



No. 14-002560-00006-0000

Fecha: 2016-06-07 15:45:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

As. 126.998

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **14 002.560**– solicitud de patente de invención a favor de **ALSTOM RENEWABLE TECHNOLOGIES**. Título: **VÁLVULA QUE INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA INMOVILIZAR UN MUÑÓN, INSTALACIÓN DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA/RED DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDO QUE INCLUYE LA CITADA VÁLVULA Y MÉTODO DE DEMONTAR LA CITADA VÁLVULA.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 2340 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 15 de Marzo de 2016.

Claridad

En primer lugar, y de acuerdo con las afirmaciones del Señor Examinador referentes a las características técnicas funcionales, las frases identificadas como tales no se han modificado ya que son esenciales para que una persona versada en la materia entienda adecuadamente la invención. Sin embargo, resulta pertinente aclarar que algunas de las frases consideradas características funcionales en realidad definen de forma clara relaciones estructurales entre elementos de la invención, por lo que no resultan de forma alguna opcionales. Por ejemplo, el fragmento “un rodamiento (31; 31’) dispuesto alrededor del muñón (20) y dentro del agujero circular (A26) del

cuerpo (24) para soportar el muñón (20) y guiar su rotación en relación con el agujero circular (A26), centrando así el muñón (20)" (siendo la parte subrayada considerada una característica funcional), en realidad define la relación estructural y ubicación relativa entre el rodamiento (31, 31') y el muñón (20). El caso anterior se repite análogamente en otras de las frases identificadas como características funcionales, por lo que dicho argumento se puede repetir dirigido a éstas haciendo los cambios pertinentes.

Ahora con respecto a las frases objetadas por definir ventajas técnicas de la invención, resulta pertinente aclarar que todas éstas definen en realidad, a través de características funcionales, las relaciones estructurales y funcionales entre los diferentes componentes de la invención. Por ejemplo, la frase "el dispositivo de inmovilización (30) se puede maniobrar para pasar desde su primera configuración a su segunda configuración y, viceversa, mediante por lo menos un miembro maniobrable (34, 36) que atraviesa axialmente una camisa interior (32, 32') que es parte del rodamiento (31; 31')" define claramente que el miembro maniobrable pasa a través de la camisa interior del rodamiento y se encuentra acoplado funcionalmente con el dispositivo de inmovilización. El argumento anterior se puede repetir, haciendo los cambios pertinentes, para las demás frases objetadas por definir ventajas técnicas de la invención.

Por otro lado, haciendo referencia a la expresión "por lo menos" objetada por ser imprecisa, resulta pertinente aclarar que las reivindicaciones están redactadas como reivindicaciones abiertas, por lo que, por definición, su alcance cubre cualquier método o dispositivo que comprenda como mínimo las características esenciales definidas en las reivindicaciones. Así, la expresión "por lo menos" no afecta en absoluto el alcance de las reivindicaciones, ya que es coincidente con la definición de una reivindicación abierta; esta expresión tampoco dificulta la comparación con el estado de la técnica, ya que una cualquier persona medianamente versada en la materia es capaz de determinar de forma absolutamente obvia si, por ejemplo, un método o dispositivo comprende o no por lo menos por lo menos una válvula de aguja.

Con respecto a la frase objetada por definir un resultado a alcanzar, es preciso mencionar que ésta en realidad define una característica funcional del dispositivo de inmovilización, la cual resulta necesaria para que una persona versada en la materia

entienda adecuadamente dicha característica estructural. De acuerdo con lo previamente afirmado por el Señor Examinador, las características funcionales deben encontrarse en las reivindicaciones, por lo que la frase en cuestión no ha sido eliminada ni modificada en el pliego reivindicatorio.

Haciendo referencia ahora a la reivindicación 14, se debe aclarar que esta depende de la reivindicación 12, por lo que define una modalidad preferente de la misma con un menor alcance. Así, debido a que la reivindicación 14 requiere todas las restricciones de la reivindicación 12, que a su vez requiere todas las restricciones de las reivindicaciones anteriores, la reivindicación 14 no puede extenderse a posibilidades, variaciones o modificaciones por fuera de las antes mencionadas. Por lo tanto, dicha reivindicación no resulta imprecisa de forma alguna.

Adicionalmente, resulta pertinente aclarar que la reivindicación 17 define de forma absolutamente clara una secuencia lógica de pasos, por lo que define adecuadamente un procedimiento. Las características relacionadas con elementos tangibles se incluyen únicamente para aclarar explícitamente el vínculo que tiene el método con el dispositivo que se está transformando a través de éste. Dicho vínculo resulta además necesario para que algunos de los pasos tengan sentido, ya que éstos se efectúan sobre partes específicas de la válvula previamente definida. Sin embargo, es absolutamente claro que las reivindicaciones de método no pretenden de forma alguna reclamar protección sobre características de un producto, sino que las mencionan para poder definir el método como tal adecuadamente.

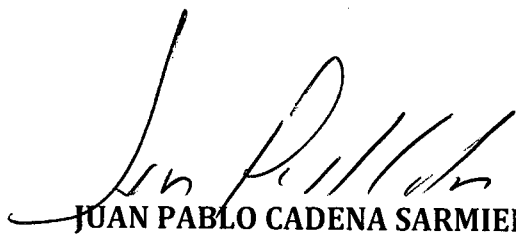
Por último, con respecto a la objeción a las reivindicaciones 17, 18 y 19 por incluir falsas dependencias, resulta pertinente resaltar que dicha objeción no tiene fundamento legal ni técnico alguno y, de hecho, es exactamente contraria a las disposiciones de la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su despacho, la cual establece, en el numeral 2.6.4.3, que “La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia”. Por ejemplo: (...) La reivindicación 5 [reivindicación de aparato], que hace referencia a la reivindicación 1 [reivindicación de sistema], que es de la misma categoría, es independiente de ella, puesto que no contiene todas las características de la reivindicación 1” (subraya añadida).

Resulta evidente entonces que es posible hacer una referencia entre reivindicaciones independientes mediante "falsas dependencias", las cuales son una herramienta de redacción para favorecer la concisión de las reivindicaciones, y las cuales son admisibles bajo la práctica colombiana y no restan en absoluto claridad a las mismas.

En este caso específico cualquier persona medianamente versada en la materia entenderá de forma absolutamente obvia que la reivindicación 17 está orientada a un método de desmontaje de una válvula, definido a través de la secuencia lógica de pasos que lo conforman. La mención a la válvula como tal se hace únicamente para que los pasos tengan sentido, en cuanto a las acciones que se realizan sobre cada uno de los elementos de dicha válvula; y con el fin de evitar tener que definir la válvula otra vez, repitiendo materia ya mencionada, se hace uso de falsas dependencias a reivindicaciones que ya habían definido la válvula como tal.

En vista de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que no se encontró arte previo que afectara la novedad o el nivel inventivo de la presente solicitud, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41