

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0008161
Asunto: Solicitud de patente para: "MÉNSULA REVERSIBLE"
Solicitante: VICTAULIC COMPANY
Fecha de solicitud: 20 de mayo de 2021

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. **2606**, notificado el 22 de febrero de 2023.

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 incluyeron los números de referencia de los elementos que componen la invención, de acuerdo con la numeración usada en el Capítulo Descriptivo y en los Dibujos.

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. En el numeral 3.1 de la Acción Oficial, el Examinador establece que la estructura de las Reivindicaciones 9 a 16 y 19 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen.

El solicitante, respetuosamente, no está de acuerdo con dicha aseveración, ya que considera que el preámbulo de las Reivindicaciones 9 y 19 indica claramente que la materia objeto de las reivindicaciones es la combinación del travesaño y la ménsula. En este sentido, de acuerdo con la divulgación de la invención, se pretende que la ménsula reclamada sea funcional junto con el travesaño. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en las Figuras 2, 6C, 10, 11, 12 y 13 y en los Párrafos 0008 y 00012. Estas porciones del Capítulo Descriptivo indican con claridad que el inventor desarrolló las modalidades reclamadas para ser funcionales en la presencia de ambos elementos: la ménsula y el travesaño, y ambos corresponden a productos y aparatos. Por lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

2. En el numeral 3.1 de la Acción Oficial, el Examinador indica que las expresiones *“acoplamiento suficiente”*, *“ancho suficiente”* y *“anchura suficiente”* de las Reivindicaciones 9, 17 y 19 son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

El solicitante, respetuosamente, no está de acuerdo con dicha aseveración, ya que considera que una persona medianamente versada en la materia, al tener conocimiento de la divulgación de la presente solicitud, comprendería que dichas expresiones son claras y describen concisamente la invención reclamada al indicar que los acoplamientos y anchuras suficientes se refieren a dimensiones que ajustan sin holgura los elementos involucrados en dichas expresiones. El solicitante considera también que dichas expresiones no pueden ser retiradas de las reivindicaciones debido a que cambiarían el alcance de la materia reivindicada. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

3. En el numeral 3.1 de la Acción Oficial, el Examinador sugiere colocar los números de referencia en las reivindicaciones. El solicitante ha seguido la recomendación del Examinador y el nuevo Capítulo Reivindicatorio comprende los números de referencia. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

4. Finalmente, en el numeral 3.1 de la Acción Oficial, el Examinador indica que las Reivindicaciones 1, 9, 18 y 19 presentan falta de concisión, considerando que la materia de la Reivindicación 9 se encuentra revelada en la Reivindicación 1, y la materia de la Reivindicación 19 se encuentra revelada en la Reivindicación 18.

5. El solicitante, respetuosamente, no está de acuerdo con dicha aseveración, ya que considera que las características señaladas por el Examinador en el tercer párrafo de la página 2 de la Acción Oficial son características técnicas de las modalidades de las Reivindicaciones 9 y 19 que persiguen la combinación de la ménsula y el travesaño. Dichas características son necesarias para distinguir las modalidades de aquellas de las Reivindicaciones 1 y 8 que comprenden a la ménsula como materia objetivo únicamente. Es claro que las características señaladas en la Acción Oficial permiten el acoplamiento de la ménsula con el travesaño y son la base para la combinación de dichos elementos como materia objetivo. Dichas características no corresponden a resultados o efectos como se indica en la Acción Oficial debido a que corresponden a características técnicas y ventajas proporcionadas por la disposición e interacción de los elementos reivindicados de la invención. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

En vista de todo lo discutido anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado cumple con todos los requisitos de claridad y concisión exigidos por el ordenamiento jurídico Andino, ajustándose entonces a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que, a partir de dicho Capítulo, cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de comprender sin ambigüedad alguna el alcance de la protección.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó que la fecha para establecer el estado de la técnica es el 17 de diciembre de 2018 ya que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. El Examinador encontró dos documentos relevantes para realizar el análisis de la patentabilidad de la presente invención.

Número	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2013048822	<i>"Bracket"</i>	28 de febrero de 2013
D2	US1995983	<i>"Supporting bracket for blinds and the like"</i>	26 de marzo de 1935

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En el numeral 5.1 de la Acción Oficial, el Examinador indica que la Reivindicación 17 carece de novedad en vista del documento D2 (US 1995983) debido a que, de acuerdo con su criterio, D2 anticipa todas las características de la Reivindicación 17. Respetuosamente, el solicitante manifiesta su desacuerdo.

