

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

**Referencia:** Expediente No. NC2017/0003276

**Asunto:** Solicitud de patente para: **UNIDAD DE INFILTRACIÓN DE PLÁSTICO, SISTEMA QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE UNIDADES DE INFILTRACIÓN DE PLÁSTICO**

**Solicitante:** **WAVIN B.V.**

**Fecha de Solicitud:** 04 de abril de 2017

#### **RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

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. 4391 notificado por fijación en lista el 16 de abril de 2018.

#### **I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

En respuesta al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 23 Reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 2, 4 y 10 y se incluyeron las características técnicas esenciales de estas en las Reivindicaciones 1 y 23 (antigua Reivindicación 28);
- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 3 y 5.
- Se modificó la dependencia de la Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 11) que ahora depende de cualquier Reivindicación anterior.
- Se eliminó el término “*sustancialmente*” de la Reivindicación 16 (antigua Reivindicación 21) y los términos “*aproximadamente*” y “*ligeramente*” de la

Reivindicación 22 (antigua Reivindicación 27) para aportar a la claridad del Capítulo Reivindicatorio.

- Se agregaron los números de referencia entre paréntesis de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia han sido reenumeradas con base en los cambios anteriormente expuestos.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

## **II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD**

En relación con los términos generales, me permito aclarar amablemente que la característica técnica objetada en la Reivindicación 18 es ampliamente conocida en el campo técnico de la invención. Adicionalmente, el término “*elementos opuestos*” está debidamente definido, referenciado y limitado en el Capítulo Descriptivo y las Figuras. Además, respecto a esta característica, quisiera señalar que el inventor está en derecho de reclamar protección sobre todo el concepto inventivo, el cual, en el presente caso, corresponde a elementos opuestos requeridos para realizar la invención. Es más, la Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante.

En relación con las características funcionales objetadas por el Examinador, quisiera señalar que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), las expresiones referentes a características funcionales son aceptadas, pues explican la función que cumple la invención<sup>1</sup>. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1 (una cubierta superior, por lo menos un pilar, por lo menos un conector

---

<sup>1</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

integrado, etc.). Las expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interacción entre las características estructurales de la invención, sino también aclarar que ciertas partes de ésta tienen un rol definido en la invención. Por ejemplo, en la Reivindicación 6, la expresión *“se dispone para conectarse con por lo menos el conector macho y por lo menos el conector macho se dispone para conectarse con por lo menos un conector hembra”* claramente se refiere a la interacción requerida entre los conectores macho y hembra. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la invención. Así las cosas, las Reivindicaciones 1, 2, 12, 13, 19 y 20 (antiguas Reivindicaciones 1, 6, 17, 18, 24 y 25) no fueron modificadas.

Con respecto al término *“por lo menos”*, quisiera señalar que es claro para la persona medianamente versada en la materia que dicha expresión hace referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. En la Reivindicación 1 por ejemplo, se divulga que la invención requiere mínimo un pilar para ser implementada. Adicionalmente, quisiera comentar que sería injusto para la Solicitante tener que limitar el número de elementos estructurales que la invención puede tener a un número específico o un rango, debido a que esto significaría que un tercero podría construir una invención con un número cercano y obtener resultados similares sin infringir la protección. En relación con los términos *“sustancialmente”*, *“aproximadamente”* y *“ligeramente”*, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en donde se eliminaron estos términos de las Reivindicaciones 16 y 22 (antiguas Reivindicaciones 21 y 27). Así las cosas, considero superadas todas las objeciones.

En relación con los resultados a alcanzar y las ventajas técnicas, deseo aclarar que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales. Así las cosas, el sistema está caracterizado estructuralmente por los elementos esenciales especificados en la Reivindicación 1 y por consiguiente estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la

invención. Por consiguiente, no se modificaron las Reivindicaciones 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 (antiguas Reivindicaciones 7, 8, 9, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28).

