de novedad. De manera similar, el Examinador argumenta que la Reivindicación 47 no cumple con el requisito de novedad a la luz de D1. Adicionalmente, el Examinador señala que la manera en la que se encuentran redactadas las Reivindicaciones 1 y 18 no permite establecer de forma clara las características técnicas estructurales que diferencian a los productos reclamados del estado de la técnica por lo que la novedad no puede ser reconocida.

Al respecto, me permito nuevamente llamar la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en el cual tal y como se detallo en el punto II.1. la redacción de las Reivindicaciones 1 y 18 ha sido modificada de tal modo que se permita distinguir la

invención del estado de la técnica en función de las características técnicas estructurales que le confieren diferencias técnicas frente al arte previo señalado por el Examinador.

En este sentido, las Reivindicaciones 1 y 18, reclaman un repuesto y una unidad de colocación para un repuesto, respectivamente, en donde se encuentra almacenada una clavija de colocación (12) que tiene la particularidad de deslizarse de manera axial después de ser colocada para establecer una codificación axial, la cual es diferente de la configuración rotacional ya conocida. De esta manera, las modificaciones incorporadas en las Reivindicaciones 1 y 18 permiten una definición clara de la materia reclamada, la cual se enfoca en la codificación específica que tiene la clavija de colocación (12), la cual al ser una codificación axial no se encuentra divulgada en el arte previo citado.

Así entonces, si bien D3 se encuentra dirigido a un producto que de cierto modo tiene relación con los aquí reclamados, falla en divulgar la estructura axial desplazable de la clavija de colocación (12), que es la que permite una codificación axial diferenciadora, por lo que repuestos o unidades de colocación que no posean tal desplazamiento axial no permitirán el dispensado de la banda del material. Por lo tanto, una codificación axial según la presente invención, que permita liberar o bloquear determinados repuestos en función de la capacidad de desplazamiento axial de la clavija de colocación, no se describe en el arte previo que cita el Examinador.

En vista de lo anterior, me permito resaltar que, para afectar la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes (MAP) exige que el arte previo debe divulgar **explícitamente todas y cada una de las características** de la invención². Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la *“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, el documento citado no divulga todas las características del repuesto y de la unidad de colocación para un repuesto aquí reclamados, por lo que su novedad debe ser reconocida.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las Reivindicaciones 47 a 55 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio modificado, considero superada la objeción de novedad al respecto.

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

² Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 10.5

³ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>)

EL Examinador considera que las Reivindicaciones 6 y 19 carecen de nivel inventivo a la luz de D1 y D3, dado que el repuesto y la unidad de colocación reclamados podrían supuestamente derivarse de manera obvia a partir de las enseñanzas de dicho arte previo citado. De manera similar, el Examinador afirma que el dispensador reclamado en la Reivindicación 56 también carece del requisito de nivel inventivo.

Particularmente, el Examinador asegura que las reivindicaciones tal y como se encuentran redactadas no permiten justificar de forma clara los efectos técnicos resaltados por el Solicitante, por cuanto la redacción conduce al lector a interpretar que la clavija de colocación se ubica por medio de una acción deslizable en sentido axial antes de poder concluir que lo que se busca es resaltar una función específica de la clavija, la cual tiene la capacidad de desplazarse axialmente para establecer una opción de codificación aparte de la rotación. Así pues, el Examinador indica que la redacción de las reivindicaciones objetadas no permite atribuir los efectos planteados teniendo en cuenta que la forma de reclamar las clavijas está expresada en términos de su instalación y no enfocada hacia la codificación específica que estas permiten realizar para llegar a dichos efectos.

En este sentido, me permito reiterar los argumentos expuestos en las secciones IV y II.1., en donde se precisa la definición estructural de la clavija de colocación, la cual ya NO se define en términos de su instalación o colocación. Las modificaciones ahora introducidas, permiten establecer que la clavija de colocación (12) después de ser colocada en el repuesto para dispensador o en la unidad de colocación para un repuesto, tiene la capacidad de desplazarse axialmente con respecto al soporte del eje, es decir que, únicamente cuando se encuentra ensamblada tiene una configuración axial que provee una codificación adicional para los productos reclamados más allá de la codificación de rotación ya conocida.

