

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0011769

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DISPOSITIVO DE INTERBLOQUEO DE PANEL”

Solicitante: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC

Nuestra Ref.: P2021/000164

RESPUESTA AL OFICIO No. 1129,
NOTIFICADO EL 25 DE ENERO DE 2024
(SEGUNDO 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 en respuesta al primer examen de fondo el 11 de agosto 2023. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto presenta las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 3, 5 y 7;
- las antiguas Reivindicaciones 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 corresponden a las Reivindicaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- se modifica la Reivindicación 1 especificando la característica: “*curvada que se extiende desde un borde extremo distal de la lengüeta hembra hasta un extremo proximal de la lengüeta hembra*”. Adicionalmente, se especifica que los bordes laterales opuestos están: “*formados por la línea de corte curvada*”;

- se modifican las Reivindicaciones 2 y 15 para depender de la Reivindicación 1. En cuanto a la Reivindicación 2, ahora especifica que el centro de curvatura de cada uno de los bordes laterales opuestos está situado fuera de la pestaña hembra. En cuanto a la Reivindicación 15 (actual Reivindicación 12), se eliminó la característica de la pestaña hembra que comprende lados opuestos laterales, un extremo distal y un extremo proximal;
- se quita la opcionalidad entre el ancho máximo de la pestaña hembra o de la pestaña de retención, dejando únicamente la pestaña hembra en la Reivindicación 6;
- la Reivindicación 2 ha sido renumerada como Reivindicación 18;
- se eliminan los números de referencia de las reivindicaciones;
- se agregan las nuevas Reivindicaciones 19 y 20, lo cual encuentran soporte al menos en las páginas 12, 13, 17, 18 del Capítulo Descriptivo; y
- se realizan modificaciones menores para mejorar la claridad a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio, el Capítulo Descriptivo y las Figuras 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 objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

- los términos “*sustancialmente*” (Reiv. 1), “*en casi toda*” (Reiv. 2), son imprecisos, toda vez que no permiten describir de manera adecuada las características asociadas y no permiten distinguir de manera precisa la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos o rangos concretos;
- la dependencia de la Reivindicación 6 está haciendo referencia a ella misma;
- las Reivindicaciones 1 y 2 se diferencian en la característica: (...) donde la pestaña de retención (42; 142; 242; 342) es desplazada fuera del plano del segundo panel (12; 112; 212; 312) para recibir la pestaña de bloqueo (22; 130; 222; 230) a través de la abertura de bloqueo para engancharse con ella (...) (Reiv. 2), que sugiere una característica funcional de la invención, lo cual indica una falta de concisión, puesto que, al describir las mismas

- características se presenta duplicidad en la materia reclamada, dado que una reivindicación implicaría una generalización con respecto a la otra;
- n el mismo sentido de la objeción anterior se encuentra que, las Reivindicaciones 5, 19 y 20, son dependientes de la Reivindicación 1, por lo que, para dar una estructura adecuada, estas deberían figurar como consecutivas y no como dependientes de otras reivindicaciones. Por lo cual, se sugiere reorganizar la secuencia de las reivindicaciones dependientes.
 - la Reivindicación 11 presenta dos opciones de realización y cada opción estando asociada a una reivindicación independiente diferente. Por lo anterior se solicita separar las características reclamadas en dos reivindicaciones con su respectiva dependencia con el objeto de dar claridad y concisión al capítulo reivindicatorio;
 - los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. Tal es el caso de la Reivindicación 1, que enuncia características que están contenidas en las Reivindicaciones 2 y 3. Además, el despacho indica que las Reivindicaciones 2 y 3 no son concisas, puesto que presentan similitud de características esenciales.

b- En respuesta a las objeciones del Despacho, en primer lugar, me permito llamar la atención sobre las modificaciones introducidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal y como lo indique en el numeral 1 del presente memorial, en donde las Reivindicaciones 3, 5 y 7 han sido eliminadas, los términos “*sustancialmente*”, “*en casi toda*” se han eliminado de las reivindicaciones; la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 6) ha sido corregida para que ahora dependa de la Reivindicación 1. Adicionalmente, las características que estaban repetidas en la Reivindicación 2 han sido eliminadas, y además, esta reivindicación ahora ha sido modificada para depender de la Reivindicación 1. Por lo anterior considero superaras todas las objeciones relacionadas.

