

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2016/0001300

Asunto: Solicitud de patente para: GEOCELDA PERFORADA

Solicitante: PRS MEDITERRANEAN LTD.

Fecha de solicitud: 09 de febrero de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCÓN USCATEGUI, 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 17445, notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2017, para lo cual pedí plazo adicional el 14 de marzo de 2018.

I. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las reivindicaciones 1 y 10 según la cual estas son imprecisas porque supuestamente el fragmento *“de manera que cualquier cinta que tiene un ancho de 40mm y una longitud igual y paralela a la primera costura de borde (402) tendrá una o más perforaciones (50)”* es un resultado a alcanzar, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo teniendo en cuenta que dicha expresión corresponde a una características técnica funcional de la invención, que en este caso se hace indispensable para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que esta funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la *“GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”* de su Despacho enuncia:

“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

“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).

De acuerdo con lo anterior, el fragmento objetado no solo puede, sino que debe estar en las reivindicaciones, ya que resulta esencial para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención. Asimismo, es importante resaltar que dicho fragmento se refiere claramente a la relación que existe entre los componentes que hacen parte de la geocelda y que se encuentran definidos en la misma reivindicación, tales como las tiras poliméricas, las costuras y las perforaciones. En consecuencia, es claro que la expresión objetada define características importantes de la invención y por ende la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las reivindicaciones 1, 4 y 10 según la cual las expresiones “patrón único” y “son no circulares” son de carácter general, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo ya que, contrario a lo afirmado por el examinador, estas no solo pueden ser fácilmente entendidas por una persona medianamente versada en la materia en el contexto planteado, sino que además son necesarias con el fin de replicar la invención y entender por completo su alcance. Asimismo, dichos términos se encuentran definidos de forma clara y precisa en la descripción de la presente solicitud, por ejemplo, en el párrafo [0053]. Así pues, el alcance del pliego reivindicatorio se encuentra claramente definido. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Decisión 486 la descripción de una solicitud sirve para interpretar las reivindicaciones: “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”. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

3. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las reivindicaciones 1 y 10 según la cual estas son imprecisas por contener la expresión “una o más”, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo considerando que tal expresión establece los requisitos mínimos para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención. Adicionalmente, es preciso resaltar que dicho término está seguido por características que no tienen que estar en un número determinado para alcanzar la ventaja técnica que ofrece la invención. En otras palabras, la limitación de dichas características a rangos específicos o valores concretos dejaría por fuera del espectro de protección a varias posibles configuraciones que de igual manera conseguirían solucionar el problema técnico que enfrenta la invención; fallándose así en reconocer debidamente el mérito investigativo de los inventores. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LA DESCRIPCIÓN

Con respecto a la sugerencia del examinador de incluir en la descripción de la presente solicitud los números de referencia de conformidad con la numeración empleada en las figuras, es preciso mencionar que es deseo del solicitante no modificar la descripción teniendo en cuenta que esta, tal y como está, es en si misma clara y suficiente para que la persona versada en la materia entienda el objeto y el alcance de la invención. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó 1 documento como relevante para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

1. D1, referido al documento US6296924 titulado “*System perorated cell confinement*” que se relaciona con una estructura de celdas para el confinamiento de material, que tiene una pluralidad de tiras plásticas alargadas en una relación lado a lado unidas entre sí en áreas limitadas y separadas donde la pluralidad de tiras se puede estirar en anchura para formar una red unitaria de celdas.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

1. En primer lugar, es preciso poner de presente que la figura 1 de la presente solicitud es una reproducción directa de la figura 2 de D1. En otras palabras, la presente solicitud ya consideraba la existencia de dicha divulgación, por lo que la invención que es reivindicada se hizo desde un principio distinguible de la figura 2 de D1, tal y como puede verse en la descripción.

2. Adicional al punto anterior, es preciso mencionar que el párrafo [0051] proporciona una definición de “patrón” y el párrafo [0053] proporciona una definición para cuando un patrón es un patrón “único”. Para ser un patrón, una distancia constante debe ser mantenida entre todas las perforaciones adyacentes en una línea lateral, y una distancia constante debe ser mantenida entre líneas laterales adyacentes. En contraste, para ser un patrón “único”, al menos una línea lateral debe conectar todas las otras líneas laterales juntas. En la figura 4 de la presente solicitud, son las líneas laterales 430 las que conectan todas las líneas laterales 432 y 434 juntas en un patrón único. De igual manera, el párrafo [0058] explica por qué la figura 2 de D1 no contiene un patrón “único”, al señalar que las distancias constantes no son mantenidas vertical ni horizontalmente debido al gran espaciamiento de D3 y D6. Así, la geocelda reclamada es novedosa.

3. De igual manera, la reivindicación 1 menciona: “...en donde las perforaciones se ordenan en un patrón ‘único’ de manera que cualquier cinta que tiene un ancho de 40 mm... tendrá una o más perforaciones”. Esto significa que todas las cintas formadas de las tiras deben tener al menos una perforación. El examinador reconoce que una cinta teniendo el espesor de D3 en la figura 2 de D1 no tendrá una perforación. En consecuencia, la figura 2 de D1 no cae dentro del alcance de las reivindicaciones de la presente solicitud y por ende no puede ser considerada completamente igual a la geocelda reclamada.

4. Finalmente, es preciso poner de presente que el examen de nivel inventivo realizado a las reivindicaciones 4, 8 y 9 contiene varios errores, materializados principalmente en el hecho que el examinador no ha llevado a cabo el método problema-solución empleado para discernir cuando una invención tiene la altura inventiva necesaria. Por el contrario, el examinador realiza un análisis de nivel inventivo basado únicamente en sus apreciaciones subjetivas, tal y como se evidencia al mencionar: “el análisis de nivel

inventivo se basó en su conocimiento general sobre el estado de la técnica y realizó las comparaciones con su apreciación en conjunto, determinando que con tales conocimientos existentes se llega a la invención reivindicada.”. A este respecto se reitera además que, si bien el tribunal andino de justicia ha expresado que el experto medio debe poseer experiencia y conocimientos en el campo, realizar un análisis considerando el conocimiento general del examinador al momento de evaluar la solicitud es una clara falta al debido proceso al infringir directamente el derecho de prioridad, ya que el simple hecho que el examinador considere que la invención es obvia por su conocimiento actual desconoce que la evaluación de nivel inventivo debe realizarse teniendo en cuenta el conocimiento del técnico medio al momento en el que la solicitud fue presentada por primera vez. En otras palabras, un buen análisis de nivel inventivo pretende dirimir si una invención podría haber sido obviamente deducible en el momento de presentación de la solicitud con la información y conocimientos disponibles en tal momento, razón por la cual justamente se citan documentos con fecha de publicación previa a la fecha de presentación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el examinador no ha encontrado un documento o divulgación que demuestre que su conocimiento actual del estado de la técnica ya se encontraba disponible para el técnico medio en la fecha de presentación, se concluye que la invención de las reivindicaciones 4, 8 y 9 cumplen con el requisito de nivel inventivo.

V. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-18258-843-001-3
CBA\CBA\ID-300628\WPC18258
No. M-2018-300628\CBA