

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0012449

Asunto: Solicitud de patente para: “UN ESPACIADOR PARA FIJACIÓN A UN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA MANTENER UNA DISTANCIA RELATIVA A OTRO ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN, Y PARA RESTRINGIR UN MOVIMIENTO SOBRE UNA POSICIÓN RELATIVA A OTRO ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN”

Solicitante: PR LICENSING B.V.

Fecha de solicitud: 05 de octubre de 2020

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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. **13329**, notificado el 25 de agosto de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, conformado por **19 Reivindicaciones**, que tiene como base el actualmente presentado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1. En la Reivindicación 1 se realizaron las siguientes modificaciones:
 - Se incluyeron los elementos estructurales que comprenden la invención al reclamar:
Un espaciador (1) para la fijación de un elemento de construcción, que comprende:
 - al menos un borde (2) fijado al elemento de construcción;
 - al menos un elemento elástico (5) conectado al borde (2) por medio de un extremo de bisagra (5a);

- un extremo libre (4) ubicado en un extremo del elemento elástico (5), opuesto al extremo de bisagra (5a);
- un limitador (6) proporcionado en el elemento elástico (5);

Lo anterior cuenta con el debido soporte en la Página 6, líneas 13 a 39 y Página 8, líneas 3 a 26 del Capítulo Descriptivo.

- En esta Reivindicación se hace uso una sola vez de la expresión “*comprende*” para diferenciar claramente el preámbulo de la parte característica.
 - Se reemplazó la expresión “*en uso*” por “*en operación*”.
2. En las Reivindicaciones 6 y 8 se reemplazó la expresión “*en tiempo*” por la expresión “*en contacto*”.
3. En la Reivindicación 15 se eliminó la expresión “*en cierta medida*”.
4. Se incluyeron los números de referencia entre paréntesis de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en el Capítulo Descriptivo y las figuras.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, 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

1. Con respecto a la objeción del Examinador sobre la estructura de la Reivindicación 1, llamo la atención del Examinador sobre el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en el cual en la Reivindicación 1 se incluyeron los elementos estructurales que comprenden la invención, y se hace uso de la expresión “*que comprende*” para identificar claramente el preámbulo y la parte característica, tal como se explicó en el numeral I del presente memorial. En consecuencia, solicito tener como superada esta objeción.

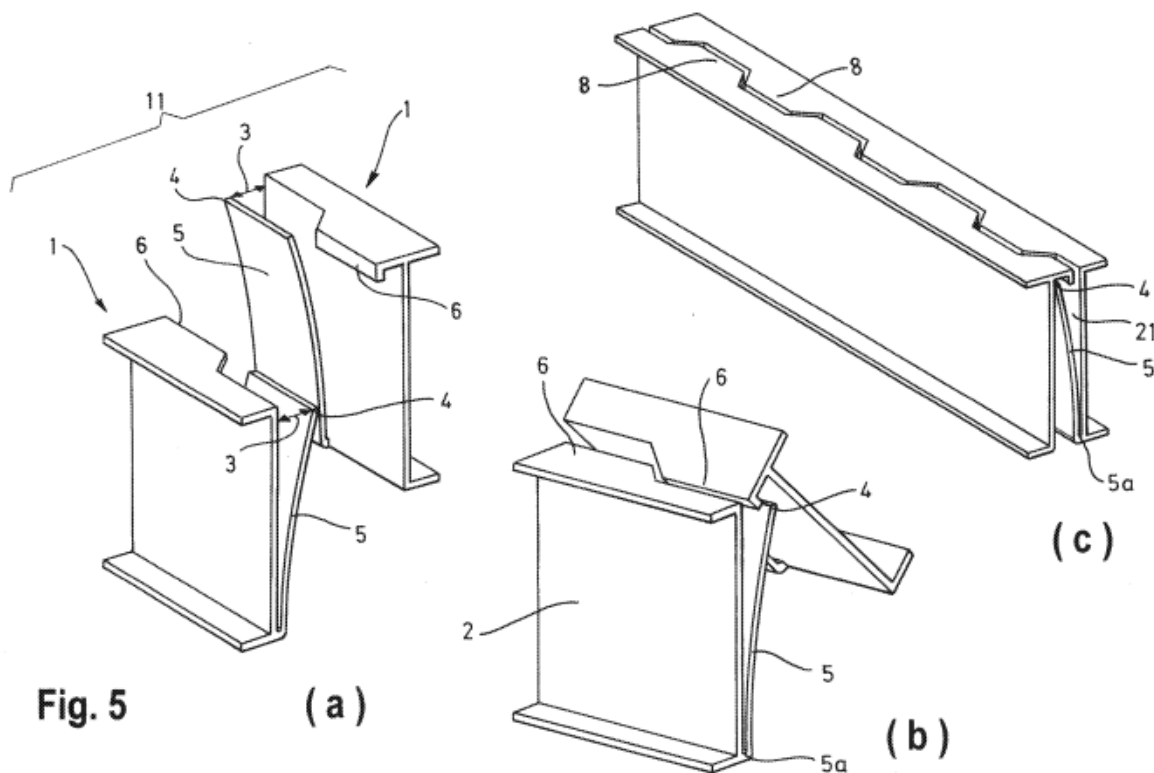
2. Con respecto a la objeción del Examinador sobre los términos imprecisos, me permito precisar lo siguiente:

- En relación con la expresión “*distancia predeterminada*” de las Reivindicaciones 1 y 5, dicha expresión es clara a la luz del Capítulo Descriptivo, en donde se menciona que “*esta distancia está definida de manera conjunta por la posición del extremo libre 4 (cuando el elemento elástico está en una condición libre como se muestra en la Fig. 1a)*” tal como se encuentra divulgado en la página 6, líneas 21 a 23 del Capítulo Descriptivo.
- Con respecto a la expresión “*en tiempo*”, esta ha sido reemplazada por la expresión “*en contacto*” tal como se explicó en el numeral I del presente memorial. Dicha característica cuenta con el respectivo soporte en las Figuras 3a, 3b, 4a y 4b, en donde se puede observar que el extremo posterior es parte de la estructura que está en contacto sólo hacia el extremo de la colocación adyacente al otro elemento de construcción en forma de losa.
- Con respecto a la expresión “*al menos en cierta medida*”, esta fue eliminada de la Reivindicación 16 tal como se explicó en el numeral I del presente memorial, con el fin de dar claridad a la materia reivindicada.

Por todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto

3. Con respecto a las expresiones que son resultados a alcanzar, me permito señalar que la Guía para Exámenes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad empleada para realizar los exámenes de patentabilidad establece que este tipo de expresiones y/o lenguaje es aceptable solo si la invención está definida por sus características técnicas estructurales. Dicho esto, de acuerdo con el alcance de la Reivindicación 1 modificada, la materia reclamada está definida por sus características estructurales, las cuales mencionan un espaciador para la fijación de un elemento de construcción, que comprende: - al menos un borde; - al menos un elemento elástico; - un extremo libre, - un limitador. De esta manera, la Reivindicación independiente 1 está debidamente definida por sus características estructurales por lo que las reivindicaciones adicionales que reclamen tales resultados deberían ser aceptables, ya que son alcanzados por el objeto reivindicado de la presente invención. Por lo anterior, solicito amablemente tener esta objeción como superada.

4. Con respecto a la objeción del Examinador sobre la claridad de la Reivindicación 12, en donde afirma que el mencionado ángulo no especifica de manera precisa que valor tiene y si de tal valor depende el adecuado acoplamiento de la estructura, me permito señalar que de acuerdo con lo siguiente: *“En una modalidad, la estructura está provista de una pista guía y de una contra pista para interactuar con la pista guía, de modo que, al llevar la estructura de un espaciador a la posición de acoplamiento con la estructura de otro espaciador, la estructura puede colocarse primero bajo un ángulo relativo a la otra estructura y ponerse en contacto, para luego dejar que la contra pista interactúe con la pista guía para alcanzar la condición de acoplamiento. Ventajosamente, debido a la posibilidad de que las estructuras de los respectivos 20 espaciadores se puedan colocar bajo un ángulo antes de entrar en una condición de acoplamiento, puede ser mucho más fácil posicionar y ver el posicionamiento de la estructura relativa a la otra estructura”* (Página 5, líneas 15 a 21 del Capítulo Descriptivo) se entiende que las estructuras no deben situarse en un ángulo determinado entre sí, este ángulo se utiliza únicamente para facilitar la interacción entre la contrapista y la pista guía para alcanzar la condición de acoplamiento (Fig. 5c). Esta característica puede observarse en las Figs. 5a, 5b y 5c, en las que es evidente que existen dos posiciones: La primera posición (Fig. 5b) tiene por objeto poner la primera estructura bajo un ángulo en relación con la otra estructura y ponerse en contacto para que la contrapista interactúe con la pista guía.



