

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-020484- -00007-0000

Fecha: 2013-10-08 16:43:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-TRITON LOGGING, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODO PARA RECOLECTAR MADERA EN AGUA SUPERFICIAL".-Clase A01G 23/08.-Expediente número 12-020.484.-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **TRITON LOGGING, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Canadá, domiciliada en British Columbia, Canadá, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra el Artículo Segundo de la Resolución Número **51544**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 29 de Agosto de 2013, en relación con la negación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de la solicitud en referencia, por una supuesta falta de **NIVEL INVENTIVO** de dichas reivindicaciones.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Me permito manifestar ante ese Despacho que el mencionado Recurso de Reposición encuentra fundamento en que el contenido de la Resolución Número **51544** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud concedida parcialmente se realizó una evaluación incorrecta de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, sin considerarse su real alcance e importancia.

Es así que, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en el memorial de Julio 23 de 2013 (en respuesta al Oficio No. **7845**), en la Resolución impugnada ese Despacho mantiene las objeciones con respecto al Nivel Inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, afirmando categóricamente lo siguiente respecto a la reivindicación 1:

"...la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría ubicar en un plano por debajo de la superficie del dispositivo para de esta forma hacer recolección debajo del agua y levantarla de forma vertical del documento D2 en el vehículo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia."

De igual forma afirma categóricamente lo siguiente respecto a la reivindicación 2:

"...la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría una plataforma flotante del documento D2 en el vehículo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia."

En vista de lo anterior, a continuación me permito brindar argumentos técnicos que no sólo demostrarán a ese Despacho que las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de la presente solicitud sí cumple con el requisito de Nivel Inventivo exigido por el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, sino que además establecerán que el análisis realizado es incorrecto, toda vez que se interpreta de manera errónea tanto la invención como el arte previo; constituyéndose por lo tanto la concesión parcial de la solicitud en una clara violación al mencionado Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000.

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS REIVINDICACIONES DENEGADAS

Ahora bien, con el fin de contextualizar los motivos por los cuales ese Despacho realiza una incorrecta valoración y evaluación del arte previo, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7.

- Las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de la presente invención se refieren a un dispositivo para la recolección de madera sumergida. Dicho dispositivo comprende un miembro de pluma móvil (15) que tiene una vara extensible (20), teniendo dicha vara extensible (20) un segundo extremo (23) al que se une un cabezal de sujeción-corte de madera (25); **en donde dicha vara extensible (20) se puede mover hasta una posición operativa a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical, de manera que la vara extensible (20) y el cabezal de sujeción-corte de madera (25) se extienden dentro del agua a lo largo del eje vertical o próximo a vertical,** como se muestra en las figuras 1 a 3 de la presente solicitud.

