

Doctora

Sandra Isabel Calderón Rodríguez

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2022/0008099

Solicitante: COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES, S.A.

Título Anterior: "TAPÓN PARA UNA BOCA DE CONTENEDOR"

Nuevo Título: "TAPÓN PARA UNA BOCA DE CONTENEDOR CON MEDIOS DE AJUSTE INTERNOS"

RESPUESTA AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD NOTIFICADO POR CORREO ELECTRÓNICO OFICIO No. 8118

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES, S.A., respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al primer examen de patentabilidad dentro del término de plazo.

En resumen, el resultado del referido examen de patentabilidad indica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideración de las objeciones y deficiencias señaladas con base en los siguientes argumentos y modificaciones:

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.1. Título

1.1.1. La Examinadora establece que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual la Examinadora sugiere el siguiente título: "TAPÓN PARA UNA BOCA DE CONTENEDOR CON MEDIOS DE AJUSTE INTERNOS".

1.1.2. En respuesta a esta observación, la solicitante acepta el título propuesto por la Examinadora.

1.2. Reivindicaciones 1, 3, 4, 5, y 7– Términos no limitativos

1.2.1. La Examinadora menciona que las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 7, no son claras ya que, las expresiones:

"preferentemente" y "parcialmente", encontradas en estas reivindicaciones y precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación.

1.2.2. La solicitante elimina la expresión “preferentemente una botella” de la reivindicación 1.

1.2.3. En cuanto a la expresión “parcialmente” en las reivindicaciones 3, 4, 5 y 7, la solicitante desea insistir en el término “parcialmente” ya que, al eliminar esta expresión, se estaría perdiendo parte de la característica que se está reivindicando. Por ejemplo, en la reivindicación 3 se describe que el cuerpo anular cubre parcialmente una porción perimetral de la primera porción del cuerpo de corcho, por lo tanto, al eliminar la expresión “parcialmente” se podría interpretar como que el cuerpo anular cubre totalmente la porción indicada quedando fuera la posibilidad de que cubra parcialmente.

1.3. Reivindicación 3 - Claridad

1.3.1. La Examinadora objeta que la reivindicación 3 no es clara, ya que menciona tres opciones que comprenden la reivindicación, como: “(...) o bien cubre parcialmente una porción perimetral de la primera porción (1.1) del cuerpo de corcho (1); o bien cubre parcialmente una porción perimetral de la segunda porción (1.2) del cuerpo de corcho (1); o ambos”. Se sugiere separar estas opciones en reivindicaciones dependientes aparte.

1.3.2. En respuesta a esta observación, la solicitante desea dividir las características esenciales de la reivindicación 3 en las nuevas reivindicaciones dependientes 4 y 5, tal y como se muestra en el capítulo reivindicatorio modificado adjunto.

1.4. Se presenta pago por modificación de reivindicaciones en trámite. El capítulo reivindicatorio modificado que ahora se propone contiene 15 reivindicaciones y, por lo tanto, se presenta el pago de 2 reivindicaciones adicionales, teniendo en cuenta que el solicitante ya hizo el pago de 3 reivindicaciones adicionales junto con la solicitud.

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

2.1. La Examinadora informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones de la solicitud se encuentran afectados por lo divulgado en el siguiente documento:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US3559834	“Closure for aging still wine in bottle”	2 de febrero de 1971

2.2. Novedad

2.2.1. La Examinadora realiza el siguiente análisis con respecto a la novedad de las reivindicaciones 1 a 11 y 13 frente al documento D1:

“De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva. Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la siguiente manera:

