

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. 13036,
NOTIFICADO EL 22 DE AGOSTO DE 2022
(TERCER 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. a 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 junto con la respuesta al tercer examen de fondo, radicada el 22 de julio de 2022.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene el siguiente cambio:

- se modifica la Reivindicación 1 reemplazando la expresión “*que se extiende oblicuamente hacia afuera y hacia abajo*” por la expresión “*que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo*” para mejorar el entendimiento de la reivindicación.

Valga anotar que la modificación efectuada en el Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El despacho indica que, de conformidad con el literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Título de la solicitud no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “BANDEJA PARA CONTENER Y SELLAR ALIMENTOS QUE COMPRENDE UN BORDE EN LA PERIFERIA PARA ADAPTAR UNA PELÍCULA PLÁSTICA”.

b- Con el objetivo de facilitar el trámite de la presente invención, y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito indicar que se cambió el título de la presente invención de la siguiente manera:

“BANDEJA PARA CONTENER Y SELLAR ALIMENTOS QUE COMPRENDE UN BORDE EN LA PERIFERIA PARA ADAPTAR UNA PELÍCULA PLÁSTICA”

Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

3. a- El Despacho considera que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz del documento WO2013103884 (D3).

Particularmente, el Despacho argumenta que D3 divulga una charola de empaque que comprende un reborde periférico exterior romo y sustancialmente liso que no cortará una película de envoltura de plástico. Adicionalmente, el Despacho menciona que la charola divulgada en D3 comprende una superficie inferior, un borde superior y paredes laterales que definen un volumen interior.

Particularmente, el Despacho señala que la bandeja, en su forma final después de realizar un proceso de rizado, tiene un reborde periférico exterior liso. El Despacho indica que las FIG. 6-12 muestran los pasos para troquelar y rizar el borde del material termoformado para formar la brida periférica exterior lisa. Del mismo modo, el Despacho señala que la bandeja de embalaje tiene una forma rectangular que tiene un borde superior, como se ilustra en las FIG. 1-3 de D3.

También, el Despacho indica que las FIG. 7-12 de D3 muestran los pasos preferidos para troquelar y rizar el borde de la bandeja termoformada para formar un reborde liso. Adicionalmente, el Despacho señala que D3 divulga que cuando el borde del punzón pasa por el borde del troquel, el exceso de material se corta, dejando solo un pequeño labio que se

extiende hacia fuera desde el reborde formado alrededor del perímetro de la parte de la bandeja.

En consecuencia, el Despacho considera que todas las características esenciales del recipiente de la Reivindicación 1 son anticipadas por D3. Por esto, el Despacho considera que la materia reclamada por la Reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, el Despacho señala que las características esenciales de las Reivindicaciones dependientes 2 y 4 son divulgadas por D3. Por lo que, las reivindicaciones dependientes 2 y 4 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre la modificación realizada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

Ahora bien, me permito señalar que el nuevo alcance de la reivindicación 1 estaría dirigido a un recipiente de boca abierta (21) termoformado para empacar productos perecederos que tiene una periferia superior perfilada alrededor de la boca de dicho recipiente, que comprende una base (4) y una pared lateral periférica (3) que se extiende generalmente hacia arriba desde dicha base (4).

En particular, la periferia superior perfilada comprende una región de reborde (7) **que se extiende hacia afuera con una inclinación 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 (7) y que se enrolla hacia adentro en dirección a dicha pared lateral periférica (3), y que termina en un borde cortado (9) formado cuando dicho recipiente es cortado de una lámina termoformada de plástico cortada. También, dicho borde cortado (9) está ubicado dentro de una extensión más externa de dicha región de reborde redondo (8),** como se ilustra en la siguiente figura (FIG. A).

