

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

L. S. D.

Ref Expediente No 01 108 448

Solicitud de patente titulada "PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMERICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS "

Solicitante GUSTAVO DAVILA CAMARGO

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARIE, mayor de edad y vecino de Bogotá D C , identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, de manera respetuosa, por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición contra la Resolución No 4915 expedida por ese Despacho el 26 de Febrero de 2007, y notificada por edicto desfijado el 27 de Marzo del mismo año

ANTECEDENTES

1 1 a- En el primer examen de fondo emitido por el Despacho (Oficio No 1037, fijación en lista No 437 de fecha 3 de Noviembre de 2005), el Examinador presento de manera elaborada

varias objeciones puntuales a la solicitud original, objetando la falta de claridad, y concluyendo lo siguiente "Puesto que se tienen las dudas mencionadas sobre claridad y definición de la materia a proteger, esta oficina no realizara una búsqueda exhaustiva mientras no se aclare y se corrija el texto de la solicitud" (Subrayado mío)

b- Al reconocer que dicha solicitud no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía reclamar – situación entendible frente a la falta de destreza en la redacción de patentes de mi representada – mi representado y yo nos tomamos la tarea de invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en modificar la solicitud original para que fueran evidentes tanto los detalles, como el objeto de la invención, según lo sugerido por Examinador en cada objeción. Adicionalmente elaboramos un memorial aclarando de manera detallada los malentendidos en cada objeción presentada por el Examinador, inclusive anexando muestras físicas con varios ejemplos de la realización de la invención, con el fin de ilustrar de la forma más clara posible algunos términos que fueron malinterpretados por la forma como estaba escrita la solicitud original. En ningún momento existió una ampliación de lo originalmente reivindicado.

12 a- En el segundo examen de fondo emitido por el Despacho (Oficio No 9409, fijación en lista No 293 de fecha 24 de Agosto de 2006), el Examinador no tomó en cuenta en su análisis la solicitud de patente modificada que fue presentada junto con la respuesta al auto anterior (Oficio No 1037 mencionado anteriormente), debido a que consideró que *esta contiene material adicional diferente a lo divulgado en la solicitud original*. Cabe recordar que dicha solicitud modificada se adjuntó con el fin de cumplir con lo requerido por el Examinador en el anterior examen de fondo, y de nuevo, sin ampliar en ningún momento el alcance del concepto inventivo inicialmente reclamado.

b- A pesar de que la claridad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el Examinador ("La descripción de los folios 129 a 145 es clara pero por haber introducido materia nueva no se tomó en cuenta" Punto 3 A del Oficio No 9409), en el último examen de fondo el Examinador se ha limitado a mencionar de manera muy superficial tan solo unos pocos ejemplos de algunas aclaraciones incluidas en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada, para justificar la razón por la cual decidió descartar la solicitud modificada en su evaluación de nivel inventivo. Por lo tanto solamente tuvo en cuenta la solicitud original junto con la anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al primer examen bajo el número No 25572) para soportar su única objeción al nivel inventivo. A diferencia del primer examen de fondo en el que el Examinador se tomó la tarea de presentar un análisis elaborado con

252

COLOMBIA

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA

ROJAS DE ÚRUETA
OTARIA

27 Bogotá D.C.

Objeciones puntuales, en el segundo examen se limitó a presentar tan sólo una objeción de nivel inventivo, la cual fue aclarada de manera detallada en la contestación a dicho oficio (Oficio No 9409). Dicha objeción pretendía desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud afirmando que "El objeto reivindicado [de la anterioridad No 388909] es substancialmente el mismo que ha reivindicado el solicitante, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo, además se indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos" Cabe recordar que en su vago análisis, el Examinador tampoco se tomó la molestia de elevar objeciones ante ninguna de las 17 aclaraciones (numerales a al q en el punto 2) de la contestación al mencionado Oficio No 1037, situación que genera un serio cuestionamiento de la motivación adecuada de la resolución impugnada.

c- En la contestación al segundo examen de fondo (Oficio No 9409) presenté un memorial que aclaraba de manera detallada la única objeción de nivel inventivo elevada por el Despacho, al igual que otros malentendidos que llevaron al Examinador a rechazar las modificaciones presentadas en la solicitud, y concluir de manera simplista que *ésta contiene material adicional diferente a lo divulgado en la solicitud original*. Adicionalmente, se presentó nuevamente una solicitud modificada para cumplir con lo requerido por el Examinador en dicho examen. "El solicitante deberá allegar un nuevo capítulo reivindicatorio completamente claro y sin materia que no hubiera estado contenida en la solicitud original en el momento de su presentación." En este caso le solicité de manera respetuosa al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debería ser removida, para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes. Lo anterior con el fin de hacerle entender al Despacho que de ser necesario, muchas de las características objetadas por el Examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención (y de hecho algunas de las características objetadas fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial presentado como contestación para dicho examen).

13 a- En la resolución impugnada (resolución No 4915), el Despacho niega el privilegio de patente a la presente solicitud, presentando nuevamente objeciones similares con relación a la solicitud modificada, ignorando nuevamente las aclaraciones presentadas en la contestación al segundo examen de fondo (Oficio No 9409), y rechazando la solicitud modificada adjunta a la contestación. A pesar de que en la contestación al segundo examen de fondo le solicité al

253

CLARTE RAISBECK
COLUMBIA CLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA
ROJAS DE URUETA
JIARIA
Bogotá DC

Examinador indicar de manera específica el material que a criterio de el comprendiera una ampliación de la materia inicialmente divulgada, hizo caso omiso a dicha petición, manteniendo su posición inicial fundamentada en las mismas objeciones anteriores (presentadas en el segundo examen de fondo) Por lo tanto, al rechazar nuevamente la nueva solicitud modificada, el análisis de nivel inventivo ha sido efectuado sobre la solicitud original, citando nuevamente la anterioridad D1 No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al primer examen bajo el numero No 25572)

b- El Examinador nuevamente concluye que la única diferencia con la anterioridad citada son *los detalles de temperatura y tiempo* divulgados en la solicitud original Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que *un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención* Cabe reiterar que las objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original y no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tiempo y temperatura, al reconocer a lo largo de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9409) que dicha información no es relevante para el objeto de la solicitud

2 OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar se emita un examen de fondo según el Artículo 45 de la Decisión 486, sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud (solicitud modificada), con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En subsidio, por considerar que existe debate y material probatorio suficiente en el expediente que lo permite, y fundamentado en el Artículo 48 de la Decisión 486, solicito que por lo menos se proceda a la concesión parcial de la solicitud, en particular sobre las Reivindicaciones 5, 6, y 7 del ultimo Capítulo Reivindicatorio sometidos a consideración del Despacho

3 FUNDAMENTO DEL RECURSO

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso, presentando la aclaración respectiva a cada objeción elevada por el Examinador

25A



a- “Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo descriptivo de los folios 182 a 197 ni los dibujos acompañantes, debido a que se ha introducido materia nueva, *diferente* a la que se había divulgado inicialmente en la presentación inicial. Específicamente, se introdujo materia nueva sobre micropismas y su ubicación, sobre los grabados en forma de símbolo, letras u otros que posee el electrodo en alto o bajo relieve, sobre la naturaleza de los electrodos y sus métodos de fabricación, como la electroerosión, sobre la inversión del molde y sobre los colores de la cinta reflectiva.”

b- Esta misma objeción fue presentada en el segundo examen (Oficio No 9409), y fue aclarada de manera detallada en la contestación a dicho Oficio, explicando las razones por las cuales se había incluido detalles sobre estas características complementarias que el Examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que ésta contiene una ampliación del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el Examinador cita como base para sus objeciones (mención de micropismas, etc.) han sido incluidos dentro del capítulo descriptivo, y no dentro de las reivindicaciones, con la única finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la solicitud original. No es claro por qué el Examinador insiste en presentar prácticamente las mismas objeciones, ya que en la contestación al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclaró que la mayoría de las características objetadas por el examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debía ser removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resolución el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que características como la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva, habían sido removidos de la solicitud modificada. Lo anterior pone en duda si el Examinador realmente se está tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud.

