

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

Expediente (Año-Exp) : **2020-NC2020/0001340**
Respuesta Oficio : **378**
Nuestra Ref. : **1273-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante HENSLEY INDUSTRIES, INC según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

- **Título**

Se modifica el título de la invención, de acuerdo con el sugerido por el señor examinador, y el que el solicitante acepta, por lo que en adelante será:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

**“UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA
ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE
CANGILÓN CON UN ADAPTADOR”.**

• **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

En primer lugar, queremos hacer claridad a su despacho que en este examen ha manifestado sobre el capítulo reivindicatorio que:

“El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 06 de febrero de 2020.”

(...)

“Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 42 del radicado N° NC2020/0001341 del 06 de febrero de 2020.”

Es importante informar que el capítulo reivindicatorio presentado el 06 de febrero de 2020 constaba de 44 reivindicaciones y no de 42 como su despacho lo expresa, reivindicaciones adicionales fueron pagadas al momento de la modificación, por lo que el Sr. Examinador debe haber omitido el Examen de la última página del pliego reivindicatorio original, que contenía las cláusulas 43 y 44.

Ahora bien con el fin de acatar las observaciones, presentamos un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 13 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente. El capítulo reivindicatorio que se aporta fue corregido para superar los requerimientos realizados por el examinador



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

4.2- Claridad de las reivindicaciones- Art. 30 D 486

- Como se muestra en el nuevo pliego reivindicatorio, la reivindicación 8 ha sido enmendada según lo sugerido por el Examinador. Por lo tanto, la nueva reivindicación 8 debe estar en conformidad con el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Se ha corregido el error tipográfico en el Título del capítulo reivindicatorio. y en la reclamación 15.
- Las reivindicaciones anteriores 15, 30 y 41 han sido retiradas, por lo que no es necesario corregirlas.
 - Se han agregado los números de referencia a las nuevas reivindicaciones.

5. Unidad de invención -Art. 25 D 486:

El examinador manifiesta con respecto a la unidad de invención que:

“(...) la solicitud carece de unidad de invención debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que sean comunes a todas las invenciones. (...)”

“Se identifican los siguientes grupos inventivos:

Grupo inventivo 1: un montaje de miembro de desgaste y un método para asegurar un miembro de desgaste a un borde de cangilón con un adaptador (reivindicaciones 1 a 10 y 18 a 20).

Grupo inventivo 2: Una estructura de estabilizador (reivindicaciones 21 a 23).

Grupo inventivo 3: Un adaptador para asegurar un miembro de desgaste a un borde de cangilón (reivindicaciones 11 a 17, 24 a 42).”



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

En respuesta a esta objeción, se han eliminado las anteriores reivindicaciones 11 a 17 y 21 a 44. Las anteriores cláusulas 18 a 20 han sido debidamente reenumeradas.

Por lo que con las actuales reivindicaciones se considera que se cumple con la unidad de invención exigida en el Art. 25 de la Decisión 486.

6.- Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486):

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador, según las aseveraciones relacionadas que afectan la NOVEDAD y el NIVEL VINVENTIVO, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

• Novedad (Art 16 D 486):

Las anteriores reivindicaciones 18-20 fueron rechazadas por falta de novedad frente a D2 (US 2008/0005940).

En respuesta a esta objeción, dichas cláusulas, reenumeradas ahora como cláusulas 11 a 13 fueron enmendadas para demostrar la novedad de la materia reivindicada.

• *Reivindicación independiente 11*

D2 no revela al menos las siguientes características de la reivindicación independiente 11:

Un método para asegurar un miembro de desgaste (900) a un borde de cangilón (102) con un adaptador (1108), el método caracterizado porque comprende:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

colocar un adaptador (1108) hacia atrás sobre el borde de cangilón (102), el adaptador (1108) tiene un par de patas bifurcadas (102, 122) que se montan a horcajadas sobre el borde de cangilón (102), una de las patas (102) tiene una ranura (703) para encajarse sobre una estructura del estabilizador (1102) sobre el borde de cangilón (102), *la estructura del estabilizador (1102) comprende una parte delantera del estabilizador (1110) que se proyecta desde una superficie superior (104) del borde de cangilón (102) y que se extiende sobre una superficie curva que mira hacia delante (108) del borde de cangilón (102) sin extenderse más allá de un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón (102);* asegurar el adaptador (1108) al borde de cangilón (102); y encajar un miembro de desgaste (900) sobre el adaptador (1108) encajando una cavidad que mira hacia atrás (904) del miembro de desgaste (900) sobre una nariz que mira hacia delante (124) del adaptador (1108).

