

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 16055812

Dependencia: Desc **Fecha:** 2016-08-03 16:1

Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

62

REFERENCIA: Expediente No. 16-55812
TÍTULO: MÉTODOS Y APARATOS PARA LA COMPACTACIÓN DE
TIERRA Y MATERIALES GRANULARES
SOLICITANTE: GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.
TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FORMA OFICIO N°3423

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC., dentro del término legal y luego de haber solicitado prórroga para dar respuesta al oficio de la referencia, presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. **3423 de 5 de abril de 2016**, en los siguientes términos:

Poder

- Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

Con relación a este punto me permito informar que el poder correspondiente a la sociedad GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC, se encuentra protocolizado ante su Despacho bajo el número 15 081.310.

REIVINDICACIONES

La(s) reivindicación(es) 1, 2, 4, 6, 8 a 13, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 33 a 36, 38, 39, 41 a 48, 50, 51 y 53 no son claras porque:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

- Las reivindicaciones 1, 9 a 11, 21, 24, 46 incluyen los fragmentos: “en su estado expandido, forman superficies de compactación que tienen un segundo diámetro mayor que el primer diámetro del tubo de hincá” (reiv. 1), “configuradas para soltar las tierras naturales alrededor del tubo de hincá” (reiv. 9), “configurados y dimensionados en consecuencia para conseguir el grosor de sustentación, el área superficial de compactación y/o el flujo de tierra deseados basándose en el tipo de material y/o los requisitos del proyecto.” (reiv. 10), “configurado para la aceptación de materiales granulares desde el exterior del tubo de hincá” (reiv. 11), “el aparato está configurado para hincarse en una cavidad previamente perforada.” (reivs. 21, 24), “crea una columna bien compactada de tierra densificada por debajo y alrededor de los uno o más elementos de expansión diametral” (reiv. 46) que sugieren resultados a alcanzar y no definen al producto, 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 o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Las reivindicaciones 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 a 13, 17, 18, 23, 33 a 36, 38, 39, 44 a 48, 50, 51 y 53) incluyen la frase “uno o más”, la cual es indefinida lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.
- La reivindicación 15 incluye los términos “mayor”, “más pequeño” que son relativos por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.
- Las reivindicaciones 43 y 54 mencionan los fragmentos: “permite que los materiales que lo rodean fluyan alrededor del aparato de compactación para llenar un hueco creado por la elevación del aparato de compactación” (reiv. 43) y “permanece en la cavidad durante los movimientos de elevación e hincá del proceso de densificación y compactación sin necesidad de retirar el aparato de compactación fuera de la cavidad” (reiv. 54) los cuales son una ventaja técnica y no especifican una particularidad de las etapas del método. Se sugiere hacer la corrección respectiva..
- Las reivindicaciones 20, 28, 41 incluyen los términos: “sustancialmente” (reivs. 20, 28), “generalmente” (reiv. 41) que es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

concreto.

- La reivindicación 42 no define una alternativa de etapa del método reclamado. Se sugiere replantearla.
- La reivindicación 45 caracteriza un método con particularidades del aparato, lo cual sugiere una combinación de categorías de reivindicaciones. Se le recuerda al solicitante lo establecido por el tribunal Andino de Justicia que dice:

“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”...

Con el fin de superar las objeciones planteadas por ese Despacho y siguiendo las sugerencias del examinador, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 52 reivindicaciones: 1-2, 4, 6, 8-9, 11-13, 17-18, 20-24, 28, 33-36, 38-39, 41-42, 44-48, 50-51, 53-54, y se han cancelado las reivindicaciones 10 y 15, por lo que se han reenumerado las reivindicaciones 11-14, 16-54 así como modificado sus respectivas dependencias de forma acorde. Además, en relación con las objeciones, se indica lo siguiente:

1- Reivindicaciones 1, 9 a 11, 21, 24, 46 objetadas por sugerir resultados a alcanzar

Se han modificado las reivindicaciones objetadas para definir mejor las características técnicas esenciales, ya sean estructurales o funcionales, tal como solicita el Examinador. En cualquier caso, dado que todas las reivindicaciones incluyen las características técnicas que definen la invención y, por tanto, no recogen todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a tal resultado, la existencia de resultados a alcanzar puede también formar parte de las reivindicaciones tal como se indica en el apartado “2.6.5.8 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar” de la “Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad”.