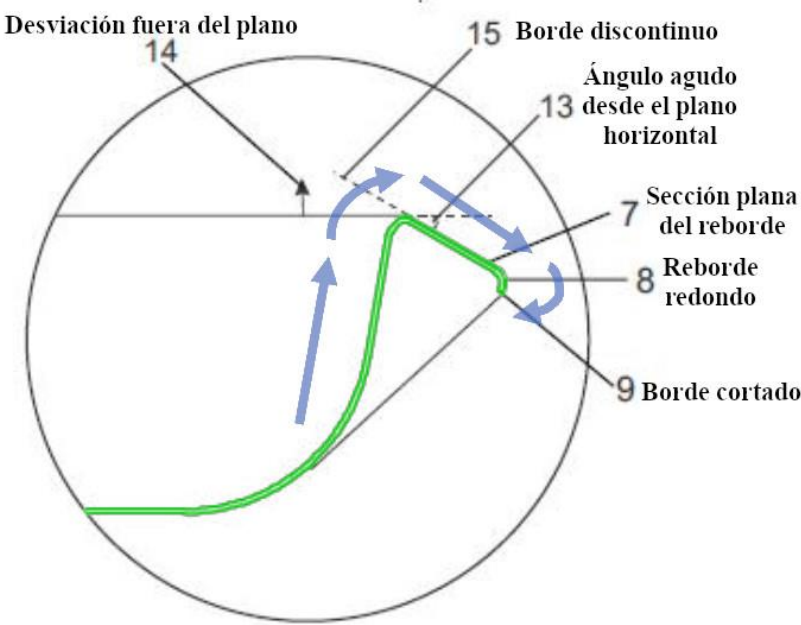


FIG. A. Esquema correspondiente a la presente invención. El color resaltado en verde corresponde a una vista de corte del perfil de la bandeja. Las flechas azules indican las direcciones y dobleces de la bandeja.

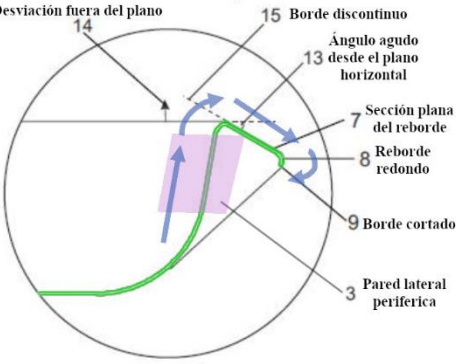
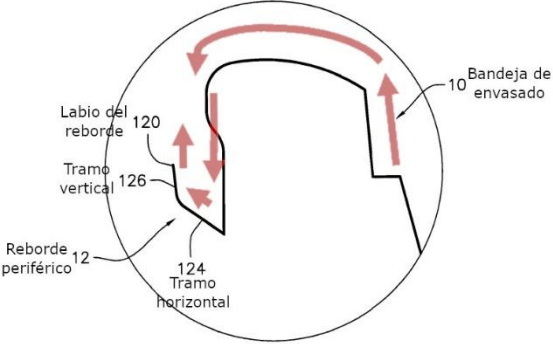
ii) Por su parte, D3 divulga una bandeja termoformada y un método para fabricar la bandeja. Dicha bandeja tiene un reborde periférico exterior romo y sustancialmente liso que no cortará una película de envoltura de plástico. Dicha bandeja está hecha de material del grupo que consiste esencialmente en PET, RPET, HDPE y RHDPE.

Particularmente, la bandeja tiene un reborde periférico exterior romo y sustancialmente liso que no cortará una película de envoltura de plástico, como el LDPE. **Dicho reborde se configura preferentemente en forma de U con una parte horizontal y una parte vertical que se extiende hacia arriba.** Dicha forma de U tiene una parte interior sustancialmente vertical, una parte exterior sustancialmente horizontal y una parte exterior sustancialmente vertical, y en el que dicha parte exterior sustancialmente vertical tiene un labio que sobresale sustancialmente horizontal, formando dicho reborde periférico romo y sustancialmente liso que hace transición desde dicha parte interior sustancialmente vertical.

iii) Análisis de Novedad de la nueva Reivindicación 1 respecto a D3:

Teniendo en cuenta lo anterior, la materia reclamada en la nueva Reivindicación 1 se diferencia de D3 en que D3 no divulga **una región de reborde (7) que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde una pared lateral periférica (3), ni una región de reborde redondo (8) que se extiende desde un borde exterior de dicha región de reborde (7) y que se enrolla hacia adentro en dirección a dicha pared lateral periférica (3).**

Por el contrario, D3 divulga un reborde se configura preferentemente en forma de U con una parte horizontal y una parte vertical que se extiende hacia arriba. Dicha forma de U tiene una parte interior sustancialmente vertical, una parte exterior sustancialmente horizontal y una parte exterior sustancialmente vertical, y en el que dicha parte exterior sustancialmente vertical tiene un labio que sobresale sustancialmente horizontal, formando dicho reborde periférico romo y sustancialmente liso que hace transición desde dicha parte interior sustancialmente vertical. La anterior diferencia se puede observar en la siguiente tabla comparativa:

PRESENTE INVENCIÓN	D1
	
Como se muestra en la figura anterior, la Reivindicación 1 reclama <u>una región de reborde (7) que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde dicha pared lateral periférica (3).</u>	D1 divulga un reborde que se configura preferentemente en forma de U con un tramo horizontal y un tramo vertical que se extiende hacia arriba.

De acuerdo con lo anterior, D3 no divulga todas las características técnicas esenciales de la invención reclamada en la Reivindicación 1.