La Reivindicación 17 de la presente solicitud recita:

*17.- **Un método para reorientar una ménsula (43) montada en un travesaño (44), comprendiendo dicho método: mover dicha ménsula (43) de modo que dicho travesaño (44) se coloque en una porción de canal ancho (73a) de dicha ménsula (43), teniendo dicha porción de canal ancho (73a) un ancho (75) suficiente para permitir la rotación de dicha ménsula (43) alrededor de un eje longitudinal (78) de dicho miembro transversal (44); girar dicha ménsula (43) alrededor de dicho eje longitudinal (78) de dicho travesaño (44) hasta una orientación deseada; mover dicha ménsula (43) de modo que dicho miembro transversal (44) sea recibido dentro de una porción de canal estrecha (73b) de dicha ménsula (43), teniendo dicha porción de canal estrecha (73b) una anchura (77) suficiente para acoplarse con dicho miembro transversal (44) e impedir la rotación de dicha ménsula (43) alrededor de dicho eje longitudinal (78) de dicho miembro transversal (44).***

Como puede apreciarse a partir del contenido de la Reivindicación 17, la invención tiene el objetivo de reorientar y colocar la ménsula montada sobre el travesaño para acoplar dicho travesaño y evitar rotación entre ambos. Todos los pasos del método comprenden movimientos de la ménsula para orientarla y colocarla en relación con el travesaño (ver las características arriba resaltadas).

Estos movimientos son posibles debido a que la ménsula es un elemento libre capaz de moverse y girar con relación al travesaño antes de su acoplamiento (ver, por ejemplo, la Figura 2 de la presente invención).

Sin embargo, en D2 estos movimientos de la ménsula no son posibles debido a que la ménsula de cojinete (14) es concebida para estar fija en una pared, como se aprecia en la

Figura 1 de D2. En este sentido, la ménsula de cojinete de D2 no puede realizar los pasos señalados en la Reivindicación 17 debido a que en D2 únicamente el pivote 18 es libre de girar con relación al cojinete, lo cual es opuesto a la materia de la Reivindicación 17 de la presente invención. Además, un movimiento de la ménsula 14 no es deseado en D2 y el bloque de pivote 18 se mueve en las modalidades de D2. El movimiento del pivote 18 es después transferido a otros elementos tales como los brazos 13 y la cortina 11.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que la materia reclamada en la Reivindicación 17 es novedosa en vista de D2 debido a que D2 falla en divulgar todos y cada uno de los elementos de la Reivindicación 17. Esto debido a que en D2 la ménsula 14 está permanentemente unida a una pared, contrario a la materia descrita en la Reivindicación 17, en donde la ménsula puede girar y moverse con relación al travesaño.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En el numeral 5.2 de la Acción Oficial, el Examinador indica que las Reivindicaciones independientes 1 y 9 carecen de actividad inventiva en vista del documento D1 (US 2013048822) en combinación con D2 (US 1995983). Respetuosamente, el solicitante manifiesta su desacuerdo.

La presente invención se refiere a una ménsula para montar un artículo en un travesaño (párrafo 0005). Todas las modalidades de la presente invención divulgan, a grandes rasgos, las siguientes características: *“una pared trasera que se extiende entre primera y segunda paredes laterales, y la pared trasera, la primera pared lateral y la segunda pared lateral forman un canal, una primera parte del canal tiene una primera anchura entre las paredes laterales y una segunda parte del canal tiene una segunda anchura entre las paredes laterales, la segunda anchura siendo mayor que la primera anchura”*. Estas características pueden ser claramente apreciadas, por ejemplo, en la Figura 3 de la invención, que se reproduce a continuación para su referencia.

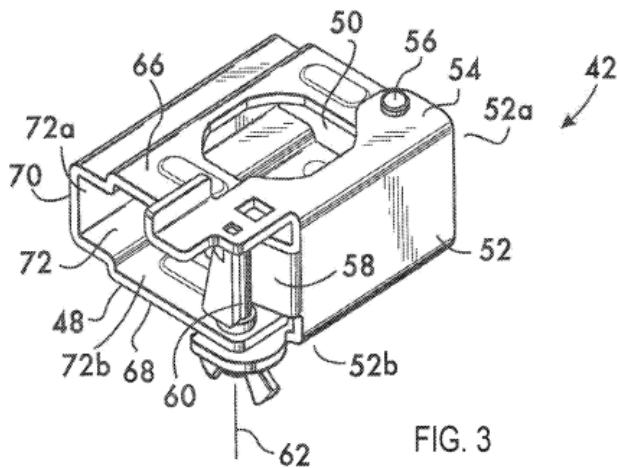
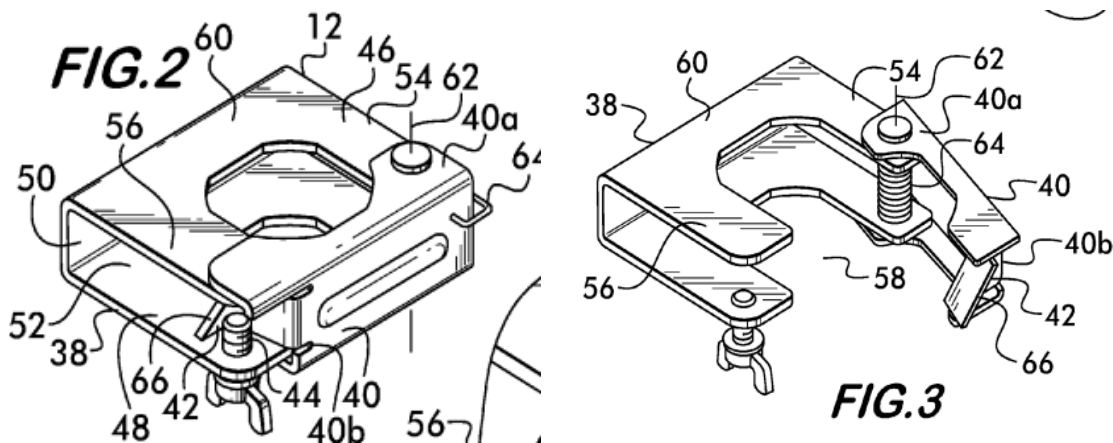