Con respecto a la supuesta falsa dependencia de la Reivindicación 23, quisiera señalar amablemente que, aunque la Reivindicación se refiere a un sistema, este sistema está comprendido claramente de unidades de infiltración de plástico conforme con cualquiera de las Reivindicaciones anteriores. Por lo anterior, no se puede considerar como una falsa dependencia debido a que el sistema claramente depende de las Reivindicaciones mencionadas y por esta razón no fue modificada la Reivindicación 23.

Por último, teniendo en cuenta la amable sugerencia del Examinador, se incluyeron 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 las figuras y se corrigió el error tipográfico de la Reivindicación 9. Así las cosas, considero superadas todas las objeciones.

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.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador consideró dos documentos como relevantes para el análisis de patentabilidad de la presente invención:

| No. | Documento              | Título                                               | Fecha de Publicación |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| D1  | <u>WO 2007/054130</u>  | <i>"Subsurface stormwater system"</i>                | 18 de mayo de 2007   |
| D2  | <u>US 2005/0155286</u> | <i>"Integrated tree root and storm water system"</i> | 21 de julio de 2005  |

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

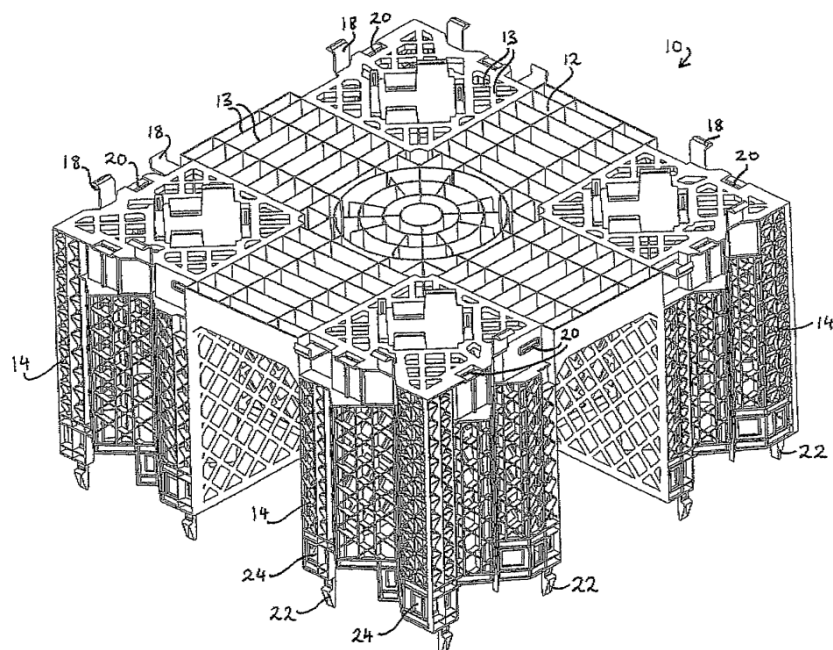
En relación con la falta de novedad de la invención, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde la Reivindicación 1 ahora contiene los elementos estructurales esenciales de las antiguas Reivindicaciones 2, 4 y 10. La nueva Reivindicación 1 es

novedosa e inventiva con respecto a los documentos citados por el Examinador debido a las siguientes razones:

Con respecto a D1 (WO 2007/054130 A1), la Acción Oficial expone que los clips (18) y ranuras (20) se encuentran en la cara superior (12). Respetuosamente difiero de esta afirmación debido a que los clips y ranuras de D1 no pueden tomarse como similares a los conectores integrados de la Reivindicación 1. Al menos, las siguientes diferencias existen entre los conectores integrados de la Reivindicación 1 y los elementos de D1:

Los conectores integrados están estructuralmente diseñados para una conexión lateral. La única referencia en D1 sobre los clips y ranuras aparece en la Página 6, líneas 26-27. Mientras que este párrafo declara que los clips y ranuras están explicadas en mayor detalle posteriormente en el documento, esto no ocurre. Aunque en D1, clips (22) y agujeros (24) al final de los pilares (14) son descritos como que conectan subunidades apiladas encima de las otras, D1 no provee ninguna explicación adicional con respecto a los clips y ranuras, ni la manera en que las unidades adyacentes están configuradas para ser conectadas las unas a las otras de manera lateral por los clips y las ranuras.