255



Teniendo en cuenta que

i- el Examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3 A del primer examen de fondo, Oficio No 1037),

ii- que la mayoría de las características que según el Examinador comprenden una ampliación a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invención, y

iii- que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones,

es evidente que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su análisis.

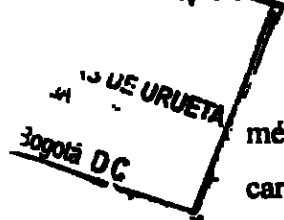
c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1 a- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes

“i- ‘en la solicitud presentada originalmente no se había hecho mención de microprismas ni del hecho de que éstos deberían ubicarse hacia abajo’ (Subrayado y negrilla míos) Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto que esto no había sido mencionado en la solicitud original, la inclusión de este detalle simplemente pretende explicar de manera mas clara una característica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invención Por lo tanto no se está reclamando protección sobre éste detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de la invención

ii- ‘Tampoco se había divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados en forma de símbolo, letra, u otros, en alto y bajo relieve No se había mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación, como la electroerosión. En general, la divulgación no tenía mayor detalle sobre los electrodos.’ (Subrayado y negrilla míos) En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mención de su posible

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA



método de fabricación (e.g., por medio de electroerosión), me permito aclarar que las características del electrodo (tales como su método de fabricación) hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en ningún momento se pretende reclamar protección sobre estas características del electrodo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan, como se puede ver a continuación: “() dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de aluminio, bronce, zinc o aleación similar y puede presentar una, dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o estriadas, y las restantes lisas ()”¹, “[Reivindicación] 2 () caracterizado porque el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secciones grabadas, grafiladas o estriadas ()”² (Subrayado y negrilla ajenos al texto). Adicionalmente, en la tabla I de cualquiera de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estriadas. Al observar las configuraciones presentadas en la tabla I, es evidente la presencia de *grabados en forma de símbolo, letra u otros*. Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de que estos sean *en alto o bajo relieve*, por lo cual se especificó de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen anterior. A continuación se presenta una configuración tomada de la tabla I de la solicitud No 01 108 450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de grabados en el electrodo.

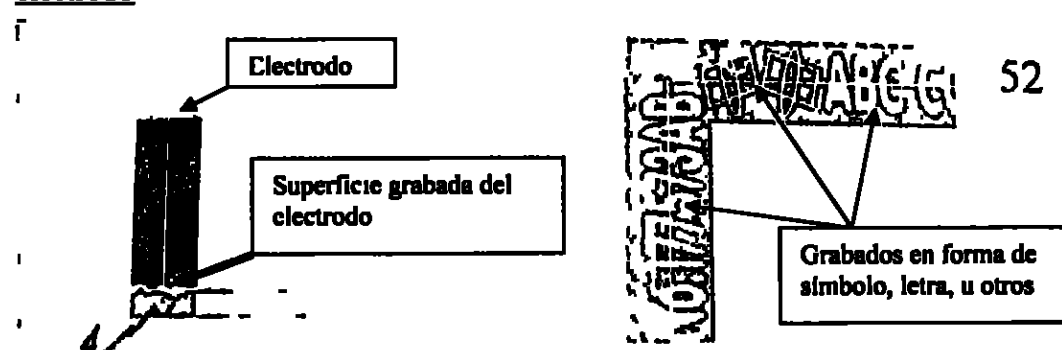


Ilustración 1 Tomada de la configuración No 4 de solicitud No 01 108.450 (equivalente a la configuración No 52 en la solicitud modificada)

Cabe recordar que el electrodo sí fue mencionado en las reivindicaciones de las solicitudes originales (Reivindicación 2), por lo que considero que es pertinente tener en

¹ Tomada del capítulo descriptivo de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450

² Tomada de la Reivindicación 2 de la solicitud No 01 108 450. La Reivindicación 2 de la solicitud No 01 108 446 también hace mención de los grabados en el electrodo

cuenta las explicaciones incluidas en el capítulo descriptivo, referentes a la naturaleza de éste [el electrodo] Por último, se han incluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que en estas se evidencia con mayor claridad las letras, números, etc , que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detalle más adelante, en el punto 1 b- del presente memorial

iii- 'No se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse mejor al área del material reflectivo' (Subrayado y negrilla míos) Ante esto me permito resaltar que lo que se mencionó en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente *"Los sellos se elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material y se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al área del material reflectivo"* (Lineas 14-16, Pg 8, Subrayado mío) De lo anterior, es claro que simplemente se está describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar protección sobre este detalle, que en caso de ser necesario, también puede ser omitido del capítulo descriptivo sin afectar de forma alguna el objeto de la invención En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No 9404) ha omitido este detalle

iv- 'No se había divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva' (Subrayado y negrilla míos) Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se había mencionado nada sobre los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se omitió por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica. Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta característica fue mencionada en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripción más completa de lo comprendido en estado de la técnica, y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma alguna el objeto de la invención En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha omitido este detalle "

32 a- "Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a 230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como por ejemplo las letras, números, dibujos, logos, etc , que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve "



258

b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtue las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1 b- de la contestación al Oficio No 9404)

c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1 b- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes

"Ante esta objeción, me permito respetuosamente manifestarle al Examinador que tal y como se explicó en el punto 1 b- del memorial anterior, la solicitud modificada ha fusionado las solicitudes divisionales No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450, en un solo documento, y los dibujos corresponden a los presentados originalmente en estas solicitudes Por lo anterior, es de esperarse que si se comparan los dibujos de la solicitud modificada únicamente con los de la solicitud original No 01 108 448, puede parecer que exista una ampliación de lo originalmente divulgado Sin embargo, al compararlo con los dibujos presentados en los 3 divisionales mencionados, es evidente que simplemente constituyen una renumeración de lo presentado originalmente en éstos documentos Las *letras, números, dibujos, logos, etc* que quedan grabados por los electrodos con *sobre relieve* se pueden ver claramente en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446, en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 450, y en las configuraciones 15 a 62 de la Tabla I en la solicitud modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de la solicitud No 01 108 446 (renumeradas en la tabla I de la solicitud modificada de la 15 a la 48) y a las configuraciones 1 a 14 de la solicitud No 01 108 450 (renumeradas en la tabla I de la solicitud modificada de la 49 a la 62) En la solicitud modificada no se incluyeron las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que se considero que con las aclaraciones presentadas en el capítulo descriptivo, al igual que en el memorial anterior, era suficiente para entender los resultados que éstas ilustraban al combinar las configuraciones presentadas en la Tabla I, con las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 448 Sin embargo, con el fin de evitar posibles mal-interpretaciones, se han incluido en la solicitud adjunta a este memorial [contestación al Oficio No 9404]

las figuras faltantes, reenumeradas de la 16 a la 45³ La siguiente tabla presenta de manera general la equivalencia entre las configuraciones y figuras de las divisionales originales, y la solicitud modificada ”

“Solicitud Modificada	Solicitudes Originales
Tabla I	
Configuraciones 1 a 14	Configuraciones 1 a 14, Sol No 01 108 448
Configuraciones 15 a 48	Configuraciones 1 a 34, Sol No 01 108 446
Configuraciones 49 a 62	Configuraciones 1 a 14, Sol No 01 108 450
Figuras	
Figuras 1 a 15	Figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 448
Figuras 16 a 30	Figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446
Figuras 31 a 45	Figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 450”

3 3 a- “El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original Específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo ”
(Subrayado mio)

b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtue las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1 c- de la contestación al Oficio No 9404) En este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones, “específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo”, lo cual se aclaró particularmente en el punto 1 a-II- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), inclusive con ayuda de la Ilustración 1, de la siguiente manera “() contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan ()”
(Subrayado y negrilla míos)