Además, la antigua Reivindicación 19, ahora numerada como Reivindicación 16, ha sido ajustada para depender de la Reivindicación 15, manteniendo así la secuencia de dependencia entre reivindicaciones. Del mismo modo, la antigua Reivindicación 20, ahora Reivindicación 17, depende de la nueva Reivindicación 16, conservando la secuencia de reivindicaciones dependientes. Por otro lado, la opcionalidad que estaba presente en la antigua Reivindicación 11, actual Reivindicación 8, ha sido eliminada para mantener claridad y precisión en el texto de la reivindicación.

Finalmente, Reivindicación 2 ha sido modificada para establecer su dependencia de la Reivindicación 1, lo que llevó a la eliminación de las características que se repetían. Como resultado, se conservó exclusivamente la característica relacionada con el centro de curvatura de cada uno de los bordes laterales opuestos, ubicados fuera de la pestaña hembra.

Así las cosas, a la luz de las modificaciones considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de establecidos en el Artículo 30 la Decisión 486, y a la luz del MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- i) El Despacho considera que la Reivindicación 1 y 2 carece de novedad a la luz de la patente EP0003935 (D3).

El Despacho cita los siguientes apartes de D3 para anticipar dicha materia en donde menciona una pieza en bruto para producir envases, formada a partir de un material laminar, que tiene una dirección principal y dividida en varias zonas por líneas de pliegue transversales a esta dirección principal, comprendiendo las zonas extremas opuestas de la pieza en bruto elementos entrelazados complementarios que se acoplan entre sí para cerrar la pieza moldeada (Reiv. 1); un cuerpo de la primera zona extrema 1 (...) (pág. 6, línea 6); una primera zona extrema está destinada a cubrir la segunda zona extrema 2 y está formada con una lengüeta (...) (pág. 4, líneas 31 y 32); y un elemento de lengüeta 50 definido lateralmente por los primeros bordes laterales 52 que divergen desde el borde transversal 51 hacia los segundos bordes laterales 44 de la abertura 40, luego por los segundos bordes laterales 53 hasta la segunda línea imaginaria 45 (pág. 5, línea 33 a 35).

Así mismo, el Despacho señala que las Reivindicaciones 5, 9 y 10 tampoco cumplen con el requisito de novedad, como lo indica en su análisis.

ii) El Despacho considera que la Reivindicación 15 carece de novedad a la luz de la patente EP1098822 (D2).

Específicamente, el Despacho cita los siguientes apartes de D2 para anticipar dicha materia en donde menciona medios de interbloqueo de paneles (20) para una disposición de bloqueo de tipo punzón que asegura entre sí un primer y un segundo panel (10, 12) en una relación de superposición, comprendiendo dichos medios de interbloqueo de paneles (20) (...) (reiv. 1); una lengüeta de bloqueo (22) sacada de dicho primer panel (10), y una pestaña de retención (42) que define una abertura de bloqueo (43) extraída de dicho segundo panel (12), (...) (reiv.

1); la pestaña de bloqueo 122 está definida por un par de líneas de corte 134, 136 dispuestas opuestas para definir los bordes laterales de la porción principal 130 (col. 6, línea 57 a col. 7, línea 2); la pestaña 122 termina en un borde extremo 126 y está separada del primer panel 110 por una línea de corte que conecta las líneas de corte 134 y 136 y define la forma de la parte principal. Preferiblemente, la pestaña 122 tiene generalmente una forma alargada (párr. 0041); las líneas de corte 146, 148 definen además una parte más estrecha 144 de la abertura que está conformada para acoplarse y retener la pestaña de bloqueo 122. Opcionalmente, la línea de corte 125 se proporciona en la base de la pestaña de retención 142 para facilitar el plegado de la pestaña 142 (párr. 0043).

Así mismo, el Despacho señala que la Reivindicación 16 tampoco cumple con el requisito de novedad, como lo indica en su análisis.

b- i) En primer lugar, respetuosamente me permito llamar la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En cuanto al alcance de la Reivindicación 1, me permito resaltar ahora reclama un dispositivo de interbloqueo de paneles para unir un primer panel y un segundo panel, el dispositivo de interbloqueo de paneles caracterizado porque comprende:

una pestaña macho en el primer panel; y

una pestaña hembra que tienen bordes laterales opuestos en el segundo panel,

donde cada uno de los bordes laterales opuestos de la lengüeta hembra está formado por una línea de corte curvada que se extiende desde un borde extremo distal de la lengüeta hembra hasta un extremo proximal de la lengüeta hembra, de manera que cada uno de los bordes laterales opuestos de la lengüeta hembra formados por la línea de corte curvada es cóncavamente curvado visto desde el exterior de la lengüeta hembra.