4

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

2- Reivindicaciones 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 a 13, 17, 18, 23, 33 a 36, 38, 39, 44 a 48, 50, 51 y 53 objetadas por incluir la frase “uno o más”

Se han modificado las reivindicaciones objetadas para reivindicar “uno”.

No obstante, muy respetuosamente se indica al Examinador que la frase “uno o más” es perfectamente clara y, contrariamente a lo sugerido, sí permite distinguir la invención del estado de la técnica. Particularmente, aunque reivindicar “uno o más” pueda ser amplio, permite la comparación con el estado de la técnica por lo siguiente: un objeto que divulgase cero, sería diferente de una reivindicación en la que se define uno o más; y un objeto que divulgase uno, tres, diez o cien sería igual que esta reivindicación que define ‘uno o más’. Que una definición sea amplia, no significa que no sea clara, y que no pueda ser comparada con documentos del estado de la técnica. De hecho, el uso de una expresión de tipo abierto como “comprende” hace que al reivindicar “un elemento” automáticamente pueda ser “uno o más elementos”, por lo que incluir una característica tal como “uno o más elementos” facilita la comprensión del objeto que se reivindica.

3- Reivindicación 15 objetada por los términos relativos “mayor” y “más pequeño”

Se ha cancelado la reivindicación 15.

No obstante, muy respetuosamente se indica al Examinador que un término relativo no tiene por qué ser absoluto algo indeterminado, siendo precisamente la reivindicación 15 un caso de uso de estos términos para resultar en algo perfectamente determinado; por tanto, contrariamente a lo sugerido, sí permite distinguir la invención del estado de la técnica. Establecer una comparación entre dos objetos o dos unidades de medidas para determinar cuál es mayor o menor que el otro, a pesar de ser relativo al otro objeto, sí es cuantificable y perfectamente específico. Si por ejemplo se reivindicara una silla con dos patas traseras más largas que las dos patas delanteras, se podría ver si las sillas del estado de la técnica cumplen o no con tal premisa.

4- Reivindicaciones 43 y 54 objetadas por mencionar ventajas técnicas

Se ha modificado la reivindicación 54 para definir mejor las características técnicas del método reivindicado.

Respecto a la reivindicación 43, muy respetuosamente se indica al Examinador que la característica técnica citada en el Oficio es una limitación adicional del método

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

reivindicado. Precisamente se está reivindicando una particularidad del método pues hace referencia a la etapa de elevar el aparato de compactación (reivindicación independiente 38) y denota una particularidad del método; esto es claramente apreciable con un método del estado de la técnica en el que, por ejemplo, se divulgase esta característica de forma contraria, es decir, “no permite que los materiales que lo rodean fluyan alrededor del aparato de compactación para llenar un hueco creado por la elevación del aparato de compactación”. Asimismo, la “Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad” contempla la posibilidad de definir características técnicas funcionales: apartados “2.6.5.4 Características esenciales” y “2.6.5.15 Definición por función”.

5- Reivindicaciones 20, 28, 41 objetadas por incluir los términos “sustancialmente” y “generalmente”

Se han modificado las reivindicaciones objetadas de tal forma que ahora ya no se incluyen dichos términos.

6- Reivindicación 42 objetada por no definir una alternativa de etapa del método reclamado

Se ha modificado la reivindicación objetada para definir mejor una de las etapas o pasos del método reivindicado.

7- Reivindicación 45 objetada por caracterizar un método con particularidades del aparato

Se ha modificado la reivindicación objetada para definir etapas del método.

No obstante, muy respetuosamente se indica al Examinador que porque se definan características adicionales de un aparato en una reivindicación de método no significa que se produzca una combinación de categorías. Una etapa que implique un determinado dispositivo se sigue realizando tal como está reivindicado, y la definición adicional de características del dispositivo en la misma reivindicación o en sendas reivindicaciones dependientes no hace más que limitar la etapa reivindicada, ya que la misma no deja de estar reivindicada.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

En vista de lo indicado arriba y de las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, se solicita muy respetuosamente que se retiren las objeciones correspondientes al presente Oficio.

En vista de las modificaciones efectuadas es evidente que los cambios efectuados cumplen con los lineamientos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486.

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.

PETICIÓN

Basándonos en los argumentos expuestos, consideramos que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de claridad además, las modificaciones realizadas están debidamente soportadas en la descripción. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a estudiar la patentabilidad de la invención según el capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.G. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.