Adicionalmente, los clips y ranuras en D1 no están dispuestos en la cara superior, sino en la región de los pilares. Así mismo, es claro que los clips y ranuras en D1, como se ve en la Figura 1, no se alternan en una secuencia macho hembra como en la nueva Reivindicación 1. Más aún, en D1, los clips y ranuras no están provistos de pares y no es visible que, alrededor del perímetro de la unidad de infiltración, estos se alternan. Consecuentemente, estos no son conectores macho y hembra como en la Reivindicación 1. Para esto, me refiero particularmente a D1, Figura 1, borde superior izquierdo de la unidad de infiltración.



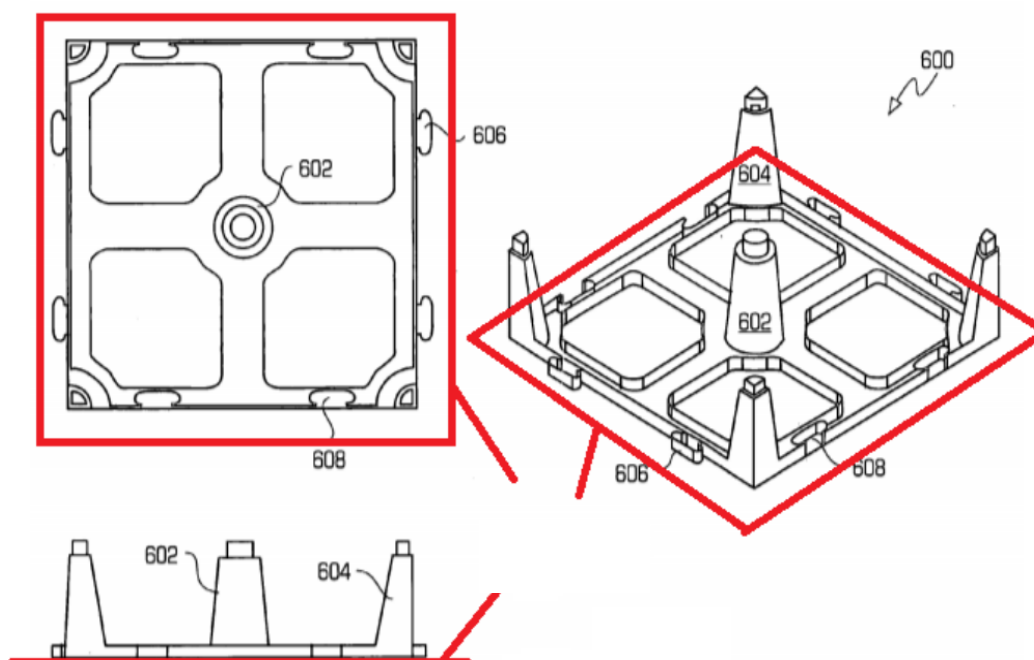
D1, Fig. 1

Ahora bien, de acuerdo con la Guía de la SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.<sup>2</sup> En el presente caso, la materia de la nueva Reivindicación 1 difiere claramente de D1 en que D1 no revela los conectores integrados de la nueva Reivindicación 1. Particularmente, D1 no revela que cada una de la pluralidad de regiones de borde esta provista con un par de conectores alrededor del perímetro de la cubierta superior en las regiones de borde, el par de conectores siendo configurados en cada región de borde de manera alternante alrededor del perímetro entre conectores macho y conectores hembra.