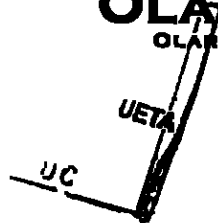
³ Las figuras reenumeradas de la 16 a la 30 son las correspondientes a la solicitud No 01 108 446, y las figuras reenumeradas de la 31 a la 45 son las correspondientes a la solicitud No 01 108 450



En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1 c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes

“11- En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas (ver texto subrayado en el punto 1 c- del presente memorial [contestación al Oficio No 9404]), sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión. Respetuosamente me permito aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud modificada, y compararlas con las de las solicitudes originales, es evidente que dichas reivindicaciones [en el nuevo capítulo reivindicatorio] simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas modificaciones de redacción resaltadas en letra itálica), para ser equivalentes a lo inicialmente divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capítulo reivindicatorio modificado. La siguiente tabla presenta de manera general la equivalencia entre las reivindicaciones de las divisionales originales, y la solicitud modificada

Reivindicaciones en Solicitud Modificada	Reivindicaciones Equivalentes en Solicitudes Originales
Reivindicación 1	Reivindicación 1 igual en las 3 Solicitudes
Reivindicacion 2	Reivindicación 2 en Sol No 01 108 448
Reivindicación 3	Reivindicación 2 en Sol No 01 108 450
Reivindicación 4	Reivindicación 2 en Sol No 01 108 446
Reivindicación 5	Reivindicación 3 (1er guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 6	Reivindicación 3 (2o guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 7	Reivindicación 3 (4o guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 8	Reivindicación 4 igual en las 3 Solicitudes
Reivindicación 9	Reivindicación 5 igual en las 3 Solicitudes



La Reivindicación 1 es igual en las 3 divisionales originales. En la solicitud modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fijación conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y tiempos de enfriamiento (en los puntos c- y d- de la Reivindicación 1), debido a que, como fue manifestado en la respuesta al examen anterior (Oficio No 1037), se reconoció que dichos datos no eran relevantes para el objeto de la invención. Esto fue reiterado de la siguiente manera en el punto 2 n- del memorial anterior (Oficio No 1037), ante la objeción aclarada en éste numeral:

“El Examinador tiene razón en cuanto al requisito de temperatura necesario para alcanzar el rango de transición vítrea que permita manipular el polímero de manera adecuada durante el proceso. Siendo estos valores de temperatura, tiempo de sellado, enfriamiento, etc., bastante conocidos en el estado de la técnica, se han omitido en la descripción, prestando énfasis en describir de manera detallada los pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos con la presente invención ()” (Negrita y subrayado ajenos al texto)

En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado que la elaboración del signo de identificación se hace a partir de *seleccionar un electrodo o molde metálico*, que es el que le dará la forma al material cuando sea sellado. En la solicitud original no se hablaba de la selección del electrodo sino directamente de la *elaboración del signo seleccionado de letras, números etc.*, ya que se asumió que era obvio el medio por el cual se obtendría la forma en el material seleccionado. En el punto 2 p- del memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce que la mención del electrodo en la reivindicación independiente aportaba mayor claridad, por lo que fue incluido según lo sugerido por el Examinador⁴. El punto a- de la Reivindicación 1 también es esencialmente el mismo en todas las solicitudes (es decir, la modificada y las 3 divisionales originales).

Las Reivindicaciones 2, 3 y 4 en el capítulo reivindicatorio modificado, son equivalentes a la segunda reivindicación en cada una de las 3 divisionales originales. En este caso, cada divisional presenta diferencias en la segunda reivindicación.

⁴ Punto 2 p- del memorial anterior (Oficio No 1037) “p- ‘iv En la reivindicación 2, dependiente de la 1, se menciona un electrodo que ni siquiera había sido mencionado en la reivindicación independiente. Las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas’. Ante esto me permito aclarar lo siguiente: En la el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se menciona el electrodo en la reivindicación independiente, según lo sugerido por el examinador.”

Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capítulo reivindicatorio modificado son equivalentes a la Reivindicación 3 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso simplemente se han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Reivindicación 3 original (indicado en ésta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, y 7) dependientes de las 3 anteriores (lo que sería equivalente a la dependencia entre la Reivindicación 3 y la 2 en las solicitudes originales)

Las Reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente equivalentes a la 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es decir, éstas son respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso se ha hecho prácticamente una transcripción, junto con algún cambio menor introducido con el fin facilitar su interpretación Sin embargo, en el capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicación 9 para hacerla dependiente de la 8, de manera análoga a lo que ocurren con la dependencia entre la Reivindicación 5 y la 4 en las solicitudes originales ”

3 4 a- “Así las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 182 a 230, implican una ampliación de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del artículo 34 de la Decisión 486 Por lo demás, llama la atención que en el requerimiento trasladado mediante el oficio 9409 del 24 de agosto de 2006, se le había advertido al solicitante sobre la ampliación de la materia en virtud de los documentos allegados en respuesta al requerimiento inicial formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de 2005, no obstante incurre nuevamente en el error de presentar modificaciones que *amplían nuevamente la materia violando, por ende, lo dispuesto por el artículo 34 de la normativa andina*” (Subrayado y negrilla míos)

b- Teniendo en cuenta los argumentos presentados en los puntos anteriores (3 1 - 3 3), es evidente que *las razones por las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas amplían la materia inicialmente divulgada* carecen de fundamento Por lo tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin un fundamento válido que las sustente, solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo de los puntos 1 a-, 1 b- y 1 c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404)

U.S. 5
JETA

"Por otra parte, debe quedar claro que no es procedente aceptar que se fusione a esta solicitud el material reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, porque para el momento en que se solicitó dicha fusión éstas solicitudes ya habían sido denegadas mediante resoluciones 4733 y 4731 del 27 de febrero de 2006, respectivamente. Así, pues, tampoco es procedente tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas como parte de la descripción de la presente solicitud "

b- No es claro por qué hasta ahora el Examinador decide presentar objeciones a la fusión de las solicitudes divisionales mencionadas, teniendo en cuenta lo siguiente

i- la aclaración presentada en el punto 1 b- de la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037) "Adicionalmente, según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 486⁵, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450. Lo anterior debido a que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo. En particular, el concepto inventivo versa sobre un único procedimiento inventivo y el producto resultante, donde la variabilidad de los parámetros permite obtener diferentes modalidades, como por ejemplo diferentes configuraciones de i) tipo de electrodo (e.g. liso, grabado y combinaciones de estos) y ii) posicionamiento del electrodo (e.g. sello interno, a ras o externo) a la hora de sellar" (Subrayado y negrilla ajenos al texto),

ii- las aclaraciones presentadas en el punto 1 c-ii- de la contestación al segundo examen de fondo (Oficio No 9404), en donde se explica de manera detallada (inclusive por medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de las reivindicaciones en las divisionales originales, y

iii- la reunión sostenida con Alix Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la División de Nuevas Creaciones) anterior a la contestación del primer examen de fondo (Oficio No 1037) en la cual se acordó que era innecesario continuar con el trámite de las solicitudes divisionales de manera individual, y por lo tanto se continuaría con el procedimiento, fusionando las tres divisionales en una sola solicitud

⁵ "Artículo 37 - El Solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales ()"



En vista de lo anterior, es evidente que dicha objeción simplemente constituye otro pretexto que sólo se trae al caso hasta ahora con el fin de rechazar la fusión de las solicitudes que cumplen con lo permitido por el Artículo 37 de la Decisión 486, por contener un mismo concepto inventivo. Dichas solicitudes divisionales solamente presentan variaciones mínimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente tabla comparativa, en la que es claro que la única diferencia entre las tres solicitudes divisionales radica en el contenido de la Reivindicación 2.