(Énfasis agregado). D2 no revela ni sugiere que “la estructura del estabilizador (1102) comprende una parte delantera del estabilizador (1110) que se proyecta desde una superficie superior (104) del borde de cangilón (102) y que se extiende sobre una superficie curva que mira hacia delante (108) del borde de cangilón (102) *sin extenderse más allá de un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón (102),*”, como se menciona en la nueva reivindicación 11. En cambio, D2 establece que el “la pata inferior 38 [de la base 32] se extiende... una corta distancia *a lo largo de un lado inferior 47 del brazo 48*”. (D2, párr. [0054]) (énfasis añadido). Esto se muestra adicionalmente al menos en la Fig. 1 de D2 (reproducida y comentada a continuación). Por lo tanto, la base 32 no “se extiende sobre una superficie curva que mira hacia adelante del borde de cangilón sin extenderse más allá de un plano de una superficie inferior del borde de cangilón”, como se indica en la nueva reivindicación 11



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com



- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

El Sr. Examinador ha rechazado las anteriores reivindicaciones 1-10 por carecer de actividad inventiva frente a **D1 (US 9,409,258)** en vista de **D2**. En respuesta a esta objeción, dichas cláusulas fueron enmendadas para demostrar la actividad inventiva de la materia reivindicada.

Reivindicación independiente 1

D1 no revela ni sugiere al menos las siguientes características de la reivindicación independiente 1:

Un montaje de miembro de desgaste (1100) caracterizado porque comprende:
un borde de cangilón (102) que comprende:

una primera superficie (104);

una segunda superficie (106) que mira en una dirección opuesta a la primera superficie (104);

una superficie curva (108) que se extiende entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106); y

un orificio para anclaje (110) que se extiende a través del borde de cangilón (102) entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106);

una estructura de estabilizador (1102) que comprende:

una parte delantera del estabilizador (1110) dispuesta para encajarse a lo largo de la primera superficie (104) entre el orificio de anclaje (110) y la superficie curva (108), la parte delantera del estabilizador (1110) con un tamaño y una forma para extenderse sobre y adaptarse a la superficie curva (108) y que tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

de cangilón (102) entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106);

y

un adaptador (1108) que comprende un par de las patas bifurcadas adaptadas para encajarse sobre el borde de cangilón (102) de manera tal que una primera pata del par de patas bifurcadas se encaje a lo largo de la primera superficie (104) y que una segunda pata del par de patas bifurcadas se encaje a lo largo de la segunda superficie (106), la primera pata incluye una ranura dispuesta para recibir la parte delantera del estabilizador (1110).

D1 no revela ni sugiere “una estructura de estabilizador que comprende: una parte delantera del estabilizador dispuesta para encajarse a lo largo de la primera superficie entre el orificio de anclaje y la superficie curva, *la parte delantera del estabilizador con un tamaño y una forma para extenderse sobre y adaptarse a la superficie curva y que tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva del borde*” como se reivindica en la cláusula 1.

En cambio, D1 establece que “los topes de estabilización 42 están asegurados a los respectivos lados interior y exterior 34, 36 del borde (del cangilón)”. (D1, 3:17-19; véase también la FIG. 2). Como se muestra al menos en la Fig. 2 de D1 (reproducida y comentada a continuación), los topes de estabilización 42 del miembro de estabilización 46 se extienden proximalmente a la superficie curva del borde de cangilón 16 y sobre el lado interior 34 y el lado exterior 36 del borde de cangilón 16. Por lo tanto, el miembro de estabilización 46 no “tiene un extremo terminal que termina junto a la superficie curva del borde”, como se indica en la reivindicación 1.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

