

P-4584

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-188.336**

Solicitud de patente a nombre de **KATCH KAN HOLDINGS LTD.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de la sociedad KATCH KAN HOLDINGS LTD., de acuerdo con la sustitución a mi favor presentada el pasado 30 de junio de 2016, domiciliada en Edmonton - Alberta, Canadá, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3371** notificado por fijación en lista el 05 de abril de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito informar que, 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, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de once (11) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Se eliminó el término “*sustancialmente*” considerado por el examinador como impreciso.

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, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo

capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el presentado anteriormente y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

3. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

- 3.1 Se informa que los términos “*sustancialmente paralelas*” y “*sustancialmente plana*” no son incluidos en el nuevo capítulo reivindicatorio. Es así como el solicitante desea aclarar en relación con el término “*sustancialmente paralelas*”, que éste ha sido eliminado dado que las paredes no son realmente paralelas sino que están inclinadas una hacia otra. En cuanto al término “*sustancialmente plana*”, éste ha sido eliminado dado que era innecesario para describir la invención.

Por su parte, el término “*al menos*” ha sido conservado.

- 3.2 Su Despacho sugirió incorporar los números de referencia de las características técnicas de la invención, ante lo cual el solicitante no considera necesario llevar a cabo dicha inclusión.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye once (11) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Descripción

Asimismo, se informa que se presenta un nuevo capítulo descriptivo en el cual las medidas de longitud que estaban expresadas en “*pulgadas*” ahora son también expresadas entre paréntesis en unidades de “*milímetros*”. De esta manera, la descripción expresa las unidades de medida en Sistema Internacional.

5. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad y nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 12 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento D1 – *Central Alberta Plastic Products*.

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 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.

Así, 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).

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, específicamente en forma individual en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En cuanto al nivel inventivo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que “*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*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del Examinador objetando la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

Es así como, el solicitante aclara que las nuevas reivindicaciones 1, 3, 4, 8, 9 y 10 han sido modificadas con el fin de incluir limitaciones de la invención, las cuales no son descritas, sugeridas o anticipadas en D1. Cabe resaltar que dichas modificaciones se encuentran soportadas en el capítulo reivindicatorio anterior, así como en la

información descrita en la descripción, específicamente en la página 10, línea 3 a la página 12, línea 20 de la descripción originalmente presentada, y en las Figuras 1 y 7.

De esta manera, se aclara que:

- La nueva reivindicación 1 comprende una limitación en el que la pestaña se extiende desde una abertura en forma de arco. Esta limitación no se da a conocer de manera anticipada en D1.
- Además, la nueva reivindicación 2 depende de la nueva reivindicación 1 y supera las objeciones del examinador dadas las mismas razones expresadas para la nueva reivindicación 1.
- La nueva reivindicación 3 comprende una limitación en el que la pestaña se extiende dentro de la primera manija de levantamiento; limitación que tampoco se da a conocer ni se sugiere en D1.
- Por su parte, la nueva reivindicación 4 comprende una limitación en el que el gancho comprende una pestaña que se extiende de manera descendente desde el borde superior de una abertura en una de las paredes extremo exteriores. Asimismo, esta limitación no se enseña, sugiere o anticipa en D1.
- Las nuevas reivindicaciones 5 a 7 dependen de la nueva reivindicación 1 y superan las objeciones del examinador dadas las mismas razones expresadas para la nueva reivindicación 1.
- En cuanto a la nueva reivindicación 8, ésta comprende una limitación en el que el gancho además comprende una pestaña colocada sobre la correspondiente una de las paredes extremo exteriores que se extiende dentro de la abertura en forma de arco. De manera que la mencionada limitación tampoco se da a conocer ni se anticipa en D1.
- En relación con la nueva reivindicación 9, ésta comprende una limitación en el que el canal de vertido cruza un reborde de vertido y en donde una depresión cóncava en la correspondiente una de las paredes extremo exteriores por debajo del gancho permite que la charola de tubería de conducción sea colocada inmediatamente junto al contenedor o cubo previo a verter fluidos desde la charola de tubería de conducción. Al igual que las otras limitaciones, esta limitación no se da a conocer, sugiere o enseña en el documento D1.
- La nueva reivindicación 10 comprende una limitación en el que el canal de vertido cruza un reborde de vertido y en donde el gancho comprende una pestaña que se extiende de manera descendente desde el borde superior de una abertura en al menos una de las paredes extremo exteriores. Dicha limitación tampoco se da a conocer ni anticipa en D1.
- Finalmente, la nueva reivindicación 11 depende de la nueva reivindicación 10 y supera las objeciones del examinador al tener en cuenta las mismas razones expresadas para la nueva reivindicación 10.

De este modo, considerando que el documento D1 no menciona o sugiere todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dicho documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 11 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por once (11) reivindicaciones.
- Nuevo capítulo descriptivo.