

P-11954

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001565**

Solicitud de patente a nombre de **KOMATSU MINING GERMANY GMBH**

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 de la sociedad **KOMATSU MINING GERMANY GMBH.**, domiciliada en Düsseldorf, Alemania, en respuesta al oficio No. **10411** notificado por fijación en lista el 9 de septiembre de 2016, relacionado con concepto técnico de forma, me permito manifestar lo siguiente:

1. Claridad de las Reivindicaciones

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

1.1 Su Despacho ha objetado el término “*al menos*” por ser impreciso y en consecuencia, no permitir distinguir a la invención del estado previo de la técnica. En dicho respecto se informa que este término no es posible removerlo ya que afectaría la condición inventiva de la materia reclamada y adicional a ello, no existe otra forma de expresar, más precisa que dicho término, que “*no menos de uno*” debe estar presente. Por tal razón, este término no ha sido eliminado del pliego reivindicatorio.

1.2 Su Despacho ha objetado múltiples expresiones por ser características funcionales de la invención, las cuales no la definen y en consecuencia, no serán tenidas en cuenta en el momento de realizar el examen de patentabilidad de la invención, ante lo cual se informa que a pesar de esta circunstancia, se considera que estas expresiones son esenciales para otorgarle claridad a la invención y de esta manera, pueda ser cien por ciento comprendida. Así las cosas, estas

expresiones permanecen en el pliego reivindicatorio de la solicitud, a pesar de que no contribuyan ni con la novedad ni con el nivel inventivo de la materia reclamada.

1.3 Su Despacho objeta a los términos “*unidad giratoria*”, “*tope de arrastre*”, “*unidad portadora*”, “*unidad física*”, “*unidad de despliegue*” y “*de forma similar*”, por ser muy generales y en consecuencia, involucrar múltiples opciones que no se encuentran contempladas en el capítulo descriptivo de la solicitud, extendiendo de manera inapropiada el alcance de la invención. En este respecto manifestamos nuestro desacuerdo, primero que todo porque los términos citados, a excepción de “*de forma similar*” la cual es una expresión conectora y por ende no se entiende por qué es objetada, están todos debidamente definidos a lo largo del capítulo descriptivo de la solicitud, lo que significa que su alcance está previamente determinado. En este sentido, se llama la atención del señor Examinador para que tenga en cuenta que, el alcance de toda patente de invención, no solo lo determina la materia reportada en el pliego reivindicatorio, sino también aquella que se divulga en el capítulo descriptivo y en las figuras de la solicitud, tal y como lo establece el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comunidad andina:

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

1.4 Su Despacho objetó a las expresiones “*de modo que la unidad de despliegue (11a) se puede desplegar en un grado de distancia eficaz entre el tope de arrastre (41) y el rodamiento (15) de la unidad portadora (12)*” (r.4), “*la velocidad de despliegue de la unidad giratoria (11b) puede ser reducida a través del resorte a tracción (16) que une la unidad de despliegue(11a) con la unidad portadora (12), donde la fuerza que se presenta al desplegarse la unidad giratoria (11b) puede ser traspasada a la unidad giratoria (11b) a través del tope de arrastre (41) y la placa de empuje (21) y, con ello, se puede limitar la velocidad de despliegue de la unidad giratoria.*” (r.6), “*en que la primera unidad de cilindro hidráulico (24) absorbe la energía cinética de la unidad giratoria (11b) al desplegarse y ésta la traspasa a la segunda unidad de cilindro hidráulico (47) a través del circuito hidráulico (48, 48a) y separa la unidad de despliegue (11a) de la unidad portadora (12) con la energía cinética almacenada.*” (r.13), por ser resultados a alcanzar, los cuales no definen a la invención y por ende, deben ser removidos del pliego reivindicatorio. En dicho respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, ya que todas esas expresiones son características funcionales de la invención, por tanto no reportan ningún resultado o efecto a alcanzar, como erróneamente lo afirma el señor Examinador, por tanto y bajo esta condición, estas expresiones pueden reportarse en el pliego reivindicatorio, con el fin de brindarle claridad a la invención.

De este modo se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 10411 notificado por fijación en lista el 9 de septiembre de 2016, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co