

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2017/0007248**, solicitud de patente de invención a favor de **DERRICK CORPORATION** Título: **“SISTEMAS, APARATOS, Y MÉTODOS PARA SUJETAR CONJUNTOS DE MALLA”**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 5262 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 27 de junio de 2019.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Nivel Inventivo

En cuanto al Nivel Inventivo de la invención, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 5262, la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(i) En primer lugar, me permito resaltar que la reivindicación 1 de la presente invención se encuentra dirigida a un sistema que comprende un conjunto de compresión fijado a un primer miembro de pared y un conjunto de perno fijado a un segundo miembro de pared.

Por su parte, D1 divulga un maquina de cribado que incluye miembros de pared, miembros de guía de ensamblaje de pantalla, un ensamblaje de pantalla y un ensamblaje de compresión. Adicionalmente, D1 divulga que el conjunto de pantalla incluye un marco con una pluralidad de miembros laterales y una pantalla soportada por el marco. De manera similar, D1 menciona que el conjunto de compresión está unido a al menos un miembro de pared y forma el conjunto de pantalla en una forma cóncava.

Contrario a la opinión del Examinador, la presente invención difiere en más de un aspecto de D1. En primer lugar, si bien D1 divulga un conjunto de compresión, este incluye un miembro retráctil que avanza y se contrae, mientras que la presente invención reclama un perno de compresión. Por lo tanto, D1 divulga que este está configurado para ejercer una fuerza en un primer extremo de una pantalla, mientras que el segundo extremo de la pantalla se mantiene en su lugar mediante una superficie de detención. En este punto vale la pena resaltar que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que un perno y miembro retráctil no corresponden a la misma pieza, puesto que un perno de compresión se refiere a una pieza que permite garantizar una perfecta fijación.

Particularmente, en la página 4 del Capítulo Descriptivo se describe que dichos pernos permiten la fijación a una zaranda vibratoria a lo largo de una pared opuesta a una pared que tiene los conjuntos de compresión, además que pueden usarse para ajustar el grado de fuerza de compresión en una malla o conjunto de malla, pero dicho perno no tiene las propiedades de avanzar y se contraerse, por lo que dicho miembro retráctil es completamente diferente que al perno reclamado en la presente invención, a pesar de hacer fuerzas de compresión. En segundo lugar, D1 divulga elementos de pared 12, mientras que la presente invención reclama un primer miembro de pared (30) y un segundo miembro de pared (40). En tercer lugar, la presente invención reclama que dicho conjunto de pernos esta fijado a un segundo miembro de pared opuesto al primer miembro de pared, mientras que D1 divulga que el miembro retráctil se puede unir a una pluralidad de miembros de anillo asegurados al miembro de barra. Por último, la presente invención reclama un conjunto de perno ajustable, mientras que D1 no menciona nada similar a lo largo del documento.

Por todo lo anterior, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que D1 no enseña o sugiere el sistema reclamado por la reivindicación 1 puesto que dicho documento no divulga un sistema que comprende un primer miembro de pared y un segundo miembro de pared, además de un conjunto de compresión tenga un perno de compresión que no sea retráctil y en donde, además dicho conjunto de perno esta fijado a un segundo miembro de pared opuesto al primer miembro de pared. Por todo lo anterior, D1 no enseña o sugiere la materia reclamada por la reivindicación 1 de la presente invención, por lo que se puede concluir que ninguna persona medianamente versada en la materia de manera obvia habría llegado al sistema reclamado gracias a las enseñanzas divulgadas en D1.

Ahora bien, la reivindicación 17 se encuentra dirigida a un método para sujetar un conjunto de malla que comprende: poner el conjunto de malla sobre una zaranda vibratorio; y sujetar el conjunto de malla a la zaranda activando un conjunto de compresión, en donde el conjunto de compresión guía un primer miembro contra el conjunto de malla y empuja el conjunto de malla dentro de un segundo miembro, caracterizado porque el segundo miembro es ajustable y el conjunto de compresión tiene una sola posición bloqueada.

D1 divulga un método que incluye unir un conjunto de pantalla a una máquina de cribado vibratorio usando un conjunto de guía para colocar el conjunto de pantalla en su lugar y formar una superficie de cribado superior del conjunto de pantalla en un cóncavo forma. Particularmente, D1 divulga que un operador puede colocar el ensamblaje de la pantalla en su lugar presionando primero un borde del marco del ensamblaje de la pantalla contra un miembro central de la máquina de cribado y luego bajando el ensamblaje de la pantalla en su lugar utilizando los ensamblajes de guía para guiar, ubicar y/o fijar el ensamblaje de pantalla en una posición deseada de modo que la superficie superior de pantalla se puede formar en una forma cóncava.