Con respecto a las diferencias con D2, me refiero particularmente a la Figura 14 en donde se muestran lados opuestos de la unidad de infiltración que poseen conectores macho (606) y lados opuestos de la unidad de infiltración que poseen conectores hembra (608). En D2 entonces es claro que los conectores macho y hembra no se alternan alrededor del perímetro de la cara superior.

---

<sup>2</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.



D2, Fig. 14

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención,

*“(...) esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”.<sup>3</sup>*

En este caso, el arte previo citado no revela todas y cada una de las características técnicas esenciales del método descrito en la nueva Reivindicación 1.

Siendo así, la nueva Reivindicación 1, y por tanto todas las reivindicaciones que de ella dependen, son novedosas con respecto al arte previo citado. Adicionalmente, debido a que la Reivindicación 23 (antigua Reivindicación 28) contiene las mismas características estructurales que la Reivindicación 1, esta también es novedosa con respecto al arte previo citado. En consecuencia, considero superada la objeción de novedad presentada por el Examinador.

<sup>3</sup> Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

## V. EN CUANTO A LA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

Al menos debido a los argumentos expuestos arriba, la materia de la nueva Reivindicación 1 es novedosa sobre los documentos citados por el Examinador. Adicionalmente, la materia de la Reivindicación 1 contiene nivel inventivo debido a las siguientes razones:

Primero, en vista de las diferencias entre la materia de la nueva Reivindicación 1 y D1, el problema a ser resuelto es el de proveer una unidad de infiltración plástica que pueda ser instalada de manera más eficiente y fácil, dando por resultado de esta manera un ahorro de costos, sin comprometer la integridad de la estructura resultante. Nos referimos al Capítulo Descriptivo de la presente solicitud, Pagina 3, líneas 2-6.

La persona versada en el arte que parte de la materia de D1 y busque una solución a este problema no llegaría a la materia de la nueva Reivindicación 1 debido a que esta persona no recibe información ni pistas sobre implementar un par de conectores integrados a cada pluralidad de regiones de borde alrededor del perímetro de la cara superior, el par de conectores teniendo una configuración en cada región de borde **alternante** alrededor del perímetro entre conectores macho y conectores hembra. Al comprender los conectores integrados de esta manera, el arreglo de cada una de las unidades de infiltración plástica no es crítica debido a que cada unidad de infiltración se va a alinear automáticamente con los conectores de otra unidad de infiltración respectiva con el fin de que estas puedan ser instaladas sin requerir otras modificaciones de cada una de las unidades de infiltración.

De esta manera, la persona versada en el arte que parte de la materia de D1 y que busca solución al problema expuesto anteriormente, no llegaría a la materia de la nueva Reivindicación 1 sin ejercer la actividad inventiva. Por esta razón, la nueva Reivindicación 1 presenta nivel inventivo con respecto al arte previo citado por el Examinador.

Respetuosamente llamo nuevamente la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde las Reivindicaciones 1 a 22 son dependientes de la Reivindicación 1 de manera directa o indirecta. De manera consecuente, dado que la nueva Reivindicación 1 es novedosa e inventiva, todas las Reivindicaciones dependientes de esta son también novedosas e inventivas ya que limitan la materia de la solicitud. Asimismo, la Reivindicación 23 (antigua Reivindicación 28) es inventiva debido a que posee las mismas características estructurales que la nueva Reivindicación 1.

Ahora bien, según el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, se considera que las invenciones tienen nivel inventivo si la materia reclamada tiene una estructura inesperada y efectos sorprendentes o mejorados. En el presente caso, es evidente que todas las características técnicas esenciales de la invención descrita en la Reivindicación 1 no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

## **VI. 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.

## **VII. ANEXOS**

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 23 reivindicaciones;

Señor Director,

**ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI**

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-18386-0841-0005-5  
DKC\SSR\ID-301386\WPC18386  
No. M-2018-301386\DKC

---

<sup>4</sup> *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*(Quito, Ecuador, 2004).