Reivindicaciones en Solicitud Modificada	Reivindicaciones Equivalentes en Solicitudes Originales
Reivindicación 1	Reivindicación 1 igual en las 3 Solicitudes
Reivindicación 2	Reivindicación 2 en Sol. No. 01 108 448
Reivindicación 3	Reivindicación 2 en Sol. No. 01 108 450
Reivindicación 4	Reivindicación 2 en Sol. No. 01 108 446
Reivindicación 5	Reivindicación 3 (1er guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 6	Reivindicación 3 (2o guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 7	Reivindicación 3 (4o guión) igual en las 3 solicitudes
Reivindicación 8	Reivindicación 4 igual en las 3 Solicitudes
Reivindicación 9	Reivindicación 5 igual en las 3 Solicitudes

3.6 a- El Examinador nuevamente ha citado la anterioridad No. 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al Oficio No. 1037 como No. 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la única diferencia con la anterioridad citada son *los detalles de temperatura y tiempo* divulgados en la solicitud original. Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que *un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención*. El Examinador ha manifestado particularmente lo siguiente:

“En el presente caso, la invención propuesta constituye para un experto medio en la materia técnica correspondiente, el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente”

En efecto, el documento D1 había revelado un método para identificar prendas sintéticas

265

con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda, llamada sustrato en la solicitud estudiada, un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificador complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo. La fijación del emblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética. La fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo.

De esa manera, al comparar el objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con el objeto del documento D1, es posible concluir que son substancialmente muy similares, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo. Por lo demás, se indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos. Para mejor comparación vease la siguiente tabla ()” (Subrayado y negrilla míos)

b- Antes que nada, cabe reiterar que las objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tiempo y temperatura, al reconocer a lo largo de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9409) que dicha información no es relevante para el objeto de la solicitud. En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objeción presentada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar su posición, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestación a dicho Oficio, en donde se reiteraba, entre otras cosas, que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Particularmente se presentó el siguiente argumento en el punto 2 b- (del Oficio No 9404), que ha sido ignorado por el Examinador, ya que en ninguna parte de la resolución impugnada fue objetado de manera puntual

“Si las explicaciones dadas como respuesta al examen de fondo anterior (Oficio No 1037) fueron realmente tenidas en cuenta (como lo manifiesta el Examinador en el punto 1 A del examen de fondo (Oficio No 9404)), no es claro por que el Examinador ha optado por concluir de manera simplista y sin presentar un análisis elaborado, que “la unica diferencia [es] que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo”, siendo que a lo largo del memorial anterior se contrastó de manera detallada las diferencias y ventajas frente a la patente anterior, y se reconoció que los datos de -temperatura y tiempo de sellado, enfriamiento, etc -, hacen parte de un proceso convencional en el estado de la técnica, por lo que fueron omitidos en la solicitud modificada, tal como se mencionó en el punto 2 n- del memorial anterior [contestacion al Oficio No 1037]

‘El Examinador tiene razón en cuanto al requisito de temperatura necesario para alcanzar el rango de transición vítrea que permita manipular el polímero de manera adecuada durante el proceso Siendo estos valores de temperatura, tiempo de sellado, enfriamiento, etc., bastante conocidos en el estado de la técnica, se han omitido en la descripción, prestando énfasis en describir de manera detallada los pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos con la presente invención. Cabe recordar que el concepto inventivo de la presente invención está en utilizar un proceso conocido en el estado de la técnica (termofrecuencia, electrofrecuencia, etc.), para lograr los resultados y ventajas mencionados a lo largo de la solicitud, al igual que en los puntos 2 a-, b-, c-, d- y g- del presente memorial [es decir, del memorial anterior, contestación al Oficio No 1037]’ (Subrayado y negrilla ajenos al texto)”

Lo anterior evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Adicionalmente en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) se mencionaron de manera explícita las diferencias con la anterioridad D1 citada por el Examinador, pero de igual forma en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones.

c- Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el Examinador está comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un análisis fabricado para opacar

los méritos de la presente invención, ya que dicha solicitud [original] fue modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía divulgar, y por lo tanto podía presentar malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posición sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente invención.

d- Por último, el Examinador ha presentado las siguientes objeciones para intentar desvirtuar el nivel inventivo de la presente invención:

“Como fácilmente se advierte, ambos métodos, el de la solicitud estudiada como el divulgado en D1, sirven para fijar signos de identificación en prendas o sustratos. Ambos métodos comprenden elaborar y usar símbolos troquelados que se fijan al sustrato. Ambos métodos comprenden fijar el símbolo o los símbolos al sustrato por termofrecuencia con un electrodo. Ambos métodos contemplan la posibilidad de fijar varias capas con ayuda del electrodo. Como ya se indicó, en la solicitud estudiada se especifica un tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1. Por lo anterior, un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el método de fijar signos de identificación poliméricos sobre un sustrato, tal como lo caracterizó el solicitante en el capítulo reivindicatorio tomado en cuenta.”

El anterior análisis no sólo se basa en comparar la anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redacción, sino que además constituye simplemente una enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una invención y catalogarla como obvia para una persona versada en la materia, pues si fuese así se estarían ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se mencionó en la contestación al segundo

examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga una solución inexistente en el estado de la técnica, cuya combinación particular de elementos y procesamiento específico no estaba sugerida de antemano No fue hasta que mi representado experimentó con diferentes combinaciones de materiales, arquitecturas y parámetros que logró proporcionar una solución efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara en el punto 2 a- del primer examen (Oficio No 1037)) Por lo tanto, al tener en cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invención uno logra apreciar la solución técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica. Cabe recordar que dichas ventajas fueron mencionadas a lo largo de la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores, particularmente en los puntos 2 a-, b-, c-, d- y g- de la contestación al primer examen (Oficio No 1037) donde se aclaró de manera muy detallada las ventajas que presenta la presente invención sobre el estado de la técnica, y en particular sobre la anterioridad citada por el Examinador Sin embargo, el Examinador ha reestablecido las mismas objeciones, escudándose tras el pretexto de que la solicitud contiene una ampliación del material divulgado en la solicitud original, para así poder omitir en su análisis el contenido de la solicitud modificada. Adicionalmente, a pesar de que la claridad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el Despacho ("La descripción de los folios 129 a 145 es clara pero por haber introducido materia nueva no se tomó en cuenta " Punto 3 A del Oficio No 9409), el Examinador no ha querido tener en cuenta las aclaraciones presentadas en ninguna de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), o por lo menos así lo demuestra al no haberse tomado la tarea de responder de manera puntual a cada una de las aclaraciones presentadas en dichas contestaciones, inclusive después de haberle solicitado de manera explícita un análisis elaborado que justificara la razón por la cual decide descartar a primera vista mis aclaraciones⁶

3 7 a- En la resolución impugnada en el presente recurso, el Examinador ha manifestado lo siguiente en cuanto a la contestación presentada al segundo examen de fondo (Oficio No 9404)

⁶ Punto 3 del Oficio No 9404 "Teniendo en cuenta que el Examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3 A del examen de fondo [Oficio No 1037]), y que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 del presente memorial [contestación al Oficio No 9404], me permito respetuosamente solicitarle emitir un nuevo examen de fondo en el cual especifique de manera puntual (tal y como lo hizo en el examen anterior) la materia que considere debe ser removida, para que mi representado y yo podamos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes (e.g., como se comentó en el punto 1 del presente memorial, de ser necesario, muchas de las características objetadas por el examinador pueden ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al presente memorial) "(Subrayado y negrilla ajenos al texto)

[i-] Sea lo primero señalar, que el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo, desconoció el hecho de que se habían negado las solicitudes 01-108446 y 01-108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio. En su respuesta el solicitante reconoce que el material introducido en los nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, así como los nuevos dibujos, no se había divulgado en el texto original de la solicitud, tal como se había presentado originalmente, sino recopilado de las dichas solicitudes denegadas. Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas, el presente estudio se limitó a la materia de la presentación original, completamente clarificada por las explicaciones del solicitante, pero sin nivel inventivo frente a las enseñanzas de DI.