- Reivindicación 2: La tapa 30, preferiblemente de plástico (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 45).*
- Reivindicación 3: La tapa 30 también incluye una porción de anillo exterior que incluye una superficie de agarre que cubre el cuello 35 de la botella (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 45).*
- Reivindicaciones 4 y 6: El corcho 32 se recibe en un cuello 35 de la botella que contiene vino y está en un estado de compresión de entre aproximadamente el 20 y el 50 por ciento de su diámetro original (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 49 a 51).*
- Reivindicaciones 5, 8 y 13: El corcho 32 se comprime cuando se extiende hacia el fondo de la tapa 30 y se extiende naturalmente dentro de los dientes 36, por lo que se proporciona una superficie de agarre segura (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 56 a 58).*
- Reivindicaciones 7, 9 y 11: Se observará que la parte inferior de la tapa 30 incluye una pluralidad de dientes 36 que se extienden hacia adentro, formando así un espacio al interior del tapón (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 54 a 55)*
- Reivindicación 10: Además, se recomienda un adhesivo para reforzar el agarre del tapón 30 sobre el corcho 32 (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 59 a 60).*

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 y 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.”

2.3. Nivel Inventivo

2.3.1. En cuanto a la reivindicación 12 la Examinadora considera que carece de nivel inventivo según el siguiente análisis:

“D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 12, ya que divulga un tapón que lleva fijada la parte superior de un corcho cilíndrico (Fig. 1; Col. 1, Líneas. 48).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 12 y el tapón que lleva fijada la parte superior de un corcho cilíndrico divulgado en D1, consiste en la implementación de unos nervios paralelos a la dirección longitudinal X-X' los cuales tienen un bisel.

El efecto que se logra al incluir específicamente unos nervios paralelos a la dirección longitudinal X-X' los cuales tienen un bisel es proporcionar una inserción suave del corcho en la tapa anular del tapón, y así evitar que el corcho asegurado dentro de la tapa anular se rompa o deteriore por efectos del esfuerzo que supone abrir o sellar una botella de líquido.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el tapón que lleva fijada la parte superior de un corcho cilíndrico divulgado en D1 para poder evitar que el corcho asegurado dentro de una tapa anular se rompa o deteriore por efectos del esfuerzo que supone abrir o sellar una botella de líquido?

Sin embargo, el incluir unos nervios paralelos a la dirección longitudinal X-X' los cuales tienen un bisel para poder evitar que el corcho asegurado dentro de una tapa anular se rompa o deteriore por efectos del esfuerzo que supone abrir o sellar una botella de líquido, ya está divulgado en la primera modalidad de D1 que se refiere a un tapón, el cual tiene una tapa 10 que tiene una porción de anillo interior 12, la cual tiene unas pestañas 24 que tienen un contorno suave (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 19 a 21).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir unas pestañas que tienen un contorno suave de la primera modalidad de D1 en el tapón que lleva fijada la parte superior de un corcho cilíndrico de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 12. Por lo cual se considera obvia.”

3. Argumentos a favor de la Patentabilidad de la Invención

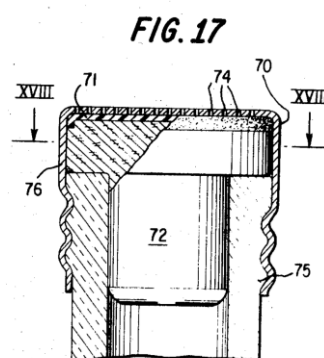
3.1. Argumentos a favor de la Novedad de las reivindicaciones 1 a 11 y 13

3.1.1. La novedad se define mediante el artículo 16 de la Decisión 486 de la siguiente manera:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. (...)”.

3.1.2. El documento US35559834 (D1) se refiere a un tapón que tiene fijado en su parte superior un corcho cilíndrico. El corcho está cementado dentro de un anillo expansible que cuelga del tapón y que abraza firmemente el corcho. El tapón tiene una abertura central que expone la parte superior del corcho y cumple una doble función, la de permitir que el corcho respire y la de guiar un sacacorchos correctamente hacia el interior del corcho. Sin embargo, el tapón y el corcho están fijados entre sí de manera suficiente para que el comprador pueda retirar el corcho sin la intervención de un sacacorchos si así lo desea. El anillo expansible elásticamente junto con el material adhesivo intermedio proporciona una conexión suficiente del corcho al tapón, la conexión puede aumentarse mediante hoyuelos o bridas dispuestas alrededor del borde expansible. Cuando se proporcionan tales hoyuelos o bridas, se prefiere que presenten contornos suaves para evitar la rotura de la superficie del corcho por el hoyuelo.