Por su parte, D3 divulga una pieza en bruto para realizar un embalaje, formada a partir de un material laminar, que tiene una dirección principal y está dividida en varias zonas por líneas de pliegue que se extienden transversalmente a dicha dirección principal, comprendiendo las zonas extremas opuestas de la pieza en bruto miembros entrelazados complementarios que cooperan mutuamente en acoplamiento. para cerrar el embalaje final en forma de volumen con dichas zonas extremas entrando en relación de superposición, comprendiendo dichos miembros de interconexión al menos una primera lengüeta (3) en una primera de dichas zonas extremas y al menos una abertura en una segunda de dichas zonas extremas, dicha primera pestaña (3) que tiene una porción agrandada dirigida hacia la dirección opuesta a dicha

segunda zona extrema de dicha pieza en bruto en configuración plana y conectada al cuerpo de dicha primera zona extrema por una porción de ancho reducido (31) (...) (Resumen).

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

En relación con D3, la pestaña 50 sólo tiene una porción del borde lateral 52 que es curva y otra porción del borde lateral 53 es una línea recta en ángulo. Por lo tanto, **los bordes laterales de la pestaña 50 de D3 están formados por una combinación de línea curva 52 y línea recta 53.**

En segundo lugar, en la página 5, las líneas 33 a 35 de la referencia D3, tal como se señala en el Examen, recitan “*El elemento de lengüeta 50 está definido lateralmente por primeros bordes laterales 52 que divergen del borde transversal 51 hasta los segundos bordes laterales 44 de la abertura 40, y luego por segundos bordes laterales 53 hasta la segunda línea imaginaria 45*”, lo que indica que **la línea curva 52 se extiende desde la porción proximal de la lengüeta 50 hasta el borde extremo distal de la lengüeta 50.**

De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones 1 y 18 son novedosa con respecto a D3.

ii) En cuanto al arte previo, D2 divulga medios de enclavamiento del panel y una caja de cartón que incorporan medios de enclavamiento del panel para asegurar juntos un primer y un segundo panel en relación superpuesta, comprendiendo dicho medio de enclavamiento del panel una lengüeta de bloqueo golpeada desde dicho primer panel , y una lengüeta de retención que define una abertura de bloqueo perforada desde dicho segundo panel , donde la lengüeta de retención se desplaza fuera del plano de dicho segundo panel para recibir dicha lengüeta de bloqueo a través de la abertura de bloqueo para acoplarse con ella, en el que el segundo panel comprende además medios de flexión para recibir la lengüeta de bloqueo y permitir que un borde de la lengüeta de bloqueo la abertura se desplace fuera del plano del segundo panel para permitir así que la lengüeta de bloqueo se mueva fácilmente a través de dicha abertura de bloqueo. (...) (Resumen).

Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito señalar que en cuanto a la objeción de novedad, en D2 “*la línea de corte 125 proporcionada en la base de la pestaña de retención 142 para facilitar el plegado de la pestaña 142*” permite evidenciar que **la anchura máxima de la pestaña hembra es mayor o al menos igual que la anchura máxima de la pestaña multiposición**”.

Sin embargo, esta línea de corte 125 facilita el plegado de la lengüeta 122 y no cambia el hecho de que los dientes 128 son más anchos que la parte estrecha (líneas de corte 146. 148) de la abertura de bloqueo 143 en posiciones verticales u oblicuas como se divulga en el párrafo [0043] de D2.

Por lo tanto, esta parte estrecha no es la anchura máxima de la abertura de bloqueo como se reivindica, sino que es la anchura mínima de la abertura de bloqueo. De acuerdo con lo anterior, la Reivindicación 15 es novedosa con respecto a D2.

c. Así las cosas, y a la luz de lo anterior, me permito resaltar que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo divulgue **explícitamente todas y cada una de las características** de la invención (...), **si una característica**, aunque sea banal, **no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva**.¹ 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*”.² En el presente caso, las características estructurales del dispositivo de interbloqueo de panel de la Reivindicación 1, 15 y 18 no se encuentran divulgadas en D3 o D2, por lo que su novedad debe ser reconocida.