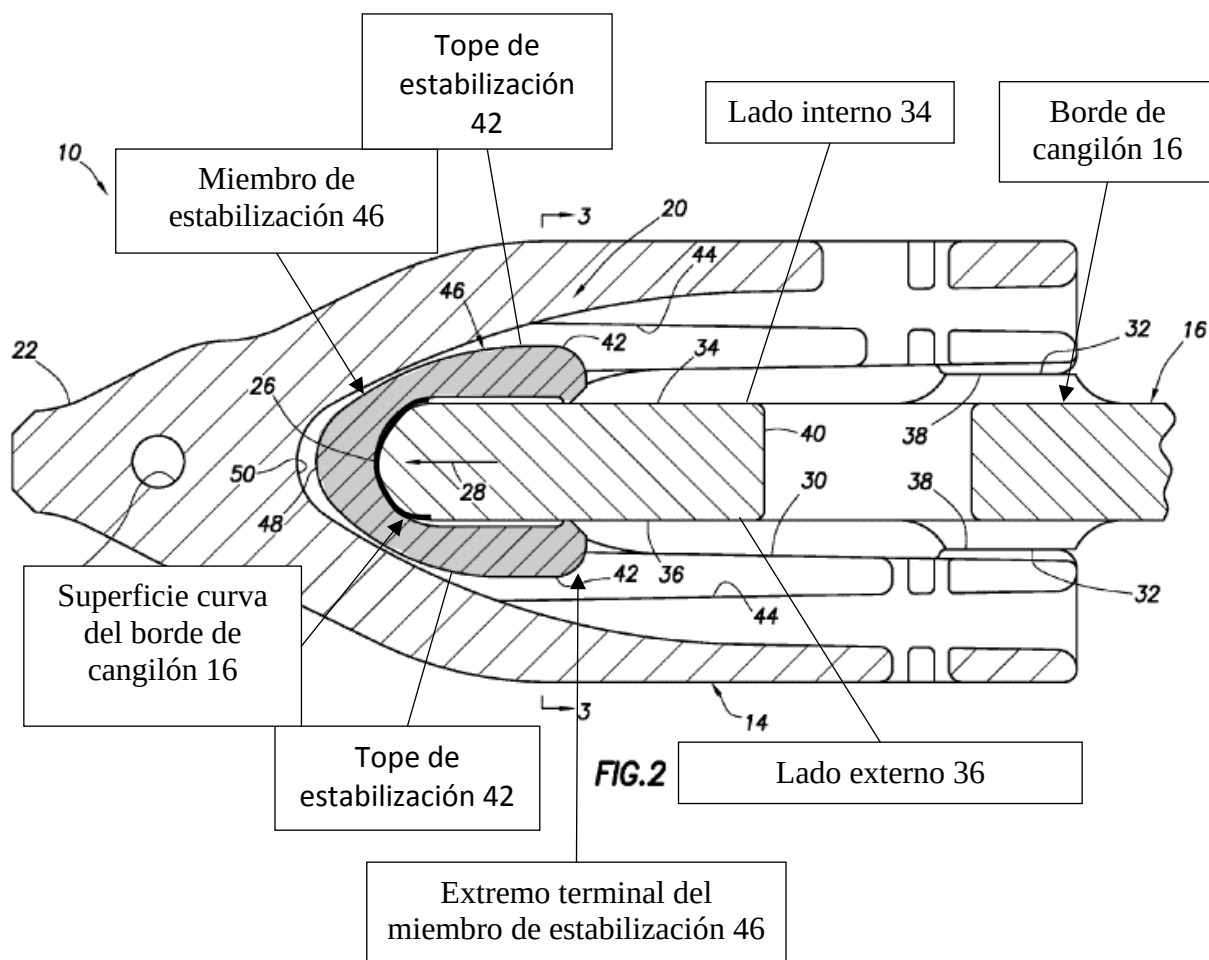
COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com



D2 no subsana las deficiencias de D1 discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 1. Por ejemplo, como se discutió anteriormente con respecto a la reivindicación 11, D2 establece que la “pata inferior 38 (de la base 32) se extiende... a corta distancia a lo largo de un lado inferior 47 del brazo 48.” (D2, párrafo [0054]) (énfasis añadido). Esto se muestra adicionalmente al menos en la Fig. 1 de D2. Por lo



COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín
Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

tanto, la base 32 no “tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva del borde”, como se indica en la reivindicación 1.

Por las razones expuestas, la reivindicación 1 debe considerarse inventiva sobre cualquier combinación de D1 y D2. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 a 10, que dependen de la reivindicación 1, deberían ser inventivas frente a D1 y D2, solas o en combinación, al menos por las mismas razones que las discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 1, y además en vista de sus respectivas características propias.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones a la Memoria Descriptiva y a las reivindicaciones que se aportan**



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

con esta respuesta a examen de patentabilidad mediante el sistema SIPI, el número de reivindicaciones del actual pliego no supera el que se pagó al momento de la presentación como modificaciones voluntarias, por lo tanto no hay lugar al pago de excedente en reivindicaciones tal como puede ser verificado en el expediente citado.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com