

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comer
Radicado: 16106450 5 Folios
Dependencia: Desc Fecha: 2016-07-28 16:5
Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

Trámite : 011 Evento : 378 Actuación : 444

61

Referencia : Expediente No. 16-106450
Asunto : Solicitud de patente para MÉTODO PARA INSTALAR UNA
SARTA DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y UN SISTEMA PARA
SU INSTALACIÓN
Solicitante : HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 6159, notificado por fijación en lista el 31 de mayo de 2016.

I. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Mi representada respetuosamente no comparte las observaciones del examinador en cuanto a que algunas de las reivindicaciones “presentan como características técnicas esenciales términos generales” que, en su opinión, sugieren “de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones”, toda vez que considera las expresiones objetadas son suficientemente claras para una persona versada en la materia quien, de acuerdo con la información de la descripción y los dibujos, conforme lo prevé el artículo 51 de la Decisión 486, estaría en capacidad de entender y por ende ejecutar fácilmente la invención.

2. En cuanto a la objeción a las expresiones “al menos de” y “una parte”, mi representada considera que, contrario a lo afirmado por el examinador, tales expresiones contribuyen a dar claridad a la materia reivindicada; por lo tanto, se abstiene de realizar modificaciones a las mismas en esta etapa del trámite, ya que considera que se podía limitar indebidamente el alcance de su invención, cuando aún no se ha efectuado su correspondiente estudio en relación con el estado del arte.

3. En relación con la objeción del examinador a ciertas expresiones de las reivindicaciones 1, 7, 8 y 10 al señalar que corresponden a características funcionales, las cuales considera “no definen la invención”, mi representada considera que, contrario a lo

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Código Postal 050021 - Tel. (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-20 - Oficina 201 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

afirmado por el examinador, si deben ser tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, toda vez que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la relación entre los elementos que hacen parte del método para que la invención funcione correctamente; lo anterior, para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Esto, teniendo precisamente en cuenta lo previsto en el numeral 2.6.5.4. de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD", según la cual:

"Las características técnicas 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 (...) 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" (Subraya incluida en el texto).

4. Finalmente, en cuanto a la sugerencia que hace el examinador para que para se coloque frente al elemento reclamado de las reivindicaciones el número de referencia de las figuras, mi representada considera que, tal y como lo prevé el artículo 51 de la Decisión 486, la información de la descripción y los dibujos permite claramente entender la materia reivindicada para una persona normalmente versada en la materia; por lo tanto, no considera necesario incluir tales referencias en el capítulo reivindicatorio.

II. EN CUANTO AL TITULO

Mi representada considera de recibo la modificación sugerida al título de la invención y por lo tanto propone el siguiente:

MÉTODO PARA INSTALAR UNA SARTA DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y UN SISTEMA PARA SU INSTALACIÓN

III. EN CUANTO AL PAGO DE TASAS

Se presenta el respectivo recibo de pago de la tasa legal fijada por valor de 10 reivindicaciones adicionales a las primeras 10.

IV. DOCUMENTO DE CESIÓN

Se presenta el respectivo documento de cesión de los inventores en favor de mi representada.

V. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VI. ANEXOS

1. Cesión de los inventores
2. Recibo de pago de la tasa por concepto de 10 reivindicaciones

Señor Director,


ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. No. 79.780.910 de Bogotá
T.P.A. No. 114.908 del C.S.J.

