

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Bogotá, D.C. Código 110221 Postal - Colombia
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax:(571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF:	Expediente No.	NC2016/0001095
	Patente de Invención:	“CONJUNTO DE DESAGUE DE PISO”
	PCT:	PCT/US2014/065124
	Titular:	OATEY CO.

**RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.11395 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA DE
23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

VENCIMIENTO 13 DE FEBRERO DE 2017

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de **OATEY CO.**, domiciliado en 4700 West 160th Street, Cleveland, Ohio, Estados Unidos de America; debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 11395, notificado por fijación en lista de 23 de septiembre de 2016, con solicitud de prórroga radicada el 12 de diciembre de 2016, y cuya vencimiento para dar respuesta a la acción oficial vence el 13 de febrero de 2017, me permito:

Manifiestar:

I.- En el informe oficial relativo a la presente solicitud, y como resultado del examen de forma realizado a la solicitud en referencia y con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del PCT, regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la SIC, se han emitido algunas objeciones que a continuación, me permito responder:

1. Poder

Para dar cumplimiento con el Art. 26 de la Decisión 486, literal f, se anexa documento de poder otorgado a mi favor por el solicitante la sociedad **OATEY CO.**, documento que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y 167 literal c) del Decreto 019 de 2012.

2. Título

Teniendo en cuenta que el título no corresponde con el objeto de la solicitud, se realiza la corrección pertinente, quedando el nuevo título como:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0001095

Respuesta Acción Oficial Art 38

Febrero 10, 2017

Página 2 de 3

“CONJUNTO DE DESAGÜE DE PISO”

3. Reivindicaciones (Art 30 D486)

De acuerdo a lo expuesto en la acción oficial y para dar cumplimiento con el artículo 30 de la D486 y con el objeto de superar las objeciones contenidas en el examen de forma, y siguiendo el análisis realizado a *las reivindicaciones* presentadas junto con la solicitud inicial, se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones (1 ~ 41) debidamente modificado como se ha sugerido, todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada base de la prioridad, su capítulo descriptivo y reivindicatorio, advirtiéndose que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva que no haya sido incluida con la solicitud inicial.

Se han realizado las siguientes modificaciones a las nuevas reivindicaciones:

- En las reivindicaciones se ha eliminado el término “parcialmente”.
- En cuanto a los términos “porción” y miembro”, el solicitante manifiesta que estos términos siguen apareciendo en las reivindicaciones como fueron modificadas, porque considera que estos términos son suficientemente claros para que una persona experta en la materia pueda ver el sentido de ellos en la descripción y permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
- El término “por lo menos” el solicitante considera que este lenguaje como se utiliza en las reivindicaciones 2, 8, 13 y 27 no se relacionan a valores, cantidades o rangos.
- En cuanto a los términos generales “capaz de ser asegurado en el conducto de desagüe y conectado al filtro”, “donde, antes de asegurar el adaptador en el conducto de desagüe”, etc., objetadas por la examinadora, el solicitante manifiesta que estos términos se han mantenido en las reivindicaciones como fueron modificadas, porque considera que son términos suficientemente conocidos en el campo de la tecnología y se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo.
- La examinadora considera que las reivindicaciones donde se refieren a “capaz de ser asegurado en el conducto de.....” y otras..., corresponden a resultados a alcanzar/efectos esperados que no definen el producto. Al respecto el solicitante manifiesta que estos aspectos no deben ser considerados como características para determinar la novedad o la actividad inventiva. No obstante lo anterior, se han realizado algunas correcciones a las reivindicaciones 1, 10-12, 15-18, 24, 26, 28, 30-34, y 36 para que las reivindicaciones sean claras y enseñen las características esenciales, estructurales o funcionales.
- Las reivindicaciones 22, 23, 40 y 41 han sido canceladas.
- En cuanto a la objeción del término “integralmente formado”, en las reivindicaciones 3, 4, 14 y 25, el solicitante señala que estas reivindicaciones están dirigidas a indicar que las dos porciones están “formadas integralmente” lo que significa que los elementos forman una estructura singular y unitaria. Este es un término técnico que se utiliza en la técnica para describir la relación entre las dos porciones, y que sería entendido fácilmente por un experto en la técnica.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0001095

Respuesta Acción Oficial Art 38

Febrero 10, 2017

Pagina 3 de 3

- No obstante lo anterior, debemos señalar que algunas de las expresiones objetadas en la acción oficial son expresiones o términos que un experto en la materia consideraría aceptables, los términos están bien definidos para que un experto puede referirse a lo descrito en el capítulo descriptivo para entender el alcance de las reivindicaciones de la presente solicitud.
- De acuerdo a las sugerencias de la examinadora se han incluido entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el nuevo pliego reivindicatorio, consideramos que las nuevas reivindicaciones definen la materia que se desea proteger, son claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original y no son anticipadas ni obviamente derivadas del estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 16, 20, 26, 30, 38 y 39 de la Decisión 486.

II. SE ANEXA:

- (i) Documento de poder otorgado por el solicitante.
- (ii) Nuevo capítulo reivindicatorio (1-41).

III. PETICIÓN:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta el nuevo capítulo de reivindicaciones que aquí se presenta, así como los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con al ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite, teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134