

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0003651

Asunto: Solicitud de patente para: GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLÍMERO ESTRATIFICADO COEXTRUIDO Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN, UNA CONSTRUCCIÓN DE SUELO QUE COMPRENDE DICHA GEOMALLA Y UN MÉTODO DE REFORZAR UNA MASA DE MATERIAL DE PARTÍCULAS CON DICHA GEOMALLA

Solicitante: TENSAR CORPORATION, LLC

Fecha de solicitud: 5 de abril de 2018

RESPUESTA A CUARTO 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. **14746**, notificado el 19 de septiembre de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, me permito presentar un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 19 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- se modificó la reivindicación 1 anteriormente presentada para (i) restringir su alcance usando la materia de las reivindicaciones 3 y 4 anteriormente presentadas y (ii) corregir algunos errores en su redacción;
- se eliminaron las reivindicaciones 3, 4 y 19 anteriormente presentadas y se actualizó la numeración y dependencia de las reivindicaciones restantes en consecuencia;
- se modificaron las reivindicaciones 14, 16 y 22 anteriormente presentadas (que corresponden a las nuevas reivindicaciones 12, 14 y 19, respectivamente) de manera que ahora dependen directa o indirectamente de la reivindicación 1; y

- se modificaron las reivindicaciones 5, 7, 17, 18, 20 y 21 anteriormente presentadas (que corresponden a las nuevas reivindicaciones 3, 5, 15, 16, 17 y 18, respectivamente) para corregir algunos errores en su redacción.

En este sentido, cabe destacar que estas modificaciones se ajustan completamente al 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 DE LAS REIVINDICACIONES

En respuesta a las objeciones de claridad de las reivindicaciones planteadas por el Examinador en el oficio que aquí se contesta, me permito dirigir su atención a los siguientes comentarios:

2.1. En relación con el término: *“o más”*, me permito indicar que dicho término ha sido eliminado del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial. De esta manera, la objeción a este respecto se ve superada.

Por otra parte, en cuanto a las expresiones: *“un primer peso molecular”* y *“un segundo peso molecular”*, respetuosamente me permito resaltar que estos no son ambiguos ni imprecisos como afirma el Examinador, ya que una persona versada en la materia entendería fácilmente que los pesos moleculares se definen de esta manera para establecer claramente que el material de construcción de la segunda capa es diferente del material de construcción tanto de la primera capa como de la tercera capa. Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

2.2. En relación con las expresiones consideradas por el Examinador como *“resultados a alcanzar”*, amablemente me permito destacar dichas expresiones no corresponden a *“resultados a alcanzar”* como se afirma, sino que corresponden a características técnicas funcionales de la invención reivindicada que se incluyen para mejorar la claridad de la materia para la cual se solicita protección, cuya presencia en las reivindicaciones es completamente aceptable. Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

2.3. En relación con los comentarios del Examinador sobre que se pretende reclamar *“una reivindicación de producto por proceso”*, respetuosamente me permito indicar que la forma general de una reivindicación de producto por proceso es *“producto X obtenible por el proceso Y”*, el cual no es en absoluto el caso de las reivindicaciones de la presente solicitud porque en su preámbulo se reivindica claramente un método, y en su parte caracterizadora se establecen claramente los pasos y condiciones bajo las cuales se lleva a cabo.

La expresión señalada por el Examinador en esta objeción solo define la forma en que se configura un elemento del primer paso del método (la lámina polimérica multicapa coextruida inicial), sin que esto constituya la caracterización completa del método reivindicado ya que hay pasos adicionales claramente enumerados en las reivindicaciones. Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

2.4. En relación con la objeción del Examinador sobre que *“(…) el capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia”*, me permito indicar que tal y como se expuso anteriormente, las reivindicaciones 14, 16 y 22 anteriormente presentadas (que corresponden a las nuevas reivindicaciones 12, 14 y 19, respectivamente) fueron modificadas de manera que ahora dependen directa o indirectamente de la reivindicación 1. De esta manera, la objeción a este respecto se ve superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador señala que la presente solicitud *“(…) no cumple con el requisito de unidad de invención debido a que se refiere a 4 grupos inventivos”*, aunque solo identifica los siguientes 3 grupos inventivos:

“Grupo inventivo 1: Método para fabricar una geomalla integral (Reivindicaciones 1 a 13, 15, 22).