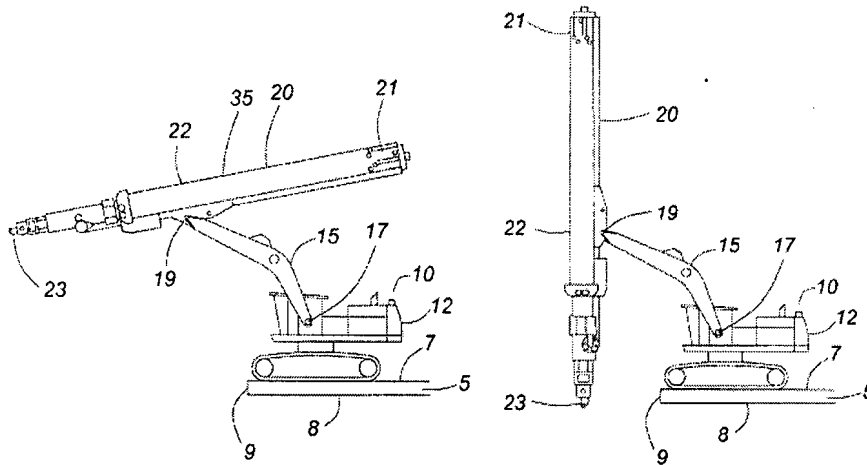


FIG. 1

FIG. 2

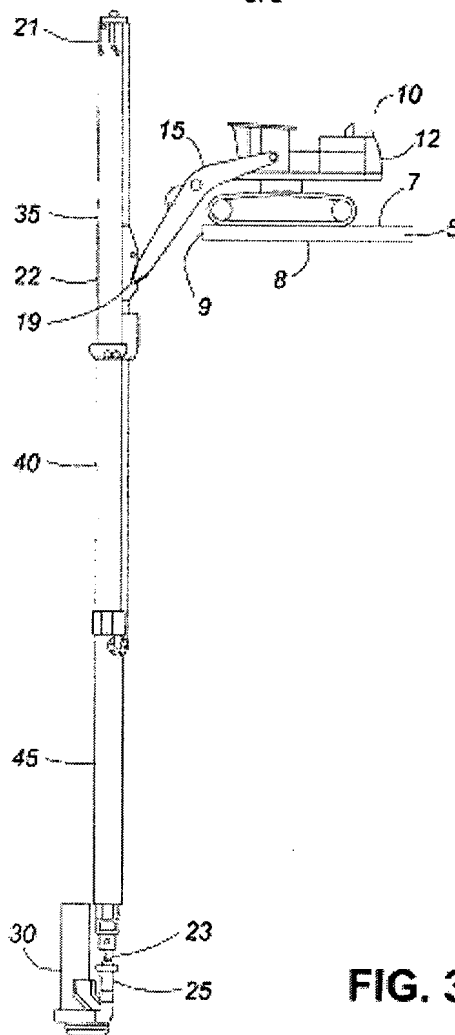


FIG. 3

Adicionalmente, como se puede observar en la página 6, párrafo [0013] de la descripción, el dispositivo para la recolección de madera sumergida de la presente invención, permite la recolección de **madera sumergida dentro de rodales**

densos de árboles bajo el agua, que son inaccesibles usando una vara plegable. Es decir, al tener una vara extensible unida pivotalmente al miembro de pluma móvil, dicha vara extensible junto con su cabezal de sujeción-corte de madera puede descender y ascender en una trayectoria vertical lineal o próximo a vertical lineal, lo que hace posible que la vara pueda viajar más fácilmente entre doseles y acceder a los árboles desde arriba del rodal (véase también los párrafos [0026] y [0033] de las páginas 9 y 12 respectivamente).

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS FRENTE A LAS ENSEÑANZAS DEL ARTE PREVIO.

Habiendo ya contextualizado el objeto y el impacto que tienen las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 las cuales fueron denegadas, me permito reiterar que el objeto de dicha solicitud es a todas luces inventivo con respecto a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **51544**, esto es, los documentos **US4579157 (D1)** y **DE10121739 (D2)**.

Con el fin de demostrar este hecho, a continuación me permito exponer las principales razones que harían que la persona versada en la materia no pudiera de ninguna forma obtener la materia reclamada en las reivindicaciones denegadas 1, 2, 3, 6 y 7 partiendo de los citados documentos D1 y D2 evidenciando así la incorrecta interpretación que realiza ese Despacho del arte previo, interpretación que lo lleva a concluir de forma errónea con respecto a la patentabilidad de la solicitud.

- Con respecto al documento D1, en la Resolución Número **51544** se afirma que:

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la máquina de D1 consiste en que la vara extensible se puede ubicar en un plano por debajo de la superficie del dispositivo para de esta forma hacer recolección debajo del agua."

Y además afirma que:

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y la máquina de D1 consiste en el dispositivo está dispuesto sobre una plataforma flotante"

Con respecto a lo anterior considero de gran importancia aclarar ante ese Despacho lo siguiente:

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Partiendo de una atenta lectura de las enseñanzas reveladas en el documento D1, es claro que este documento revela una maquina móvil de despeje para bosques juveniles, en donde la máquina de despeje comprende una unidad de accionamiento de dos ruedas (1), unida a una unidad de registro (2), una pluma montada pivotalmente (13) con una unidad de tala (15) en un extremo, y por el extremo opuesto conectada a la unidad de registro a través de un accesorio adjunto (10).

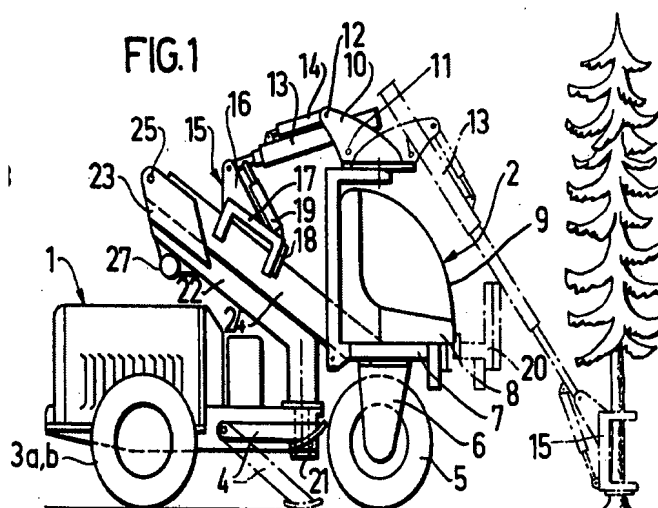


Figura 1 de D1

Cuando dicha máquina se encuentra en funcionamiento, la unidad de registro se extiende horizontalmente desde la unidad de accionamiento y los rodillos, a lo largo de la superficie del suelo, moviéndose entre los árboles.