[ii-] Por otra parte, en su memorial el solicitante afirma que "la presente invención logra mejor nitidez en los acabados, ya que el contorno de la parte reflectiva quedara exactamente delimitado por los bordes que sella, sin necesidad de depender de la destreza del operario para cortar o posicionar adecuadamente la cinta de material reflectivo a la hora de sellar", pero esta declaración no está sustentada en ninguna parte de la divulgación hecha originalmente por el solicitante y está basada en la materia nueva que trató de introducir posteriormente, razón por la cual finalmente resulta improcedente.

[iii-] Se observa, que la principal argumentación del solicitante se basa en la selección de los electrodos, enseñanza que precisamente está ausente de la divulgación original y que no es procedente incorporar de las solicitudes denegadas ya mencionadas.

[iv-] Menciona además el solicitante que la nitidez se logra por el reemplazo del "clear" por material reflectivo de PVC, lo cual no le da altura inventiva a un proceso, ya que es un cambio apenas obvio para un técnico en la materia, por ser el PVC reflectivo de uso común en la técnica de prendas reflectivas.

[v-] Al solicitante, en su memorial, le parece simplista la declaración hecha por esta Oficina en el sentido de que la única diferencia entre el método por él reivindicado y el divulgado en DI sea el dato sobre temperatura y el tiempo de aplicación del electrodo. Como ya se demostró, esa es la única diferencia entre los dos textos y puesto que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el

220

OLARTE
JAS DE UR
SA
ogotá DC

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA

tenor de las reivindicaciones" (artículo 51 de la Decisión 486) no es procedente conceder una patente para un método que está reivindicado de la manera como aparece en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio "

b- En cuanto a las afirmaciones del Examinador presentadas en el numeral anterior (3 7 a-), me permito manifestar las siguientes aclaraciones

i- Esta afirmación es completamente falsa, ya que la fusión de las solicitudes fue manifestada de manera explícita en la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037), (" () según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 486⁷, se han **FUSIONADO** en un solo documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450. Lo anterior debido a que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo ()") La interpretación equívoca por parte del Examinador en cuanto a la Fusión de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3 5 de la presente resolución. Adicionalmente, en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce que el material de las solicitudes divisionales 01 108 446 y 01 108 450 no hacía parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual las pequeñas variaciones entre dichas solicitudes (e.g., ver tabla en el punto 3 5 del presente memorial). Lo anterior se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar sus objeciones y reafirmar su posición.

ii- La mención de la mejora en la nitidez fue presentada en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invención (ver punto 2 a- del Oficio No 1037). Sin embargo, contrario a lo afirmado por el Examinador, dichas aclaraciones no corresponden a una ampliación en el material originalmente divulgado, ya que en dicha contestación (respuesta al Oficio No 1037) se explicó de manera detallada las diferencias y razones que sustentaban el argumento objetado por el Examinador, inclusive comparando muestras físicas que evidencian claramente las desventajas existentes en un símbolo elaborado con la tecnología conocida en el estado de la técnica.

iii- Esta afirmación carece de fundamento, ya que la selección de los electrodos y otros detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de las solicitudes originales,

⁷ "Artículo 37 - El Solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales ()"

tal como ha sido aclarado de manera detallada a lo largo de los puntos 3 1 c- y 3 2 del presente recurso

iv- Con esta afirmación el Examinador evidencia nuevamente su interpretación equívoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del "clear" por material reflectivo no logra mejorar por sí solo la nitidez en los bordes del símbolo, ya que ésta [nitidez] depende también del sellado realizado. En todo caso, esto es simplemente una de las mejoras de la presente invención sobre el estado de la técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404)

v- Por último, con esta objeción se evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Mantengo mi posición en que la afirmación presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3 6 b- del presente recurso, en el cual se explico de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Es tan simplista la conclusión presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones, con lo cual se pone en duda si realmente está teniendo en cuenta mis aclaraciones.

4 Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente memorial, es evidente que las razones presentadas por el Examinador para omitir en su análisis la solicitud modificada adjunta en la contestación anterior se fundamentan en interpretaciones equívocas de lo divulgado en ella, y de la falta de atención a mis aclaraciones (ver numerales del punto 3 en el presente recurso). En virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad para la solicitud modificada de la presente invención. En caso de mantener nuevamente su posición, solicito de manera respetuosa un análisis con objeciones puntuales a las aclaraciones presentadas a lo largo de éste recurso, particularmente en los numerales del punto 3 1 a 3 7, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 13 1 b) del Manual Andino de Patentes⁸. De manera similar, de acuerdo con lo establecido en el

⁸ "El examinador de fondo debe indicar para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción. Por ejemplo, al determinar el estado de la técnica,

272

LOMBIA
OLARTE RAISBECK
OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA
AS DE URUELA
Bogotá D.C.

del Capítulo 14 2, numeral 4) del Manual Andino de Patentes⁹, y en el Artículo 48 de la Decisión 486¹⁰, solicito que por lo menos se proceda a la concesión parcial de la solicitud, en particular sobre las Reivindicaciones 5, 6, y 7 del último Capítulo Reivindicatorio sometidos a consideración del Despacho

5 Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3 1 a 3 7) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C C No 79 782 747 de Bogotá
T P 74 295 del C S de la J

SSG/070330 RA

algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, mientras que otras no tienen unidad de invención El examinador debe ser claro en indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos." (Tomado del Capítulo 13 1 b) del Manual Andino de Patentes Subrayado y negrilla míos)

⁹ "una parte resolutive que otorga total o parcialmente o deniega la patente, o en su caso indica el desistimiento o abandono,"

¹⁰ "Artículo 48 - Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas Si fuere desfavorable se denegará "

VERIFICACION DE PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA
NOTARIA EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO A
FUE PRESENTADO VERACIAMENTE
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO VEINTISIETE
D. SANABE DE ROMANA D.C.
QUE EL CONTENIDO DEL ESCRITO
ILICITO Y QUE LA FIRMA QUE LO
PUESTA POR EL
HUELLA
MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA
NOTARIA VEINTISIETE
REPUBLICA DE COLOMBIA

Comercio
Gk 47429805

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA
NOTARIA
Nº 27 Bogotá D.C.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

**Radicación N° 01-108448
Clasificación Internacional A41D13/00
Concepto Técnico N° 760**

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptua

1 DOCUMENTOS ESTUDIADOS

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta

- Capítulo descriptivo follos 6 a 10
- Dibujos 12 a 29
- Capítulo reivindicatorio reivindicaciones 1 a 5, folios 10 y 11
- Memorial de recurso de 03 de abril 2007, folios 250 a 272,

La solicitud fue presentada el 19 de diciembre de 2001 y se no reivindicó prioridad

2 OBJETO DE LA INVENCION

La invención se refiere a

-un proceso para la fijación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas, b) elaboración del signo de identificación, seleccionado de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante, c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición, e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos

Clasificación Internacional de Patentes A41D13/00

3 FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Argumenta el memorialista *"En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso, presentando la aclaración respectiva a cada objeción elevada por el Examinador: "Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo descriptivo de los folios 182 a 197 ni los dibujos acompañantes, debido a que se ha introducido materia nueva, diferente a la que se había divulgado inicialmente en la presentación inicial. Específicamente, se introdujo materia nueva sobre micropismas y su ubicación, sobre los grabados en*

forma de símbolo, letras u otros que posee el electrodo en alto o bajo relieve, sobre la naturaleza de los electrodos y sus métodos de fabricación, como la electroerosión, sobre la inversión del molde y sobre los colores de la cinta reflectiva " Esta misma objeción fue presentada en el segundo examen (Oficio No 9409), y fue aclarada de manera detallada en la contestación a dicho Oficio, explicando las razones por las cuales se había incluido detalles sobre estas características complementarias que el Examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que ésta contiene una ampliación del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el Examinador cita como base para sus objeciones (mención de microprismas, etc.) han sido incluidos dentro del capítulo descriptivo, y no dentro de las reivindicaciones, con la única finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la solicitud original. No es claro por qué el Examinador insiste en presentar prácticamente las mismas objeciones, ya que en la contestación al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclaró que la mayoría de las características objetadas por el examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debía ser removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resolución el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que características como la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva, habían sido removidos de la solicitud modificada. Lo anterior pone en duda si el Examinador realmente se está tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud " En respuesta a este argumento del memorialista esta oficina se permite recordarle que toda aquella información que se incluya a un texto, ya no decir de una solicitud de patente, que no cuente con las citas bibliográficas correspondientes se considera como de propiedad del autor del texto. Por lo tanto, tal como se le explicó al solicitante, toda aquella información adicionada a la solicitud después de la divulgación inicial, ya sea a la descripción o a las reivindicaciones se considera ampliación de la materia a proteger o susceptible de pedir protección, ya que no se citó la bibliografía en donde se reconoce que dicha información no es autoría del solicitante. Por otra parte, el memorialista debe de entender que el papel del examinador no corresponde al del agente de patentes, quien es la persona que debe saber que no bastaba retirar "algunas" de las características adicionadas como materia nueva a la solicitud sino que se debían retirar TODAS las características adicionadas como materia nueva a la divulgación inicial.

Agrega el memorialista "teniendo en cuenta que el Examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3 A del primer examen de fondo, Oficio No 1037), ii- que la mayoría de las características que según el Examinador comprenden una ampliación a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invención, y iii- que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su análisis " En respuesta a estos argumentos del memorialista, esta oficina se permite citar el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión Andina "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente " Esta oficina notificó en su debido momento que se había

introducido materia nueva a la divulgación hecha originalmente por el solicitante a lo cual el solicitante hizo caso omiso. El memorialista afirma que la mayoría de las características que construyen una ampliación a lo inicialmente divulgado "pueden ser removidas". En primer lugar, y como ya se dijo en el presente escrito, TODA ampliación debía ser retirada y, segundo, el solicitante tuvo su oportunidad de retirarla y ya no es procedente hacerlo. Por lo tanto, no se dio respuesta correcta al requerimiento y el examen se realizó sobre la materia inicialmente presentada. Con respecto a un supuesto oficio 9404, esta oficina ha revisado el expediente cuidadosamente y no encuentra ningún oficio con ese número de identificación. El requerimiento que esta oficina hizo al solicitante en cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486, notificado por fijación en lista el 24 de agosto de 2006 se identifica con el número de oficio 9409. En este oficio se requiere al solicitante por haber incluido materia nueva en comparación con la que se había divulgado inicialmente. En su respuesta, en el punto 1, el solicitante no acepta la posición de esta oficina y se limita a justificar la ampliación con materia nueva indicando que lo expuesto ya pertenecía al estado de la técnica. Como ya se indicó, esto no es evidente de la lectura del texto porque no se citan a los autores ni a las fuentes bibliográficas que indiquen que esto ya pertenecía al estado de la técnica, ni tampoco se hace salvedad expresa en el texto de la descripción sobre las partes que pertenecen al estado de la técnica. El agente de patentes debe de saber que la descripción se ha usado tradicionalmente para sustentar las reivindicaciones. De aceptar materia nueva en la descripción, que no había sido mencionada en el momento de la presentación y sin la salvedad clara y expresa sobre su pertenencia al estado del arte, esta materia nueva siempre podía usarse después para ampliar el alcance de las reivindicaciones también. Por otra parte, esta Oficina no tiene claro a qué se refiere el memorialista o qué está insinuando cuando habla de "pretextos" que esta oficina pueda tener.

Agrega el memorialista "c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto la- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes "i- en la solicitud presentada originalmente no se había hecho mención de micropismas ni del hecho de que éstos deberían ubicarse hacia abajo" (Subrayado y negrilla míos). Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto que esto no había sido mencionado en la solicitud original, la inclusión de este detalle simplemente pretende explicar de manera más clara una característica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invención. Por lo tanto no se está reclamando protección sobre éste detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de la invención." Esta oficina ya ha resuelto esta inquietud del memorialista en el texto de la descripción relacionada con la nueva materia incluida no es posible reconocer qué consideraba el solicitante materia de su autoría y cual materia tomada del estado del arte.

Prosigue el memorialista ii- "Tampoco se había divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados en forma de símbolo, letra u otros en alto y bajo relieve. No se había mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación, como la electroerosión. En general, la divulgación no tenía mayor detalle sobre los electrodos" (Subrayado y negrilla míos). En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mención de su posible método de fabricación (e.g., por medio de electroerosión), me permito aclarar que las características del electrodo (tales como su método de fabricación) hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en ningún momento se pretende reclamar protección sobre estas características del electrodo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan, como se puede ver a continuación "() dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de aluminio, bronce, zinc o aleación similar y puede presentar una,

dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o estradas, y las restantes lisas (), 1, "[Reivindicación] 2 () caracterizado porque el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secciones grabadas, grafiladas o estradas ()", 2 (Subrayado y negrilla ajenos al texto) Adicionalmente, en la tabla 1 de cualquiera de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estradas. Al observar las configuraciones presentadas en la tabla 1, es evidente la presencia de grabados en forma de símbolo, le ira ll otros Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de que estos sean en alto o bajo relieve, por lo cual se especificó de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen anterior A continuación se presenta una configuración tomada de la Tabla 1 de la solicitud No 01 108 450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de grabados en el electrodo Ilustración I Tomada de la configuración No 4 de solicitud No 01 108 450 (equivalente a la configuración No 52 en la solicitud modificada) Cabe recordar que el electrodo sí fue mencionado en las reivindicaciones de las solicitudes originales (Reivindicación 2), por lo que considero que es pertinente tener en cuenta las explicaciones incluidas en el capítulo descriptivo, referentes a la naturaleza de éste [el electrodo] Por ultimo, se han incluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que en estas se evidencia con mayor claridad las letras, numeros, etc., que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detalle más adelante, en el punto 1 b- del presente memorial "Esta oficina insiste en que los datos de los electrodos no aparecían en la solicitud, tal como fue presentada originalmente, y que su posterior inclusión al texto de la descripción no estuvo acompañada de la expresa salvedad de su existencia en el estado del arte y mucho menos de las fuentes bibliográficas en donde se diera reconocimiento a sus autores, como lo exige la normativa relacionada con el derecho de autor Además, el memorialista pretende minimizar el hecho de que no se había divulgado originalmente el hecho de que el electrodo fuera de alto o bajo relieve, cuando esta es una de las características fundamentales del método reivindicado El memorialista pretende ignorar que las solicitudes a que hace mención ya habían sido abandonadas cuando el solicitante pidió la fusión de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 con la solicitud denegada en cuestión 01-108448 Esta oficina fue muy clara en la resolución impugnada explicando que una vez concluido el trámite para las mencionadas solicitudes abandonadas ya no era procedente solicitar su fusión Además, el memorialista se contradice cuando por un lado aclara que los electrodos pertenecían al estado de la técnica y por el otro dice que éstos sí eran materia a proteger en las solicitudes abandonadas Estas razones ya eran suficientes para no reconocer la inclusión de materia nueva a la solicitud originalmente presentada, a lo cual el solicitante hizo caso omiso

Prosigue el memorialista "iii- 'No se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse mejor al área del material reflectivo' (Subrayado y negrilla míos.) Ante esto me permito resaltar que lo que se mencionó en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente "Los sellos se elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material, y se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al área del material reflectivo " (Líneas 14-16, Pg 8, Subrayado mío) De 10 anterior, es claro que simplemente se está describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar protección sobre este detalle, que en caso de ser necesano, también puede ser omitido del capítulo descriptivo sin afectar de forma alguna el objeto de la invención En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No 9404) ha omitido este detalle " Aun si se omitió, esta oficina ya ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no era procedente reconocer la descripción con materia nueva