3.1.3. La solicitante argumenta que el documento D1 describe un tapón que comprende un cuerpo de corcho (72). La figura 17 del documento D1 muestran a la izquierda una vista en sección de los componentes internos y, a la derecha, la misma figura los muestra sin seccionar.



El cuerpo de corcho (72) que describe D1 muestra una primera porción cilíndrica insertada en el cuello de la botella y una segunda porción cilíndrica apoyada en la superficie superior de la misma botella, ya que esta segunda porción cilíndrica tiene un diámetro mayor. Hay una inserción de plástico (71) situada entre la parte superior del corcho (72) y el tapón (70). El tapón (70) es un elemento de acero inoxidable o aluminio configurado como una lámina que cubre la parte exterior del corcho (72), la inserción de plástico y también parte del cuello de la botella.

Por el contrario, el tapón tal como se reclama en la reivindicación 1 comprende un cuerpo de corcho que comprende: a) una primera porción destinada a ser introducida en la abertura del envase y, b) una segunda porción destinada a ser accesible desde el exterior cuando el tapón cierra la abertura del envase en el modo operativo.

Si se retira el cuerpo de corcho descrito por D1 de la porción que se inserta en el cuello de la botella (la primera porción), sólo queda una segunda porción de mayor diámetro, que está cubierta en su parte superior por la inserción de plástico. **Esta segunda porción de corcho no está destinada a ser accesible desde el exterior cuando el tapón cierra la abertura del recipiente como se reivindica en la reivindicación 1**, ya que está cubierta por el tapón metálico (de acero inoxidable o de chapa de aluminio) (70). Por lo tanto, **en D1 no existe una segunda porción del cuerpo de corcho tal como exige la reivindicación 1**. Cualquier porción del cuerpo de corcho debe ser de corcho.

3.1.4. Si se considerara la segunda porción como el tapón (70) de D1, esta pieza no formaría parte del cuerpo corcho y, por lo tanto, no puede identificarse como una característica reivindicada ya que la reivindicación 1 define claramente que el cuerpo corcho comprende una primera porción y una segunda porción, y, por tanto, **la pieza metálica (como es el tapón 70) no es una porción del cuerpo de corcho**.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente presentados, la solicitante insiste en que la reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad, al igual que sus reivindicaciones dependientes.

3.2. Argumentos a favor de Nivel Inventivo de la reivindicación 12

3.2.1. El nivel inventivo de una solicitud se define en la Decisión 486 como:

“Artículo 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

3.2.2. Precisamente, las enseñanzas contenidas en D1 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las reivindicaciones de la presente solicitud por cuanto el documento D1, a pesar de que se refiere a invenciones relacionadas con la invención, no proporciona una solución al problema que se pretende resolver con el tapón para una boca de contenedor con medios de ajuste internos de la presente

solicitud.

3.2.3. La Examinadora objeta el nivel inventivo de la reivindicación 12 por el documento D1. La Examinadora señaló que: *“La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 12 y el tapón que lleva fijada la parte superior de un corcho cilíndrico divulgado en D1, consiste en la implementación de unos nervios paralelos a la dirección longitudinal X-X’ los cuales tienen un bisel”; sin embargo, esto ya se encuentra divulgado en la primera modalidad de D1 que se refiere a un tapón, el cual tiene una tapa 10 que tiene una porción de anillo interior 12, la cual tiene unas pestañas 24 que tienen un contorno suave (Fig. 11; Col. 3, Líneas. 19 a 21)”*.