Por tal razón, es evidente que la máquina funciona dentro de un grupo de árboles **a lo largo de un plano horizontal. Es más, la pluma se extiende desde la unidad de registro formando un ángulo (es decir se extiende transversalmente), esto con el fin de agarrar el árbol, lo que hace que el operador pueda registrar visualmente la interacción de la pluma con el árbol, lo cual deja claro que la pluma no se puede utilizar en una posición vertical.**

FIG.4

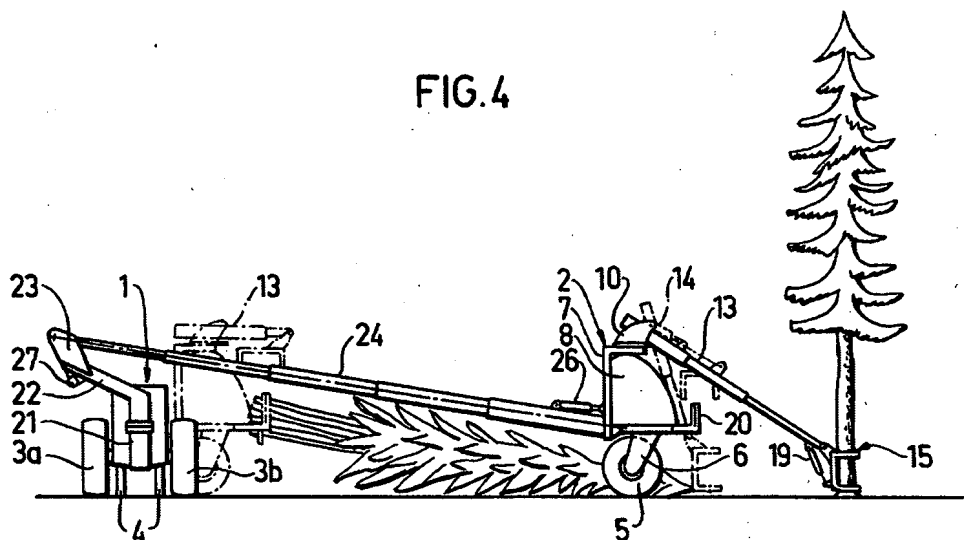


Figura 4 de D1

Adicionalmente, no hay ninguna enseñanza en D1 acerca de una vara extensible (20) cuya porción media (22) esté unida pivotalmente al extremo de pivote (19) de un miembro de pluma móvil (15), tal y como se define en las reivindicaciones 1 y 2 de la presente solicitud.

Por el contrario, D1 enseña que el accesorio adjunto (10) de la unidad de registro se fija cerca de un extremo de la pluma, por lo que en conjunto la configuración formada por el pequeño accesorio (10) el cual está unido de forma fija a la máquina (**es decir, este punto de unión evidentemente no es pivotante**), y la cabina del conductor, **asegura que la pluma nunca adopte una orientación vertical durante su uso.**

La persona del oficio medianamente versada en la materia reconocerá que no hay ninguna enseñanza en D1 que sugiera que la pluma pueda extenderse a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical cuando se encuentra en uso. Más bien, la pluma en D1 se extiende hacia un árbol formando un ángulo y no se extiende a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical, y tal y como se señaló anteriormente, esto permite al operador registrar visualmente la interacción de la pluma con el árbol.

Así mismo, la pluma de la máquina de D1 no se extiende por debajo de la superficie de la unidad de registro, ya que la unidad de registro se encuentra operando en el mismo plano de la base del árbol. D1 mucho menos enseña o sugiere un dispositivo que pueda acceder a la madera sumergida en agua, es decir la localizada por debajo del plano del dispositivo y mucho menos que pueda acceder a la madera formando un eje vertical o próximo a vertical.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

- Ahora, con respecto al documento D2, en la Resolución Número **51544** se afirma que:

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el aparato de D2 consiste en la incorporación de una vara extensible con una porción media unida pivotalmente al extremo de la pluma del dispositivo."

Y además afirma que:

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el aparato de D2 consiste en la incorporación de una vara extensible con una porción media unida pivotalmente al extremo de la pluma del dispositivo"

Frente a lo anterior, es importante aclarar que las enseñanzas del documento D2 no complementa las deficiencias del documento D1 respecto de la invención.