Prosigue el memorialista "iv- 'No se había divulgado nada sobre los colores de la cinta

reflectiva' (Subrayado y negrilla míos) Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se había mencionado nada sobre los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se omitió por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica. Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta característica fue mencionada en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripción más completa de 10 comprendido en estado de la técnica, y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha omitido este detalle. "Aún si se omitió, esta oficina ya ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no era procedente reconocer la descripción con materia nueva

Continúa el memorialista "3.2 a- "Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a 230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como por ejemplo las letras, números, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve." b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtue las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto I b- de la contestación al Oficio No 9404). Esta oficina considera que quien no parece haberse tomado la tarea de presentar una descripción y un capítulo reivindicatorio es el solicitante o su apoderado o ambos porque la legislación es bien clara al respecto y esta oficina se permite citar el artículo 34 (decisión 486) dispone que "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial." El artículo 34 habla claramente de la divulgación, no de las reivindicaciones. Cualquier materia nueva en la descripción sin una referencia clara a sus autores se considera como autoría del solicitante. Si el memorialista ahora pretende demostrar que la materia que incluyó después de la divulgación inicial no era de la autoría del solicitante, éste debió haberlo expresado claramente. Antes de solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya denegar las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (del mismo solicitante de la presente solicitud). Luego, dichas solicitudes no podían seguir su trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y por lo tanto la materia en ellas contenida no se debía tomar en consideración.

Prosigue el memorialista "c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto I b- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes. "Ante esta objeción, me permito respetuosamente manifestarle al Examinador que tal y como se explicó en el punto I b- del memorial anterior, la solicitud modificada ha fusionado las solicitudes divisionales No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450 en un solo documento y los dibujos corresponden a los presentados originalmente en estas solicitudes. Por lo anterior, es de esperarse que si se comparan los dibujos de la solicitud modificada únicamente con los de la solicitud original No 01 108 448, puede parecer que exista una ampliación de lo originalmente divulgado. Sin embargo, al compararlo con los dibujos presentados en los 3 divisionales mencionados, es evidente que simplemente constituyen una reenumeración de lo presentado originalmente en éstos documentos. Las letras, números, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve se pueden ver claramente en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446, en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 450, y en las configuraciones 15 a 62 de la Tabla 1 en la solicitud modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de la solicitud No 01 108 446 (re numeradas

en la tabla 1 de la solicitud modificada de la 15 a la 48) y a las configuraciones 1 a 14 de la solicitud No 01 108 450 (renumeradas en la tabla 1 de la solicitud modificada de la 49 a la 62) En la solicitud modificada no se incluyeron las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que se consideró que con las aclaraciones presentadas en el capítulo descriptivo, al igual que en el memorial anterior, era suficiente para entender los resultados que éstas ilustraban al combinar las configuraciones presentadas en la Tabla 1, con las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 448 Sin embargo, con el fin de evitar posibles mal-interpretaciones, se han incluido en la solicitud adjunta a este memorial [contestación al Oficio No 9404] las figuras faltantes, renumeradas de la 16 a la 453 La siguiente tabla presenta de manera general la equivalencia entre las configuraciones y figuras de las divisionales originales, y la solicitud modificada " La Superintendencia de Industria y Comercio había expedido resolución denegando las solicitudes de patente de invención Nos 01-108446 y 01-108450, solicitadas por el mismo solicitante de la solicitud en cuestión, antes de la fecha en la que solicitó la fusión de esta solicitud (01-108448) con las mencionadas (01-108446 y 01-108450) Las solicitudes 01-108446 y 01-108450 se denegaron por no haberse contestado los requerimientos hechos por esta oficina Por lo tanto, no era procedente reconocer su fusión Puesto que no era procedente reconocer su fusión, toda la información contenida en las mismas no fue tomada en cuenta para decidir sobre la presente solicitud en cuestión

Continua el memorialista "3 3 a- "El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original Específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo " (Subrayado mío) b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1 c- de la contestación al Oficio No 9404) En este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones, "específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo", lo cual se aclaró particularmente en el punto I a-ii- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), inclusive con ayuda de la Ilustración 1, de la siguiente manera "() contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan (oo)" (Subrayado y negrilla míos)" Estas objeciones del memorialista se repiten y esta oficina vuelve a hacer referencia a la no procedencia de una fusión de solicitudes abandonadas, a las características de los electrodos que no se encontraron en la divulgación inicial y que se pretendían incluir como materia nueva en la descripción Esta oficina insiste en que quien no se tomó la tarea de revisar cuál era el material nuevo que introducía a la descripción fue el solicitante Esta oficina se expresó claramente sobre la inclusión de materia nueva y fue específica al respecto, a lo cual el solicitante hizo caso omiso

Continua el memorialista "1' c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto I c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes "II- En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas (ver texto subrayado en el punto I c- del presente memorial [contestación al Oficio No 9404]), sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión Respetuosamente me permito aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud

modificada, y compararlas con las de las solicitudes originales, es evidente que dichas reivindicaciones (en el nuevo capítulo reivindicatorio] simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas modificaciones de redacción resaltadas en letra itálica), para ser equivalentes a lo inicialmente divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capítulo reivindicatorio modificado. La siguiente tabla presenta de manera general la equivalencia entre las reivindicaciones de las divisionales originales, y la solicitud modificada. // La Reivindicación 1 es igual en las 3 divisionales originales. En la solicitud modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fijación conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y tiempos de enfriamiento (en los puntos c- y d- de la Reivindicación 1), debido a que, como fue manifestado en la respuesta al examen anterior (Oficio No 1037), se reconoció que dichos datos no eran relevantes para el objeto de la invención. Esto fue reiterado de la siguiente manera en el punto 2 n- del memorial anterior (Oficio No 1037), ante la objeción aclarada en éste numeral: "El Examinador tiene razón en cuanto al requisito de temperatura necesario para alcanzar el rango de transición vítrea que permita manipular el polímero de manera adecuada durante el proceso. Siendo estos valores de temperatura, tiempo de sellado, enfriamiento, etc., bastante conocidos en el estado de la técnica, se han omitido en la descripción, prestando énfasis en describir de manera detallada los pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos con la presente invención ()" (Negrilla y subrayado ajenos al texto). En respuesta a esta argumentación del memorialista, esta oficina hace nuevamente referencia a la improcedencia de tomar en consideración las modificaciones que introdujo a la solicitud por incluir material que provenía de solicitudes denegadas y otro material, que se expresó explícitamente en la resolución impugnada. Además, el memorialista se contradice diciendo que "el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas, sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión" porque tanto en sus respuestas como en el presente memorial ha empleado una gran parte de argumentación tratando de demostrar que el tema de microprismas, grabados en alto y bajo relieve y otros temas habían sido incluidos con intenciones aclaratorias o traídos de solicitudes denegadas. Luego, esta oficina sí había dado explicaciones suficientes sobre cuál era el material nuevo que amplaba la divulgación hecha originalmente.