Por lo anterior, se espera que en vista de que las reivindicaciones han sido ajustadas de acuerdo con los requisitos de claridad resaltados por el Examinador, los efectos técnicos señalados en respuesta al primer examen de fondo sean reconocidos y asociados a la materia ahora reclamada.

De igual modo, quisiera reiterar que D1 no se encuentra dirigido a la enseñanza de alguna codificación, pues el desplazamiento axial que divulga se usa únicamente para unir y quitar el rollo en el mecanismo de soporte de rollo 30. Por lo tanto, la persona medianamente versada

en la materia con el objeto de encontrar una opción de codificación adicional no encontraría motivación en D1, que en contraste se ocupa de la provisión de un tapón de núcleo que permite que una banda en rollo de material se sujete de forma segura durante el desenrollado y se coloque y retire fácilmente del soporte (columna 1, líneas 54 a 58). Por lo anterior, es claro que el problema técnico que pretende resolver D1 se relaciona con problemas en el desenrollado cuando se dispensa papel o material de embalaje en forma de rollo, por ejemplo, desenrollado uniforme y suave del rollo, tensión desigual a través de una banda causada por un posicionamiento descentrado del material enrollado, rollo que se despega de su soporte, giro desigual y brusco de un rollo. Todos estos problemas se resuelven con el dispositivo simple y económico de D1 que permite sostener un rollo de material en banda que asegura el rollo en su lugar, mediante la provisión de un tapón de núcleo que permite un rollo de material en banda que debe sujetarse de forma segura durante el desenrollado y colocarse y retirarse fácilmente del soporte.

En cuanto a D3, este documento no motiva a explorar una opción de codificación adicional, ya que se dirige únicamente a la codificación rotatoria en la que ninguna de las clavijas descritas está montada para ser desplazable con respecto al soporte de eje. Por lo tanto, no divulga una clavija de colocación que sea axialmente desplazable únicamente en un estado ensamblado u operativo al encontrarse alojada en un repuesto para dispensador o una unidad de colocación para un repuesto como aquí se reclama.

En consecuencia, el objeto de la invención de proveer una opción de codificación adicional para un repuesto o una unidad de colocación asociada y particularmente la provisión de una opción de codificación adicional más allá de la codificación de rotación, no se encuentran anticipados por el arte previo provisto por el Examinador, y así mucho menos las características estructurales de los productos que permiten llegar a dicho objetivo técnico.

Así las cosas, y a la luz de las diferencias estructurales señaladas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo citado, vale la pena señalar que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP), las invenciones tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene características estructurales inesperadas (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo⁴.

⁴ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 11

En el presente caso, nada en el arte previo habría motivado a la persona normalmente versada en la materia a llegar inmediata e inequívocamente a la materia reclamada, pues la estructura de los productos y las ventajas asociadas a sus características estructurales esenciales no pudieron haber sido predichas con éxito a partir del arte previo que menciona la SIC, por lo que las consideraciones para el reconocimiento del nivel inventivo se cumplen por la presente solicitud. Por el contrario, la persona normalmente versada en la materia se habría visto forzada a realizar experimentación adicional, explotando sus conocimientos y creatividad para hallar dichos productos.

Adicionalmente, sea esta la oportunidad para resaltar que, de acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos a combinar las enseñanzas de los documentos. Lo anterior no sucede en el presente caso, pues como se señaló anteriormente, D1 y D3 están dirigidos a resolver un problema técnico diferente, y por ende no proporcionan ninguna sugerencia que pudiera llevar a la persona medianamente versada en la materia a combinar sus enseñanzas con las de cualquier otro documento y así obtener la materia reclamada en la presente invención.

En conclusión, la presente invención reviste de nivel inventivo a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D3, la persona normalmente versada en la materia no obtendría el repuesto para dispensador o unidad de colocación para un repuesto aquí reclamados de manera obvia y evidente, pues D1 falla en sugerir todas las características técnicas esenciales que permiten exhibir los efectos técnicos descritos y D3 no supera las deficiencias de D1, de tal manera que ninguno de ellos solos o en combinación motivaría a la persona medianamente versada en la materia para hacer los cambios necesarios y arribar a la presente invención.

VI. PETICIÓN

1. Considerando 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.
2. En caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito se requiera el pago de un examen de

patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **47** reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de Modificaciones Voluntarias;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-21347-0841-0007-8
ANR\ANR\ID-309484\WPC21347
No. M-2022-309484\ANR