Más bien, el documento D2 se enfoca en la divulgación de un vehículo anfibia para la recuperación de madera sumergida, el cual comprende dos pontones, un brazo de agarre (4) conectado pivotalmente a la máquina, que tiene un agarre (41) en un extremo para recuperar la madera sumergida.

Sin embargo, no hay ninguna enseñanza o sugerencia en D2 de que el brazo de agarre sea una vara extensible y que pueda extenderse a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical.

Al contrario, el brazo de agarre de D2 solamente se puede plegar y desplegar alrededor de una bisagra, y dicho brazo no es extensible como si lo es la vara extensible del dispositivo de la presente invención.

Por otro lado, el documento D2 es semejante al documento US6024145, el cual fue mencionado como arte previo dentro de la descripción de la presente solicitud (Ver párrafo [0004] de la descripción), para el cual se resalta que una pluma articulada requiere de un gran espacio para poder operar y por lo tanto no podría usarse en rodales de árboles, ya que allí el espacio entre los árboles es muy pequeño, y el movimiento articular de la pluma sería poco práctico.

Además, dado que el brazo de agarre de D2 (ver Figura 1 de D2) exige un recorrido horizontal de plegado y desplegado, el brazo de agarre no puede descender y ascender a lo largo de una trayectoria vertical o próximo a vertical. Por consiguiente, el vehículo de D2 no se podría utilizar en la misma forma que el dispositivo de la presente invención para recolectar madera sumergida dentro de rodales de árboles densos.

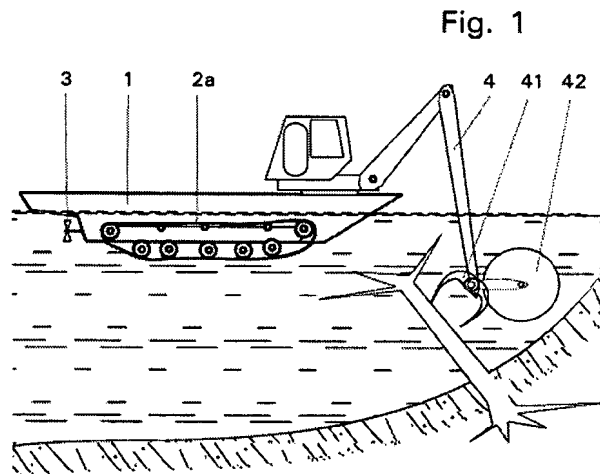


Figura 1 de D2

3. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DESVIRTUAR EL NIVEL INVENTIVO DE LAS REIVINDICACIONES 1, 2, 3, 6 Y 7 FRENTE A LA COMBINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS D1 Y D2.

De conformidad con los anteriores argumentos, me permito señalar ante ese Despacho que las afirmaciones presentadas en la Resolución impugnada carecen de toda relevancia para desvirtuar el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, ya que a partir de la las enseñanzas de los documentos D1 y D2 solos en combinación, la persona versada en la materia no encontraría ninguna enseñanza o sugerencia acerca de un dispositivo que comprende una vara extensible que es capaz de extenderse dentro del agua (es decir, por debajo del plano sobre el que se ubica el dispositivo) a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical.

Por el contrario, D1 y D2 enseñan el uso de plumas (o varas) que se extienden en ángulos que no son apropiados para acceder a un grupo de árboles desde arriba de ellos, y en donde el movimiento a lo largo de un plano horizontal es muy limitado.

Adicionalmente, de manera respetuosa me permito señalar que la única motivación que tendría la persona versada en la materia para llegar al dispositivo para recolectar madera sumergida de las reivindicaciones 1 y 2, sería la revelación hecha por la presente invención, por lo que el análisis de nivel inventivo realizado por el Señor Examinador está enmarcado dentro de lo que en el ámbito de las patentes se conoce como "hindsight", o análisis "Ex post facto", toda vez que conociendo de antemano la invención, el Señor Examinador está seleccionando partes específicas de las enseñanzas contenidas dentro de D1 y D2, y agrupándolas de una manera particular de manera que permitan construir la materia reclamada por la presente solicitud, pasos que de ninguna manera podrían ser evidentes para la persona versada en la materia en el momento en el cual se desarrolló la invención.

En este sentido vale la pena resaltar que al tener conocimiento de la invención es de esperarse que dicha agrupación de las enseñanzas de D1 y D2 parezcan obvias, toda vez que ya se sabe de antemano que efectivamente estos elementos en combinación resuelven el problema planteado; sin embargo, esta información no era conocida por el inventor en el momento de desarrollar la invención, por lo que no podría tener certeza de la utilidad de realizar esta combinación.