Figura 3 de la presente invención

Por su parte, el documento D1 se refiere a una ménsula para asegurar un artículo a un soporte (párrafo 0003 de D1). La invención de D1 comprende la pared posterior y las paredes laterales, pero el canal formado entre esas paredes es un canal con una anchura constante. Por lo tanto, D1 falla en describir las características *“una pared trasera que se extiende entre primera y segunda paredes laterales, y la pared trasera, la primera pared lateral y la segunda pared lateral forman un canal, una primera parte del canal tiene una primera anchura entre las paredes laterales y una segunda parte del canal tiene una segunda anchura entre las paredes laterales, la segunda anchura siendo mayor que la primera anchura”* de la presente invención.

La modalidad principal de D1 puede apreciarse en las figuras 2 y 3 de dicho documento, que se muestran a continuación para su referencia.



Figuras 2 y 3 de D1

El Examinador indica que las deficiencias de D1 pueden ser curadas por D1 al incorporar la ranura 17 de la ménsula de cojinete 14 de D2.

Sin embargo, el solicitante considera que dicha modificación no es posible por las siguientes razones:

- D2 se dirige a mejoras en ménsulas de soporte para cortinas de sombra (párrafo 0001 de D2).
- La invención de D2 comprende una ménsula de cojinete permanentemente unida a una pared, ver Figura 1 de D2). En contraste, la ménsula de D1 puede moverse a lo largo de una barra.
- La ranura de D2 no está formada por una pared posterior y dos paredes laterales paralelas. La ranura de D2 está formada por una “pared posterior” y una única pared circular.

La Figura 12 de D2 se muestra a continuación para su referencia.

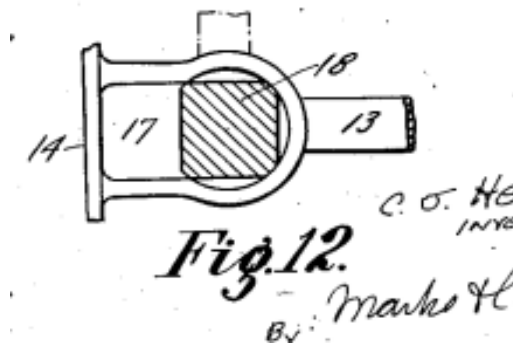


Figura 12 de D2

En vista de lo anterior, una persona medianamente versada en la materia, al considerar D1 como el documento del arte previo más cercano, no encontraría motivación alguna para modificar la invención de D1 para incorporar la ranura de D2 en la ménsula de D1. Esto porque: (i) ambas invenciones están en campos técnicos completamente diferentes y resuelven problemas técnicos diferentes; (ii) D1 no tiene referencias que indiquen que las paredes laterales de la ménsula se pueden reemplazar por una única pared circular; (iii) al modificar la ménsula de D1 con la pared circular de D2, el brazo pivotante 40 de D1 deberá removerse debido a que no habría espacio para disponer los soportes 62 y 44; (iii) la ménsula de cojinete 14 de D2 es un elemento fijo y la ménsula de D1 es un elemento móvil.

Por lo tanto, no existe motivación alguna para modificar D1 para incorporar la ranura 17 de D2; sin embargo, si la persona medianamente versada en la materia decidiera hacer tal modificación, tendría que remover el brazo pivotante de D1 para poder incorporar la pared circular de D2; por lo tanto, la invención resultante perdería su estructura y la invención no sería funcional. Además, debido a que la presente invención comprende paredes laterales paralelas, la invención resultante de D1 en combinación con D2 tendría una única pared circular en lugar de las dos paredes laterales paralelas; por lo tanto, dicha invención resultante no tendría los mismos elementos que la invención que se reclama en la presente invención.

En vista de lo anterior, **el solicitante considera que la materia de las reivindicaciones independientes de la presente solicitud es novedosa e inventiva en vista de los documentos D1 y D2.**

Finalmente, el solicitante desea hacer de su conocimiento que la materia del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud corresponde a la materia considerada como patentable por la USPTO para la patente US 11,168,834 B2 que corresponde a la misma invención.

VI. 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.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 19 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias.

CAVELIER

ABOGADOS

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24283-0841-0019-7
JBE\JBE\ID-309931\WPC24283
No. M-2023-309931\JBE