En este punto, me permito señalar que, para poder fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP), el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ 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 invención². En el presente caso, los elementos revelados en D3

¹ Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4

² 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>)

resultan diferentes al dispositivo reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que este es sin duda novedoso frente al arte previo citado.

iv) En cuanto a las Reivindicaciones dependientes 2 y 4, 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*”³ (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 2 y 4 cumplen con el requisito de novedad.

4. a- El Despacho considera que la Reivindicación dependiente 3 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D3 y WO2012064203 (D1).

El Despacho argumenta que D3 es el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la Reivindicación dependiente 3, ya que divulga una bandeja termoformada hecha de material del grupo que consiste esencialmente en PET, RPET, HDPE y RHDPE y un método para fabricar la bandeja.

Así pues, el Despacho afirma que la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 3 y la bandeja divulgada en D3, consiste en una región de reborde que es recta en una sección transversal. El Despacho indica que no se evidencia un efecto al incluir específicamente una región de reborde que es recta en una sección transversal. Por lo tanto, el Despacho señala que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *¿cómo modificar la bandeja conocida en D3 para obtener un producto alternativo?*

Sin embargo, el Despacho considera que el incluir una región de reborde que es recta en una sección transversal para obtener un producto alternativo al de D3, ya está divulgado en D1 que muestra, en las figuras 5A, 5B y 5C, una región del reborde del contenedor que es recta en su sección transversal.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la región de reborde del contenedor que es recta en una sección transversal del documento

³ Ibídem, Sección 2.6.4.2

D1, en la bandeja del documento D3, para así llegar al objeto de la Reivindicación 3. Por lo cual se considera obvia.

b- i) Con respecto a nivel inventivo de la Reivindicación 3, me permito hacer el análisis de nivel inventivo a la nueva Reivindicación 1 independiente que presenta las características mencionadas en numeral 3, literal b, sección (i).

ii) En cuanto al arte previo, respetuosamente me permito señalar que D3 ya fue discutido en el numeral 3, literal b, sección (ii), del presente memorial.

Por su lado, D1 divulga un recipiente de tapa abierta formado por el recorte de una preforma termoformada para proporcionar un perfil periférico que se extiende hacia afuera, con el lugar de recortado ubicado directamente bajo parte del perfil periférico.

Particularmente, el recipiente de D1 **comprende un borde perfilado que incluye una región llevada hacia fuera de la pared de dicho recipiente**. Dicho borde perfilado incluye una región que termina en un borde periférico que se extiende hacia dentro.

iii) Teniendo en cuenta las diferencias del presente invento respecto de D3, como se ilustró en el punto 2 b iii), y teniendo en cuenta que dichas diferencias tienen al menos un efecto técnico asociado, cómo la reducción de fugas ocasionadas por el rompimiento del sellado efectivo debido a la desviación entre la película de contacto y el reborde de la bandeja, me permito señalar al Despacho que uno de los problemas técnicos que resuelve el dispositivo reclamado es, *¿Cómo modificar la bandeja conocida en D3 para reducir las fugas ocasionadas por el rompimiento del sellado efectivo debido a la desviación entre la película de contacto y el reborde de la bandeja?*

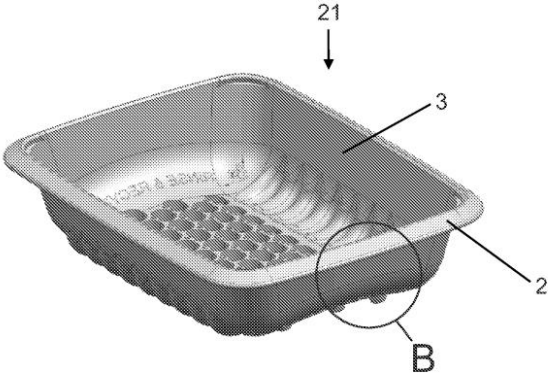
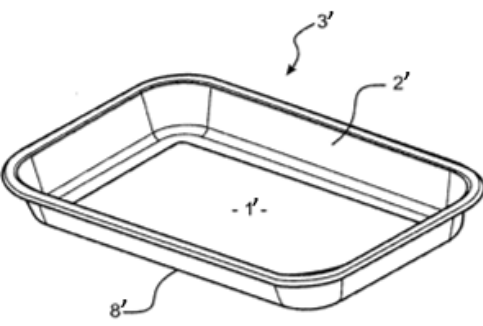
De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a consultar un segundo documento, en este caso el Despacho cita a D1.

Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre D1 y el presente documento, me permito argumentar lo siguiente:

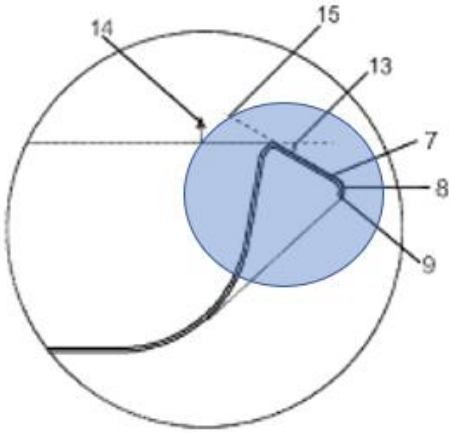
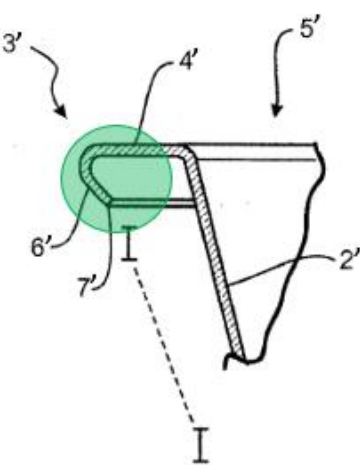
- D1 no divulga un recipiente de boca abierta que tiene una periferia superior perfilada que comprende **una región de reborde (7) que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde dicha pared lateral periférica (3)**. Por el contrario, D1 divulga un recipiente con la parte superior 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')⁴;

- 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 que su borde perfilado (3') incluye una región llevada hacia afuera. El borde perfilado (3') de D1 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. 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. 1

⁴ **Nota:** En el presente análisis, 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.

 FIG. 4	 FIG. 2
En el caso del recipiente aquí reclamado, se observa en la FIG. 1 un recipiente de boca abierta que tiene una periferia superior perfilada que comprende una región de reborde (2) (azul). En particular, las FIGS. 1 y 4 muestran como dicha región de reborde (2) (azul) <u>se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde dicha pared lateral periférica (3).</u>	Por su lado, la FIG. 1 y FIG. 2 de D1 muestran una bandeja que tiene una 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.

De lo anterior se concluye que ninguno de los documentos de arte previo citados por el Despacho sugiere o enseña las anteriores características diferenciadoras. Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho, no habría una motivación que sugiriera a una persona versada en la materia a modificar la bandeja de D3 para incluir una región de reborde (7) que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde una pared lateral periférica (3).

Ahora bien, me permito resaltar que, aun con todo lo señalado anteriormente, si una persona medianamente versada en la materia quisiera combinar las enseñanzas de D3 con D1, no obtendría la presente invención, ya que con D1, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a modificar la bandeja de D3 incorporando un borde perfilado que

incluyera una región llevada hacia fuera de la pared de dicho recipiente. Dicho borde perfilado podría incluir una región que terminara en un borde periférico que se extienda hacia dentro. Lo anterior difiere de lo reclamado por la Reivindicación 1 en que dicho borde perfilado no presentaría una región de reborde (7) que se extiende hacia afuera con una inclinación hacia abajo desde una pared lateral periférica (3).

iv) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar 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 a la persona medianamente versada en la materia a combinar las enseñanzas de los documentos⁵. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. **Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema***”⁶ (énfasis fuera del texto).

En este punto es importante destacar que el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible. Aplicar un estándar de “*posibilidad de alcanzar*” en la evaluación de patentes, haría que ninguna invención fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema. Por el contrario, el análisis de patentabilidad debe solamente centrarse en si el objeto específicamente reclamado podría haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna). En otras palabras, para la fecha de prioridad aquí reclamada, la cuestión no es si algunos de los elementos reclamados se encuentran en el estado de la técnica, sino si la persona medianamente versada en la materia, contando con el conocimiento del arte previo y sus conocimientos generales del estado del arte, más no de la invención misma, derivaría de manera obvia las características diferenciadoras y los efectos técnicos logrados.

En conclusión, según la aproximación problema-solución utilizada anteriormente, la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D3 y D1, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las características reclamadas en la Reivindicación 1.

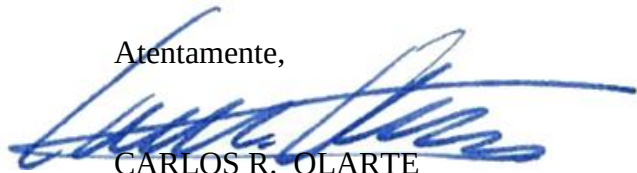
⁵ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

⁶ Superintendencia de industria y comercio de Colombia, Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, sección 2.13.2

v) Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de las Reivindicaciones 2 a 8, me permito señalar que éstas son dependientes de la Reivindicación 1, y por lo tanto heredan todas las características inventivas de la presente invención. 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”*⁷ (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones 2 a 8, al incluir las características no obvias de la Reivindicación independiente 1, heredan la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

5. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Despacho han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se proceda con la concesión de la patente

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.
- Pago de tasa de modificación de reivindicaciones.

⁷ Ibídem, Sección 2.6.4.2