Es así como, en ausencia de un análisis en retrospectiva, un experto en la técnica no habría podido llegar al dispositivo de la presente invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, ya que las características definidas en las reivindicaciones 1 y 2 y su dependientes 3, 6 y 7, no se divulgan o sugieren en los documentos citados. De esta manera, un experto en la técnica tendría que conocer la solución proporcionada por la presente invención, y a continuación todavía modificar las máquinas previstas en la técnica anterior para lograr obtener el dispositivo de la presente solicitud.

En vista de lo anterior, la persona versada en la materia reconocerá que las enseñanzas de D1 y D2 no permiten llegar al objeto de la presente solicitud y por lo tanto **la persona versada en la materia reconocerá que las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 gozan de nivel inventivo.**

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho la reconsideración de las objeciones realizadas a éste respecto.

4. REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 18, LA EVALUACIÓN DEL NIVEL INVENTIVO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE.

Dentro del contexto de los argumentos discutidos anteriormente, me permito señalar que el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000 exige de forma manifiesta que la invención no debe resultar obvia ni se debe poder derivar de forma

evidente de lo existente en el arte previo, y por lo tanto es en este sentido que el examinador debe encaminar su análisis para sopesar si una solicitud es o no merecedora del beneficio de patente.

Así mismo, me permito llamar la atención a ese Despacho a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente¹:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por Nivel Inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de Nivel Inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

Con respecto a este señalamiento me permito resaltar que resulta indiscutible que para la legislación Andina, para que exista afectación del requisito de Nivel Inventivo de una solicitud de patente, es necesario que la invención allí revelada sea derivable de forma clara y directa del arte previo, y que las enseñanzas de este arte previo sin lugar a dudas conduzcan a dicha invención.

Consecuentemente, para el caso que nos compete dado que a partir de las enseñanzas del arte previo no "salta a la vista de manera clara y directa" un dispositivo para la recolección de madera definido en las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, el cual posee una vara extensible que es capaz de extenderse dentro del agua a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical; y mucho menos a partir de las enseñanzas de dicho estado del arte se tiene "certeza clara y manifiesta" de que con dicho dispositivo se provea un rango de profundidades de operación mucho más grande al recolectar madera en rodales sumergidos que son inaccesibles usando una vara plegable, es evidente que el arte previo no puede afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

5. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL DISPOSITIVO DE LAS REIVINDICACIONES 1 y 2.

Finalmente, como parte del análisis realizado en la Resolución Número **51544** para desvirtuar el Nivel Inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, el señor Examinador se refiere a los argumentos presentados por el Solicitante como parte de la respuesta al Oficio No. **7845** de Julio 23 de 2013, señalando que frases como: "la vara extensible se puede mover hasta una posición operativa a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical" estarían haciendo referencia a funcionalidades del dispositivo y no a características técnicas del mismo.

En este sentido muy respetuosamente me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que la característica señalada por el señor Examinador se constituye en una característica funcional del dispositivo para la recolección de madera sumergida, la cual facilita la comprensión de la invención, así como permite delimitar más fácilmente el alcance de la reclamación.

De esta forma, no se pretende caracterizar dicho dispositivo para la recolección de madera sumergida únicamente por la manera en que esta funciona, sino por sus elementos y piezas constitutivos, pero la referencia a la frase "la vara extensible se puede mover hasta una posición operativa a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical" es de valiosa importancia para que la persona versada en la materia pueda tener una comprensión inequívoca del alcance de la reclamación.

En conexión con este hecho, me permito resaltar que la necesidad de incluir este tipo de características funcionales es contemplada dentro del "*Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de Invención y Modelo de Utilidad*"², bajo el numeral 2.6.5.4 "Características esenciales":

"Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales):

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal

² http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-IO6.pdf, página 40.

existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7)."

A la luz de todos estos hechos, es evidente que la frase señalada por el señor Examinador permite sin lugar a dudas una mejor identificación y comprensión del objeto de la invención por parte de la persona versada en la materia, a la cual va dirigida la presente solicitud.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de la solicitud de patente en cuestión, presentan un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **51544** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

Como consecuencia de lo anterior, me permito resaltar que dado que las reivindicaciones denegadas sí se ajustan completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente para dichas reivindicaciones ese Despacho claramente contraviene los Artículos 14 y 18 de dicha Decisión.

III. SOLICITUD

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de la solicitud, a la luz de las argumentaciones presentadas y revocar el Artículo Segundo de la Resolución Número **51544**, para conceder el privilegio de patente solicitado a todas las reivindicaciones de la invención.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado el 28 de Febrero de 2012.

7

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

V. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: **notificacionespatentes@lloredacamacho.co**