

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2019/0004557

Asunto: Solicitud de patente para: CÁMARA DE RETENCIÓN DE AGUA DE
TORMENTAS CON FORMA DE DOMO

Solicitante: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC

Fecha de solicitud: 3 de mayo de 2019

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, JOSE ANDRES RINCON 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 **15211**, notificado por fijación en lista el 1 de diciembre de 2020, para lo cual pedí plazo adicional el 25 de febrero de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **16** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. La materia de las antiguas reivindicaciones 7, 8 y 10 ha sido incluida en las nuevas reivindicaciones 1;
2. La materia de la antigua reivindicación 15 se ha incorporado en la nueva reivindicación 10 (antigua reivindicación 13);
3. Se ha incluido la nueva reivindicación 16 que se basa en la reivindicación original 20 y las antiguas reivindicaciones 7 y 8;
4. Se han ajustado las numeraciones y dependencias de acuerdo con las modificaciones realizadas;

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. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera el siguiente como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Número	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	US2009025306	<i>“Tornado resistant dome house”</i>	29 de enero de 2009

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador ha considerado que la presente solicitud, tal y como se reclamaba en la antigua reivindicación 1 carecía de novedad a la luz del nuevo documento citado por su Despacho como D3.

Sobre este particular deseo en primer lugar llamar la atención del Examinador sobre el nuevo capítulo reivindicatorio modificado, en el cual se ha modificado la reivindicación 1 para incluir las características divulgadas por las antiguas reivindicaciones 7, 8 y 10.

Especialmente, quisiera resaltar que se ha incluido la característica técnica según la cual: *en donde cada una de la primera estructura de acoplamiento (112, 122) y la segunda estructura de acoplamiento (114, 124) incluye una acanaladura terminal (255) y una acanaladura de cuerpo (260)”.*

Además, es importante poner de presente que la materia divulgada por las antiguas reivindicaciones 7, 8 y 10, había sido considerada como nueva por su Despacho.

De esta manera, dado que la reivindicación 1 comprende características técnicas nuevas a la luz de D3, solicito amablemente se reconozca la novedad de dicha reivindicación y sus reivindicaciones dependientes. De forma similar, las reivindicaciones independientes 10 y 16 también deben ser consideradas como nuevas puesto que el documento D3 no enseña todas y cada una de sus características técnicas estructurales divulgadas por dichas reivindicaciones.

De hecho, quisiera resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ . Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(…) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o*

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

explotar la invención".² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

Ahora bien, quisiera señalar que la presente invención además de ser nueva también es inventiva. Particularmente, gracias a todas las características técnicas reclamadas, se proporciona una cámara de aguas pluviales que tiene un gran volumen de almacenamiento por área de terreno y que además posee la resistencia, el soporte vertical y el soporte lateral para soportar cargas vivas y muertas cuando instalado; y proporcionar una cámara de aguas pluviales con un espacio vacío abierto que se puede llenar por completo con aguas pluviales que pueden ser económicamente instalado.

Teniendo en cuenta los argumentos y las modificaciones presentadas en el presente memorial, se concluye que el documento citado como arte previo no anticipa la materia divulgada por la presente invención y tampoco sería suficiente para que una persona versada en la materia llegara a la cámara y el sistema reclamados, y se le solicita respetuosamente al Examinador reconozca que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Concesiones equivalentes

El mérito investigativo de la presente invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de la Oficina de Patente de Estados Unidos, las cuales han emitido las Patentes No. US9982425B2 y US10570603B2.

A este respecto, deseamos respetuosamente poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento

² 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>

de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención***” (Negrilla fuera del texto).

IV. PETICIÓN

1. 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.

2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito realizar un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **16** reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-17697-0841-0003-1
LAG\LAG\ID-307974\WPC17697
No. M-2021-307974\LAG