

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000508

Asunto: Solicitud de patente para: TELA METÁLICA Y MÉTODO PARA FABRICAR
UNA HÉLICE PARA UNA TELA METÁLICA

Solicitante: GEOBRUGG AG

Fecha de Solicitud: 19 de enero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 776, notificado por fijación en lista de fecha 23 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el Solicitante decide aportar un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones en las que se ha eliminado la el término “*ventajosamente*” junto con las características más restrictivas que lo acompañaban.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA PRIORIDAD

2.1. El Examinador afirma que se requiere presentar copia certificada, por la autoridad que la expidió, de la solicitud cuya prioridad se invoca, y certificado de su fecha de presentación, expedido por la misma autoridad.

“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 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

2.2. Atendiendo el amable llamado del Examinador, se anexa a este memorial la traducción al español del certificado de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

III. EN CUANTO A LA CESIÓN

3.1. El Examinador afirma que la solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la Patente de Invención del inventor al Solicitante.

3.2. Atendiendo el amable llamado del Examinado, se anexa a este memorial la copia de la cesión de derecho de los inventores al Solicitante.

IV. EN CUANTO AL EXCESO DE REIVINDICACIONES

4.1. El Examinador afirma que, de acuerdo con la tasa pagada por el Solicitante, el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

4.2. Considerando la amable observación del Examinador, adjunto a este memorial el recibo de pago correspondiente a 5 reivindicaciones adicionales.

V. EN CUANTO A LA CLARIDAD

5.1. El Examinador considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- i. El término "*alta resistencia*" (Reivindicación 2) es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.
- ii. En la Reivindicación 1 se menciona que existe una diferencia de ángulos, pero no se menciona el valor o magnitud de cambio de dicha variable más representativo.
- iii. El término: "*al menos parcialmente*" (Reivindicación 2), "*aproximadamente*" (Reivindicación 6), "*sustancialmente*" (Reivindicación 10) es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

- iv. Las expresiones: *“ventajosamente”* (Reivindicación 4), *“de manera ventajosa”* (Reivindicación 5) precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación.

5.2. En respuesta a la objeción de relacionada con el término *“ventajosamente”*, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde dicho ha sido eliminado tal y como lo mencioné en el punto I del presente memorial.

5.3. En lo que se refiere al término *“alta resistencia”*, respetuosamente me permito mencionar que el término *“acero de alta resistencia”* es bien conocido por la persona medianamente versada en la materia, quien está en capacidad de distinguir entre un alambre fabricado con acero de alta resistencia y un alambre no fabricado con acero de alta resistencia.

Por otro lado, el inventor está en derecho de reclamar protección sobre la totalidad del concepto inventivo desarrollado el cual, en el presente caso, se relaciona con una tela metálica que comprende alambres hechos con diferentes valores de resistencia mecánica. Incluir características no esenciales únicamente limitaría el alcance de la patente y restringiría injustamente la protección a la que el Solicitante tiene derecho.

5.4. Con respecto a la diferencia entre ángulos, nuevamente me permito mencionar que el inventor está en derecho de reclamar protección sobre la totalidad del concepto inventivo desarrollado, el cual considera que el primer ángulo de gradiente es mayor o menor al segundo ángulo de gradiente, independientemente de qué tan grande es la diferencia. Así pues, considero superada la objeción.

5.5. En relación al término *“al menos parcialmente”*, considero que éste es perfectamente claro para que toda persona del oficio normalmente versada en la materia entienda el alcance de la invención pues establece los requerimientos mínimos que deben ser satisfechos para que la invención pueda ser reproducida. Considerando el contexto, *“al menos parcialmente”* especifica que el alambre está fabricado, parcial o completamente, de acero de alta resistencia.

A propósito de los términos “*aproximadamente*” y “*sustancialmente*”, considero que éstos deben ser permitidos con base en lo siguiente: un contorno perfectamente recto es una idealización cuya implementación es impráctica. Siendo así, eliminar el término “*aproximadamente*” implicaría que un tercero que produzca un contorno “*casi recto*” no estaría infringiendo la patente, lo cual es una limitación injusta. De manera similar, hablar de perpendicularidad perfecta es demasiado restrictivo, y el término “*sustancialmente*” protege al Solicitante de terceros que hagan cambios pequeños y no esenciales a la invención.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna

VI. 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 cada una de 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.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones.
2. Traducción al español del certificado de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.
3. Documento de Cesión de los inventores al Solicitante.
4. Comprobante de pago por concepto de 5 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-17924-0801-0002-9

SSR\SSR\ID-299873\WPC17924

No. M-2018-299873\SSR