

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 13-138451- -2	FECHA: 2014-05-14 14:47:00		
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I		
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4		
ACT: 519 PRESENTACION			

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Asunto: Radicación: 13-138451- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5679
 Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2012/050423				
Fecha de Presentación Internacional	12/01/2012				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 13-138451-00000-0000	07/junio/2013
Reivindicaciones:	Rad. N° 13-138451-00000-0000	07/junio/2013
Dibujos:	Rad. N° 13-138451-00000-0000	07/junio/2013
Prioridad:	IT MI2011A000028	14/enero/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no

se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17.

Título de la solicitud: “Método y dispositivo para extender y tensar una cubierta impermeable para obras hidráulicas en material suelto”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un sistema de recubrimiento para obras hidráulicas fácil de instalar, comparativamente menos costoso y que al mismo tiempo permita un anclaje firme y un tensado controlado de la geostrip durante la extensión en una superficie y la instalación, mientras que también proporciona drenaje de agua adecuado.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método y un dispositivo adecuado para proporcionar una cubierta impermeable para obras hidráulicas, en el que la cubierta impermeable comprende una pluralidad de geostrips dispuestas lado a lado en un material sintético deformable elásticamente y en el que la excavación de las trincheras, la extensión en una superficie de las geostrips y el lastrado pueden ser realizados por etapas separadas, lo que permite un tensado apropiado de la geostrip para evitar formaciones de pliegues y/o bolsas y la infiltración de agua en el suelo.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): E 02 B 3/16.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- Las reivindicaciones 2, 6, 7 y 8 que respectivamente mencionan “(...) la superficie formada sobre las zanjas (14) en contacto con las geostrips (20) consiste en un material fino, inerte con dimensiones iguales a o menor que 0,5 mm”, “(...) la capa de material de drenaje (15) comprende un geodrén”, “(...) la capa de material de drenaje (15) se elige a partir de: grava, geomalla, geogrilla, geomanta o combinaciones de los mismos”, “(...) la capa de material filtrante (17) se elige a partir de: cal, arena, grava redondeada, geomalla, geotextil o combinaciones de los mismos.”, revelan características propias de un producto o dispositivo, y no pasos adicionales que brinden novedad y nivel inventivo al método del cual dependen, por tanto no son válidas, y deben ser eliminadas o sustituidas por características adicionales de pasos o etapas preferentes.
- En la reivindicación 9, evidencia una falsa dependencia, ya que la frase “de acuerdo con el método de la reivindicación 1,”, no está permitida, porque una reivindicación de producto no puede depender de una reivindicación de método, puesto que combinaría dos tipos diferentes de reivindicaciones: de producto y de método. Tal dependencia debe eliminarse, y dicha reivindicación 9 debe redactarse como una independiente en el nuevo pliego reivindicatorio. Adicionalmente, con respecto a lo anterior el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)⁽¹⁾.

- Por otro lado, en la reivindicación 9 las frases “**CARACTERIZADO** porque”, “**caracterizado por comprender**”, hace evidente dos partes caracterizantes (ver líneas 14 y 21), lo cual hace difícil comprender cuál es el aporte o avance con respecto al estado de la técnica. Con respecto a la anterior, según se observa en la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, “las reivindicaciones se pueden presentar de acuerdo con la estructura: “Preámbulo - enlace gramatical - parte característica”. El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención,

1 Proceso 129-IP-2007

que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. El enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en". Y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger.", (Ver Págs. 69 y 70). Por tanto, se sugiere al solicitante adherirse a la estructura de redacción anteriormente mencionada, colocando en una única parte característica el aporte o avance con respecto al estado de la técnica.

- Las frases: "en la que dichas geostrips (20) son sostenidas en una condición tensada por un primer y segundo material de lastre (22 22A) en dichos primer y segundo 5 conjunto de zanjas (14A 14B)", en la reivindicación 9, sugieren funcionalidades, ventajas técnicas o resultados a obtener, por tanto no definen al dispositivo adecuado para extender y tensar una cubierta impermeable, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto, funcionalidad o ventaja.

De igual forma, se le recuerda a la solicitante que las características técnicas esenciales estructurales tangibles son las que definen la invención en una reivindicación de producto, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Para una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos:

Las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión). Las características funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales, por lo tanto, dichas características funcionales no brindan novedad y/o nivel inventivo a la invención y no son tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

Por todo lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, la solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 14 de enero de 2011, y una vez consultadas las bases de datos a las que tiene accesos esta Oficina, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1 al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 4 del presente requerimiento para continuar su trámite.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-05-20

Elaboró: Diego Alberto Cardenas Gonzalez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan