

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

Expediente (Año-Exp) : **2020-NC2020/0001340**

Respuesta Oficio : **5660**

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:

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

El señor examinador hace observaciones respecto a que las reivindicaciones 1 y 11 no define de forma clara la materia reclamada.



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

Por lo que se presentan nuevas reivindicaciones, en las que se han realizado las enmiendas en las cláusulas 1 y 11, solicitadas por el Sr. Examinador, para salvar las objeciones por falta de claridad.

Este nuevo 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.

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):

El Informe rechaza las reivindicaciones 11-13 por carecer de novedad frente a D2 (US 2008/0005940). De estas reivindicaciones, la reivindicación 11 es independiente. Como ya se ha indicado, la cláusula 11 fue modificada para salvar las objeciones formuladas por el Sr. Examinador, relacionadas con la falta de claridad.

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 (120, 122) que se montan a horcajadas sobre el borde de cangilón (102), una de las patas (120) 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), *en donde la parte delantera del estabilizador (1110) no se extiende sobre 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).

Se hace énfasis en que: 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), *en donde la parte delantera del estabilizador (1110) no se extiende sobre un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón (102)*”, como se menciona en la nueva reivindicación 11.

El Examen de Patentabilidad señala que “La pata 38 del cuerpo 40 puede omitirse (Pág. 4, citando el Párr. [0058] de D2). Si embargo, aún si la pata 38 es omitida del



COLOMBIA - Bogotá

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

COLOMBIA - Medellín

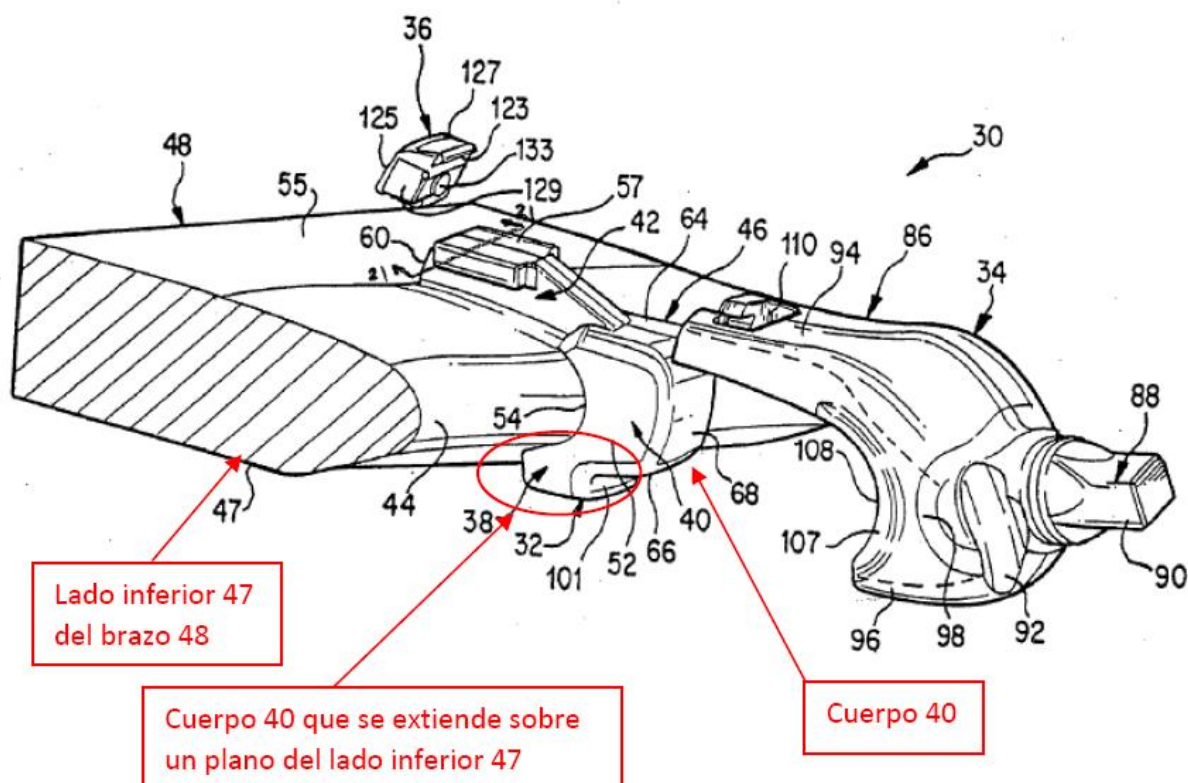
Cli 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

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

cuerpo 40 (la supuesta “parte delantera del estabilizador” de la nueva reivindicación 11), el cuerpo 40 todavía se extiende sobre un plano del lado inferior 47 de D2 (la supuesta “superficie inferior” de la nueva reivindicación 11). Esto se muestra en la Figura 1 de D2 (reproducida y comentada a continuación). Por lo tanto, D2 no divulga 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), en donde la parte delantera del estabilizador (1110) no se extiende sobre un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón (102)”, 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

Por las razones discutidas anteriormente, la nueva reivindicación 11 debe ser considerada novedosa frente a D2. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 12 y 13, que dependen de la reivindicación 11, son también novedosas frente a D2 por las mismas razones que las discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 11, y además en vista de sus propias características respectivas.

• **Nivel Inventivo (Art 18 D 486):**

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. Como ya se ha indicado, la cláusula 1 fue modificada para salvar la objeción formulada por el Sr. Examinador, relacionadas con la falta de claridad.

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:



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

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 de cangilón (102), *en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106); y*

un adaptador (1108) que comprende un par de 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).

Se hace énfasis en que: Como se reconoce en el Informe, D1 no revela ni sugiere “una parte delantera del estabilizador (1110)... que tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), *en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)*”, como se reivindica en la cláusula 1 (Ver pág. 5 del Informe). El Informe luego señala a D2 como supuestamente divulgando estas características. Sin embargo, al menos por las razones discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 11 modificada, D2 no revela ni sugiere “una parte delantera del estabilizador (1110)... que tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), *en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)*”, como se indica en la nueva



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

reivindicación 1. Por ejemplo, aún si la pata 38 es omitida del cuerpo 40 (la supuesta “parte delantera del estabilizador” de la nueva reivindicación 1), el cuerpo 40 todavía se extiende sobre el lado inferior 47 de D2 (la supuesta “superficie inferior” de la nueva reivindicación 1). Esto se muestra en la Figura 1 de D2 (reproducida y comentada arriba). Por lo tanto, D1 y D2, solos o combinados, no divulgan ni sugieren “una parte delantera del estabilizador (1110)... que tiene un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)”, como se indica en la nueva reivindicación 1.

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

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).



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

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 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