3.2.4. La solicitante argumenta que el elemento de placa impermeable que se define en la reivindicación 1 está configurado para prevenir el paso de un líquido o gas entre la primera porción y la segunda porción. Sin embargo, D1 describe en la columna 4, líneas 42-45 que la inserción (71) es menos porosa que el tapón (72) pero que, sin embargo, es suficientemente porosa como para permitir la difusión de oxígeno y otros fluidos gaseosos entre el interior y el exterior de la botella. Esto significa que, **esta inserción (71) no sería impermeable como si lo es el elemento de placa de la reivindicación 1**.

3.2.5. En este sentido, el tapón metálico (70) de D1 presenta una pluralidad de aberturas (74) que exponen la inserción (71) a la atmósfera, permitiendo el intercambio de gas a través del inserto de plástico. Por lo tanto, un experto en la materia pensaría que **el tapón del cuerpo no debe tener una cubierta que impida el paso de fluidos gaseosos**, contrario a la característica reivindicada de incluir un elemento de lámina impermeable para impedir el paso de un fluido o gas.

3.2.6. Además, de acuerdo a la última característica reivindicada, **el elemento placa impermeable debe estar dispuesto entre la primera porción y la segunda porción por lo que no es accesible desde el exterior**. Esta lámina impermeable debe estar dispuesta entre la primera y la segunda porción y, por lo tanto, debe estar entre dos elementos/partes de corcho. Sin embargo, D1 no describe esta disposición ya que la **inserción de plástico está dispuesta entre el cuerpo de corcho y la tapa metálica (70)**. Incluso el tapón metálico presenta aberturas (74) para el paso del gas permitido por la inserción de plástico y, por lo tanto, la inserción de plástico no puede interpretarse como una lámina impermeable destinada a establecer una barrera de fluido/gas entre dos porciones de corcho, la primera y la segunda.

3.2.7. En consecuencia, las características reivindicadas en la reivindicación 1 se limitan a una disposición específica que no es obvia a la vista de las enseñanzas de D1. Es decir, **el tapón de corcho según la reivindicación 1 da lugar a una estructura que impide el intercambio gaseoso entre el interior de la botella y la atmósfera** mientras que, por el contrario, **D1 describe un tapón especialmente concebido para lo contrario, para que siempre haya intercambio gaseoso entre el interior de la botella y la atmósfera**, por consiguiente, las enseñanzas de D1 guían al experto en la materia en dirección contraria al objeto reivindicado.

3.2.8. De este modo, considerando que la reivindicación 12 es una reivindicación que brinda una

característica adicional al tapón de la reivindicación 1, esta presenta las mismas ventajas que se argumentaron previamente para el tapón de la presente invención. Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 12, cuenta con ventajas técnicas frente a las invenciones reclamadas en D1. Por lo tanto, se puede afirmar que la presente invención y su reivindicación 12 cumplen con el requisito de nivel inventivo.

4. La presente invención ha obtenido título de patente de invención en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos – USPTO

4.1. Aprovecho esta oportunidad para informarle a la SIC que la presente invención ha sido otorgada en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos – USPTO-. Adjunto copia de la patente paralela US 11.884.455 concedida el 30 de enero de 2024 (Anexo 03).

4.2. Respetuosamente considero que este hecho es importante, dado que los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la patentabilidad de una invención (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) son interpretados de igual manera en todas las oficinas de patentes del mundo, incluida la SIC. En este proceso ante la USPTO, el documento D1 (US35559834), citado por la Examinadora colombiana, también fue considerado en Estados Unidos como relevante para evaluar la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones 1 a 3 y 10. Los argumentos que se exponen en el presente escrito fueron igualmente presentados ante la USPTO para defender la novedad y la actividad inventiva, resultando persuasivos y culminando con la concesión de la patente.

4.3. La misma Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, al comentar el Artículo 46 de la Decisión 486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.¹

5. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

6. Anexos

6.1. Reivindicaciones modificadas en su versión marcada para revisión inmediata.

6.2. Reivindicaciones modificadas en su versión limpio.

6.3. Patente paralela US 11.884.455 concedida el 30 de enero de 2024.

Atentamente,

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Enero 2014. Página 158.



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

tobos@tobos.com.co

1004710co_memorial1examen_230924.docx