Figs. 5a, 5b, y 5c de la presente invención

Por lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

5. En relación con la objeción del Examinador, en donde indica que se deben incluir los números de referencia, quisiera llamar la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en donde se incluyeron los números de referencia de los elementos que componen el producto de la presente invención. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

6. Con respecto a la objeción del Examinador sobre la Reivindicación 1, en donde afirma que las características reivindicadas son puramente funcionales, llamo la atención del Examinador sobre la Reivindicación 1 modificada, en donde dicha Reivindicación ahora reclama *Un espaciador (1) para la fijación de un elemento de construcción, que comprende:*

- *al menos un borde (2) fijado al elemento de construcción;*
- *al menos un elemento elástico (5) conectado al borde (2) por medio de un extremo de bisagra (5a);*
- *un extremo libre (4) ubicado en un extremo del elemento elástico (5), opuesto al extremo de bisagra (5a);*
- *un limitador (6) proporcionado en el elemento elástico (5)*

Por lo tanto, ahora la Reivindicación 1 reclama claramente los elementos técnicos estructurales que comprenden la invención y permiten al espaciador resolver el problema técnico propuesto. Por lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó que el estado de la técnica es el 06 de marzo de 2018 ya que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. El Examinador encontró un documento relevante para realizar el análisis de la patentabilidad de la presente invención.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US20150368916	<i>“Insulated concrete form and method of using same”</i>	24 de diciembre de 2015

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador señala que la Reivindicación 1 no es novedosa a la luz de D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador de acuerdo con lo siguiente:

7. En primer lugar, quisiera resaltar que de acuerdo con la nueva Reivindicación 1 modificada, la presente invención se refiere a reclama Un espaciador (1) para la fijación de un elemento de construcción, que comprende:

- al menos un borde (2) fijado al elemento de construcción;
- al menos un elemento elástico (5) conectado al borde (2) por medio de un extremo de bisagra (5a);
- un extremo libre (4) ubicado en un extremo del elemento elástico (5), opuesto al extremo de bisagra (5a);
- un limitador (6) proporcionado en el elemento elástico (5)

D1 por su parte divulga un conector para un par de paneles formadores de hormigón espaciados opuestos. El conector comprende un miembro espaciador alargado que tiene pestañas formadas en el mismo entre una parte central del mismo y cada extremo opuesto del mismo. Una porción de al menos un extremo del elemento espaciador está dimensionada y conformada para acoplarse selectivamente con un elemento de arriostramiento de panel alargado. También se describen un encofrado de hormigón aislado compuesto y un método para usar el encofrado de hormigón aislado (resumen).

Sin embargo, D1 no divulga un espaciador para la fijación a un elemento de construcción que comprende: al menos un borde (2) fijado al elemento de construcción; al menos un elemento elástico (5) conectado al borde (2) por medio de un extremo de bisagra (5a); un extremo libre (4) ubicado en un extremo del elemento elástico (5), opuesto al extremo de bisagra (5a); un limitador (6) proporcionado en el elemento elástico (5).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero importante resaltar que, para elevar una objeción válida sobre la novedad de la presente invención, el arte previo debe divulgar explícitamente y sin ambigüedad la invención incluyendo todas sus características esenciales. Además, el Tribunal Andino de Justicia 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 explotar la invención”¹. En el presente caso, D1 no divulga un espaciador para la fijación a un elemento de construcción que comprende: al menos un borde (2) fijado al elemento de construcción; al menos un elemento elástico (5) conectado al borde (2) por medio de un extremo de bisagra (5a); un extremo libre (4) ubicado en un extremo del elemento elástico (5), opuesto al extremo de bisagra (5a); un limitador (6) proporcionado en el elemento elástico (5), tal como se reclama en la Reivindicación 1 de la presente invención.

Adicionalmente, considero que las reivindicaciones dependientes de la Reivindicación 1 son también novedosas, ya que contienen todas las características de dicha reivindicación.

V. 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 se requiera un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 19 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-26067-0841-0001-0
JBE\JBE\ID-309678\WPC26067
No. M-2022-309678\JBE

¹ 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>