



No. 07-045169- -00008-0000

Fecha: 2011-11-11 15:31:56
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 8

P-1950

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **07-045.169**
Solicitud de patente a nombre de **STIDD SYSTEMS, INC.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **STIDD SYSTEMS, INC.**, domiciliada en Greenport, New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 011051 notificado por fijación en lista el 15 de julio de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2196, para el cual se solicitó prórroga, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de incluir las características divulgadas en la antigua reivindicación 2 para limitar el alcance de la invención allí definida.
 - 1.2 Así mismo, se modificó la nueva reivindicación 2 (antigua reivindicación 3) con el fin de especificar que los puertos de entrada y de escape corresponden a válvulas.
 - 1.3 De otra parte, se incluyó la nueva reivindicación 9 para limitar el alcance de la invención definiendo el operador del ensamble.
 - 1.4 Adicionalmente, se eliminó la reivindicación 14.
 - 1.5 Además, se modificaron todas las reivindicaciones con el fin de incluir números de referencia a lo largo de las mismas para ayudar en la claridad y entendimiento de la invención reclamada.
 - 1.6 Finalmente, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir el término "caracterizado por" para diferenciar el preámbulo de la parte caracterizadora.

P-1950

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la presente solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad

Respecto a este punto, me permito decir que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico, siguiendo las recomendaciones realizadas por ese despacho en el oficio en cuestión. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 12 cumplen a cabalidad con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 2196 que las antiguas reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 5577456 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo

reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 a 12.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define un ensamble que corresponde a un contenedor de un motor sellable, el cual se caracteriza porque comprende *“un contenedor a prueba de agua (12); un motor de combustión interna (14) dentro del contenedor (12); un puerto de entrada de aire para el paso de aire desde el exterior del contenedor a un interior abierto del contenedor; el puerto de entrada de aire tiene unos medios para aislar el puerto del exterior del contenedor; un acoplamiento a prueba de agua para la transmisión de la potencia del eje impulsor del motor al exterior del contenedor (12); y un puerto de escape para el paso de escape del motor únicamente al exterior del contenedor, el puerto de escape tiene unos medios para aislar el puerto del exterior del contenedor”*, donde dicho ensamble comprende una limitación que no había sido divulgada ni sugerida por ningún documento en el estado del arte, la cual se encuentra subrayada y

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4

corresponde a la definición de un acoplamiento a prueba de agua, no mencionado por el documento D1.

Adicionalmente, nos permitimos informar a esa Superintendencia que el documento D1 divulga una unidad de propulsión sumergible, la cual pretende ser usada en deportes acuáticos, tal como buceo, más no para el montaje dentro de un recipiente y además, incluye un motor de combustión interna sustancialmente expuesto al agua, pero que tiene una caja de aire formada por encima del motor la cual libera aire a través de un dispositivo de esnórquel (tubo de respiración) que tiene una válvula operada de flotador. Así mismo, la caja de aire se acopla con el motor para permitir que el aire de la caja de aire sea expulsado por el motor.

En este sentido, el motor no se encuentra completamente dentro de un recipiente o contenedor a prueba de agua. De hecho, sólo una pequeña porción está rodeada por la caja de aire, la mayoría del motor se encuentra inmerso en el agua. Así, dicha configuración no puede ser utilizada, y no pretende ser utilizada por un motor de múltiples caballos de fuerza que activa u opera un vehículo sumergible para varios pasajeros como es el uso que se le pretende dar al ensamble de la presente invención.

En consecuencia, una persona versada en la materia puede determinar que la invención divulgada en el documento D1 es diferente a la de la solicitud en estudio, con lo cual se puede declarar que la presente invención, tal como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 12, cumple a cabalidad con el requisito de novedad, tal como se establece en el artículo 16 de la Decisión 486 y además presenta una serie de ventajas y soluciones a un problema existente en el estado del arte que no había podido ser resuelto por ningún documento en el arte previo.

De otra parte y aún cuando el solicitante es consciente del contenido del Artículo 4bis del Convenio de París que establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, consideramos importante señalar que la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud han sido reconocidos en Estados Unidos, toda vez que se ha emitido una comunicación por parte de la USPTO (Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos) indicando que la patente de la presente invención ha sido concedida bajo el número US 7,798,091 B2, reconociendo así el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron argumentos similares a los anteriormente indicados y el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el presente memorial coincide con el concedido para la patente de Estados Unidos, y donde además, la USPTO mencionó como estado del arte relevante para la presente invención el mismo documento D1 como lo realizó el examinador para el presente caso.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

Así mismo, el cumplimiento de estos requisitos de patentabilidad también fue reconocido por las oficinas de patente de Israel, Australia, China y Corea del Sur, donde se emitieron las patentes IL 182282, AU 2005-333205, CN 2005 80033915.1 y KR 10-1037392, respectivamente.

Así las cosas, es importante mencionar una vez más que aunque cada Oficina de Patentes es independiente al momento de realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requerimientos deben ser analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos, hecho que fue analizado por el examinador de la USPTO y las Oficinas de Patentes de los países indicados anteriormente, donde se consideró que la presente invención si cumple con los mismos y es objeto de patente.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al ensamble que contiene un motor sellable expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un ensamble (10) que contiene un motor sellable, caracterizado porque comprende un contenedor a prueba de agua (12); un motor de combustión interna (14) dentro del contenedor (12); un puerto de entrada de aire para el paso de aire desde el exterior del contenedor a un interior abierto del contenedor, el puerto de entrada de aire tiene unos medios para aislar el puerto del exterior del contenedor; un acoplamiento a prueba de agua para la transmisión de la potencia del eje impulsor del motor al exterior del contenedor (12); y un puerto de escape para el paso de escape del motor únicamente al exterior del contenedor, el puerto de escape tiene unos medios para aislar el puerto del exterior del contenedor.
2. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque los medios para aislar los puertos de entrada y escape son válvulas, en donde al menos una de las válvulas se controla de forma remota.
3. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque el puerto de escape se acopla a un múltiple de escape del motor.

4. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque los medios para aislar el puerto de escape es una válvula de puerto de escape ubicada en el exterior del puerto de escape del contenedor.
5. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un propulsor de agua a chorro controlado por la potencia del eje impulsor.
6. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque además comprende una fuente de poder hidráulica acoplada al motor dentro del contenedor y un pasaje a prueba de agua para tuberías hidráulicas entre la fuente de poder hidráulica y el exterior del contenedor.
7. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque los medios para aislar el puerto de entrada de aire comprenden un operador controlado por fluido y una cubierta de entrada de aire.
8. El ensamble de la Reivindicación 7, caracterizado porque la cubierta se mueve a lo largo de un eje de línea recta paralelo a un eje principal del puerto de entrada de aire.
9. El ensamble de la Reivindicación 7, caracterizado porque el operador es un operador hidráulico.

10. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un ventilador de circulación de aire ubicado dentro del contenedor.
11. El ensamble de la Reivindicación 1, caracterizado porque además comprende al menos una cámara de combustible ubicada al exterior del contenedor, y una tubería de combustible desde la cámara de combustible hasta el motor que pasa a través del contenedor.
12. El ensamble de la Reivindicación 11, caracterizado porque las cámaras de combustible son dos en número y se ubican en lados opuestos de la embarcación.