Contrario a lo señalado por el Examinador, D1 no enseña o sugiere la materia reclamada por la reivindicación 17 de la presente invención, de hecho, el proceso de D1 no tiene esencialmente ninguna similitud con la invención ya que las etapas de este son totalmente diferentes a las descritas en el método de la reivindicación 17. Vale la pena resaltar que las características esenciales de un proceso corresponden a las etapas del mismo y en este caso D1 no divulga dichas etapas. Por lo tanto, se puede concluir que ninguna persona medianamente versada en la materia de manera obvia habría llegado al proceso reclamado gracias a las enseñanzas divulgadas en D1.

Ahora bien, D3 se encuentra dirigido a una criba vibratoria de fluido de perforación elíptica traslacional de piscina de líquido doble, que se forma conectando una estructura de diseño de pantalla y una estructura de prensado rápido. Particularmente, dicha criba se encuentra conformada por una estructura de diseño de pantalla, en donde el asa de la pantalla (5) está ubicado en la super rígida. Un lado de la pantalla (1), específicamente la pantalla ultra rígida (1) se coloca entre el bloque de posicionamiento de la piscina de líquido (3) y el mecanismo de presión rápida (4), en la caja de pantalla de arco cóncavo (2), y con la piscina de líquido. Adicionalmente, D3 divulga que la ranura de fijación de la pantalla (6) de la estructura de inclinación negativa del bloque de posicionamiento (3) está conectado, y el mecanismo de presión rápida (4) está conectado por la varilla de soporte (8) y la caja de pantalla de arco cóncavo (2). En el mecanismo manual de la fuente de alimentación, el tornillo (13) conectado al pistón (10) con una tuerca (12) en un extremo del tornillo.

A pesar de que D3 divulgue un tornillo conectado a un pistón con una tuerca en un extremo del tornillo, D3 no enseña o sugiere la materia reclamada por la presente invención, particularmente, un conjunto de comprensión y un conjunto de perno y mucho menos un perno de comprensión fijado a un primer miembro de pared o un conjunto de perno fijado a un segundo miembro de pared. De hecho, la criba vibratoria de D3 no se encuentra dentro del mismo campo técnico de la invención y no tiene esencialmente ninguna similitud con la invención ya que cada una de las partes de la criba son totalmente diferentes a las descritas en el sistema de la reivindicación 1. Adicionalmente, vale la pena resaltar que D3 no divulga ningún método para sujetar la criba, por lo que no existe ninguna enseñanza en dicho documento que permita llegar a la presente invención. Por lo tanto, si bien D3 se encuentra dentro del mismo campo técnico de esta solicitud, las enseñanzas del mismo **no son válidas** teniendo en cuenta la deficiencia de D1 anteriormente explicada.

De acuerdo con todo lo anterior, una persona medianamente versada en la materia no se encuentra motivada por las enseñanzas de D1 o D3 para llegar al sistema y método de la presente invención, puesto que D3 no divulga o sugiere el conjunto de comprensión ni el conjunto de perno, o esencialmente cualquier otro aspecto del sistema. Además, D1 no divulga dos miembros de pared, ni que el conjunto de perno fijado a un segundo miembro de pared este opuesto al primer miembro de pared. Por lo tanto, ninguna de las enseñanzas en D1, D3, o una combinación de estos puede permitir la obtención de todas las limitaciones reclamadas en la reivindicación 1 y 17.

De hecho, como bien se conoce, una invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso, ya que el sistema y método tienen características esenciales y una secuencia de pasos y además un avance técnico comparado con el arte previo. Por lo tanto, para determinar si una invención no tiene nivel inventivo, es necesario que el Examinador deba hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la invención que se está evaluando.

En este sentido, es totalmente claro que cualquier persona medianamente versada en la materia tendría diversas dificultades para adaptar las características divulgadas en D3 a D1, y además elegir cual de dichas características son aplicables para obtener la materia reclamada en la presente invención.

ii) Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un **todo** y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*¹, por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos y/o características ya habían sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un **proceso creativo e innovador** en donde la cuestión para el Examinador se enfoca en si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.² Por lo tanto, para determinar si una invención posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los elementos y/o características ya conocidas podrían haberse combinado para dar como resultado una invención particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 5262 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D3.

Es más, no es posible prever el sistema o método de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo cuando el producto o procedimiento no es **fácilmente derivable** por la persona medianamente versada en la materia o cuando presentan un **efecto inesperado o mejorado impredecible de los documentos citados**, como en la presente invención. Por lo anterior, **nada en el arte previo sugiere ni enseña** esta invención.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D3, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, Sección 10.

² Íbidem.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41