Ahora bien, en cuanto la novedad de las Reivindicaciones 2 a 17, me permito señalar que éstas son dependientes de la Reivindicación 1 y por lo tanto heredan todas las características novedosas e inventivas de la presente invención.

4. a- El Despacho señala que la Reivindicación 17 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos EP1098822 (D2) y EP0003935 (D3).

El Despacho identifica a D2 como el estado de la técnica más cercano a la Reivindicación 17, describiendo un mecanismo de interbloqueo para paneles que incluye una lengüeta de bloqueo en un panel y una pestaña de retención en otro, donde la pestaña se desplaza para recibir la lengüeta.

¹ Manual Andino para el Examen de Patentes. (2022). Secretaría General de la Comunidad Andina. Primera edición, sección 10

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>)

La diferencia que identifica el Despacho entre la invención definida entre la reivindicación 17 y el producto divulgado en D2, consiste en que la pestaña hembra tiene un borde del extremo distal curvado de forma convexa según se ve desde el exterior de la pestaña hembra.

El Despacho argumenta que la curvatura convexa del borde de la pestaña hembra, como se ve desde el exterior, no aporta ningún efecto técnico nuevo o diferente en comparación con lo ya proporcionado por D2, que ya incluye un mecanismo de bloqueo con un ajuste de tipo interferencia.

El Despacho formula el problema técnico objetivo: ¿cómo modificar el producto de D2 para proporcionar un ajuste de tipo interferencia con un requisito de resistencia reducido en los hombros de la lengüeta, buscando una alternativa al producto existente?

El Despacho señala que la característica de tener una pestaña hembra con un borde del extremo distal curvado de forma convexa está ya revelada en D3, que describe un elemento de lengüeta con bordes laterales divergentes.

Finalmente, el Despacho concluye que sería obvio para un experto combinar las enseñanzas de D3 con D2 para llegar a la invención de la Reivindicación 17, considerándolo como no inventivo.

b- i) En relación con las objeciones de nivel inventivo elevadas por el Despacho, 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.

Tal como se analizó para la novedad de la Reivindicación 1 respecto de D2 y D3, ninguno de los documentos menciona bordes laterales opuestos de la pestaña hembra está curvado cóncavamente a lo largo de sustancialmente toda su longitud, según se ve desde el exterior de la pestaña hembra y donde los bordes laterales opuestos estando definido por una línea de corte curvilínea que está curvada cóncavamente en casi toda su longitud hacia su borde latera.

Ahora bien, la desestimación de la Reivindicación 17 (renumerada como reivindicación 14) es incorrecta porque parece referirse al “*borde lateral curvado cóncavamente*” al citar los elementos de D3. Sin embargo, lo que se reivindica es que el borde extremo distal de la lengüeta hembra está curvado convexamente, esto evidentemente no está divulgado en D3,

pues ningún borde extremo de una lengüeta hembra está curvado en ninguna de las referencias citadas.

En ese sentido, ninguno de los documentos brindaría una enseñanza o motivación a la persona medianamente versada en la materia que lograra obtener dichas características. Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho D2 y D3, no habría una motivación que sugiriera a una persona versada en la materia a modificar el aplicador de D1 para obtener el dispositivo de interbloqueo reivindicado en la Reivindicación 1 de la presente invención.

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 documentos³. 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***”⁴ (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.

³ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

⁴ 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

En conclusión, la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D2 y D3, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las características reclamadas.

ii) Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de las Reivindicaciones dependientes, me permito señalar que éstas son dependientes de la Reivindicación 1 por lo tanto heredan todas las características novedosas e inventivas de estas. 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”⁵ (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones dependientes al incluir las características no obvias de la Reivindicaciones independientes 1 y 15, heredan la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

En consecuencia, me permito señalar respetuosamente afirmar que las Reivindicaciones 1 a 20 son admisibles sobre las referencias citadas porque cada una de esas reivindicaciones menciona una combinación de características que no se revelan ni son obvias sobre las referencias citadas.

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.

⁵ Ibídem, Sección 2.6.4.2