Grupo inventivo 2: Método para proporcionar una construcción de geomalla integral, en donde la geomalla integral obtenida se incorpora en una masa de material de material de partículas (Reivindicación 14).

Grupo inventivo 3: Método para fabricar una geomalla integral, en donde la segunda capa tiene una estructura de espuma o expandida y comprende un químico formador de espuma (Reivindicaciones 16 a 21)”.

Sin embargo, tal y como se expuso anteriormente, las reivindicaciones 14 y 16 anteriormente presentadas (que corresponden a las nuevas reivindicaciones 12 y 14, respectivamente) fueron modificadas de manera que ahora dependen directa o indirectamente de la reivindicación 1. De esta manera, la materia reclamada ahora comparte unidad de invención y, por lo tanto, cumple a cabalidad lo establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

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

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1 ¹	US2009/258212	“Extruded polypropylene sheets containing beta spherulites”	18 Octubre 2009

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En el Oficio que aquí se contesta, el Examinador afirma que las reivindicaciones 1 a 13, 15 y 22 anteriormente presentadas carecen de novedad a la luz del documento D1. No obstante, amablemente me permito manifestar que tal y como se expuso anteriormente, la reivindicación 1 anteriormente presentada fue modificada para restringir su alcance usando la materia de la reivindicación 3 anteriormente presentada, la cual no se menciona en ninguna parte del documento D1.

Sobre este particular, me permito hacer énfasis en que el documento D1 no divulga ninguna enseñanza que explícita o implícitamente sugiera un método para fabricar una geomalla integral en donde una primera capa, una segunda capa y una tercera capa estén en contacto tanto en las uniones como a lo largo de la pluralidad de hilos, tal y como lo requiere la nueva reivindicación 1.

¹ <https://patents.google.com/patent/US20090258212A1/en?q=US2009%2f258212>

Por consiguiente, es posible concluir que la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial y sus reivindicaciones dependientes comprenden características técnicas esenciales ausentes en el arte previo citado por el Examinador y, por lo tanto, la invención reclamada cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el Artículo 16 de la Decisión 486.

VI. RESULTADOS FAVORABLES EN OTRAS JURISDICCIONES

Finalmente, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que se tenga en cuenta que la materia reclamada en la presente solicitud ha sido considerada patentable en otras jurisdicciones. Por ejemplo, la materia reclamada ha recibido protección de patente por parte de las oficinas de varios países, incluyendo Estados Unidos de América (Patente de EE. UU. No. 11,198,986 B2), Brasil y Chile. Tanto en Brasil como en Chile, el alcance de las reivindicaciones es sustancialmente mayor que el del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial.

Especialmente, cabe resaltar que recientemente la materia reclamada ha recibido protección de patente por parte de la oficina de Perú (INDECOPI), la cual comparte nuestra legislación en materia de patentes (Decisión 486). Las reivindicaciones de método concedidas en Perú son exactamente las mismas reivindicaciones de método que se presentaron en este expediente el 29 de julio de 2022.

Sobre este particular, considero pertinente señalar que si bien cada país es autónomo al momento de estudiar una solicitud de patente, lo anterior es un claro indicio de la patentabilidad de la presente solicitud, toda vez que (i) el análisis 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 (ii) los resultados de los exámenes de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de una invención, tal como se señala en el Artículo 46 de la Decisión 486.

VII. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito amablemente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VIII. ANEXOS

- 8.1.** Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 19 reivindicaciones.
- 8.2.** Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908