Prosigue el memorialista: "En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado que la elaboración del signo de identificación se hace a partir de seleccionar un electrodo o molde metálico, que es el que le dará la forma al material cuando sea sellado. En la solicitud original no se hablaba de la selección del electrodo sino directamente de la elaboración del signo seleccionado de letras, números, etc., ya que se asumió que era obvio el medio por el cual se obtendría la forma en el material seleccionado. En el punto 2 p- del memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce que la mención del electrodo en la reivindicación independiente aportaba mayor claridad, por lo que fue incluido según lo sugirió el Examinador. El punto a- de la Reivindicación 1 también es esencialmente el mismo en todas las solicitudes (es decir, la modificada y las 3 divisionales originales). Las Reivindicaciones 2, 3 y 4 en el capítulo reivindicatorio modificado, son equivalentes a la segunda reivindicación en cada una de las 3 divisionales originales. En este caso, cada divisional presenta diferencias en la segunda reivindicación." En primer lugar se debe aclarar por parte de esta oficina que en el oficio 1037 el examinador no sugiere nada de lo que afirma el memorialista sino que deja constancia de una inconsistencia: se menciona por primera vez un electrodo en una reivindicación independiente. Si uno de los pasos característicos de un método es la selección de un electrodo, selección que en la primera divulgación no se mencionaba, esto es un claro caso de ampliación de la protección solicitada originalmente. Además, si la selección del electrodo es parte constituyente del método, su inclusión no puede ser de ninguna manera con fines aclaratorios. Frente a las solicitudes denegadas, ya está de sobra repetirse.

Continúa el memorialista: "Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capítulo reivindicatorio modificado son equivalentes a la Reivindicación 3 de cualquiera de las 3 divisionales

originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso simplemente se han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Reivindicación 3 original (indicado en ésta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, Y 7) dependientes de las 3 anteriores (lo que sería equivalente a la dependencia entre la Reivindicación 3 y la 2 en las solicitudes originales) Las Reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente equivalentes a la 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es decir, éstas son respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso se ha hecho prácticamente una transcripción, junto con algún cambio menor introducido con el fin facilitar su interpretación Sin embargo, en el capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicación 9 para hacerla dependiente de la 8, de manera análoga a lo que ocurren con la dependencia entre la Reivindicación 5 y la 4 en las solicitudes originales " Esta oficina considera en este momento extemporáneo discutir sobre el contenido de las solicitudes "divisionales originales" ya que, como se dijo anteriormente, dos de éstas se abandonaron antes de solicitar la fusión, por lo que no fue procedente aceptar la solicitud de fusión En el anterior argumento el memorialista explica cómo organizó su capítulo reivindicatorio con base en unas solicitudes que ya se habían denegado y que tenían materia diferente, como las de los electrodos, los microprismas, sobre los grabados, la electroerosión, la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva

Prosigue el memorialista "3 4 a- "Así las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 182 a 230, implican una ampliación de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del artículo 34 de la Decisión 486 Por lo demás, llama la atención que en el requerimiento trasladado mediante el oficio 9409 del 24 de agosto de 2006, se le había advertido al solicitante sobre la ampliación de la materia en virtud de los documentos allegados en respuesta al requerimiento inicial formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de 2005, no obstante incurre nuevamente en el error de presentar modificaciones que amplían nuevamente la materia violando, por ende, lo dispuesto por el artículo 34 de la normativa andina " (Subrayado y negrilla míos) b- Teniendo en cuenta los argumentos presentados en los puntos anteriores (3 1 - 3 3), es evidente que las razones por las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas amplían la materia inicialmente divulgada carecen de fundamento, Por lo tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin un fundamento válido que las sustente, solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1 a-, 1 b- y 1 c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404) " Esta oficina ya ha demostrado el sustento suficiente para sus argumentaciones y para la decisión de no reconocer la fusión de las solicitudes ya mencionadas y para no reconocer los textos modificados por haber ampliado la materia para la cual se solicitó protección originalmente Esta oficina considera que el memorialista no ha demostrado en ningún momento que los argumentos de la misma no tengan fundamento

Continúa el memorialista "á- "Por otra parte, debe quedar claro que no es procedente aceptar que se fusione a esta solicitud el material reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, porque para el momento en que se solicitó dicha fusión éstas solicitudes ya habían sido denegadas mediante resoluciones 4733 y 4731 del 27 de febrero de 2006, respectivamente Así, pues, tampoco es procedente tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas como parte de la descripción de la presente solicitud " b- No es claro por qué hasta ahora el Examinador decide presentar objeciones a la fusión de las solicitudes divisionales mencionadas, teniendo en cuenta lo siguiente 1- la aclaración presentada en el punto 1b- de la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037) "Adicional mente, según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 4865, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450 Lo anterior debido a que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo En particular, el concepto inventivo versa sobre un único procedimiento inventivo y el producto

resultante, donde la variabilidad de los parámetros permite obtener diferentes modalidades, como por ejemplo diferentes configuraciones de i) tipo de electrodo (e g liso, grabado y combinaciones de estos) y ii) posicionamiento del electrodo (e g sello interno, a ras o externo) a la hora de sellar " (Subrayado y negrilla ajenos al texto), ii- las aclaraciones presentadas en el punto I c-ii- de la contestación al segundo examen de fondo (Oficio No 9404), en donde se explica de manera detallada (inclusive por medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de las reivindicaciones en las divisionales originales, y iii- la reunión sostenida con Alix Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la División de Nuevas Creaciones) anterior a la contestación del primer examen de fondo (Oficio No 1037) en la cual se acordó que era innecesario continuar con el trámite de las solicitudes divisionales de manera individual, y por lo tanto se continuaría con el procedimiento, fusionando las tres divisionales en una sola solicitud 5 "Artículo 37 - El Solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales" En vista de lo anterior, es evidente que dicha objeción simplemente constituye otro pretexto que sólo se trae al caso hasta ahora con el fin de rechazar la fusión de las solicitudes que cumplen con lo permitido por el Artículo 37 de la Decisión 486, por contener un mismo concepto inventivo Dichas solicitudes divisionales solamente presentan variaciones mínimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente tabla comparativa, en la que es claro que la única diferencia entre las tres solicitudes divisionales radica en el contenido de la Reivindicación 2" Esta oficina se permite expresar nuevamente que, independientemente de las conversaciones sostenidas por el memorialista con funcionarios de esta Superintendencia, la solicitud de fusión se hizo después de que se habían denegado las solicitudes ya mencionadas Existe materia en aquellas solicitudes que no se mencionaba en la solicitud 01-108448, como ya se demostró, y que fue considerado ampliación de la protección solicitada inicialmente Al solicitante se requirió de manera clara que estaba introduciendo materia nueva a la solicitud que no se encontraba en la divulgación inicial, el solicitante tuvo todas las oportunidades previstas por la ley e incluso pudo haberse comunicado con esta oficina personal o telefónicamente con esta oficina para aclarar cualquier duda con respecto a los oficios Nos 1037 y 9409 En este momento el hecho es que la fusión fue solicitada extemporáneamente y ni el examinador ni ninguno otro funcionario habrían podido cambiar esta situación entonces, como no la puede cambiar ahora Esta oficina vuelve a expresar su asombro por el uso de la palabra "pretexto" por parte del memorialista Si el memorialista conoce de alguna irregularidad debe denunciarla abiertamente y sin ambigüedades ante esta Superintendencia o ante los organismos de control

Por otra parte afirma el memorialista "3 6 a- El Examinador nuevamente ha citado la anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la única diferencia con la anterioridad citada son los detalles de temperatura y tiempo divulgados en la solicitud original Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención El Examinador ha manifestado particularmente lo siguiente "En el presente caso, la invención propuesta constituye para un experto medio en la materia técnica correspondiente, el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente En efecto, el documento D1 habla revelado un método para identificar prendas sintéticas con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda, llamada sustrato en la solicitud estudiada, un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificador complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transfendo por dicho electrodo La fijación del emblema, escudo o

logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética. La fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo. De esa manera, al comparar el objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con el objeto del documento D1, es posible concluir que son substancialmente muy similares, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo. Por lo demás, se indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos. Para mejor comparación véase la siguiente tabla () " (Subrayado y negrilla míos) b- Antes que nada, cabe reiterar que las objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tiempo y temperatura, al reconocer a lo largo de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9409) que dicha información no es relevante para el objeto de la solicitud. En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objeción presentada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar su posición, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestación a dicho Oficio, en donde se reiteraba, entre otras cosas, que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Particularmente se presentó el siguiente argumento en el punto 2 b- (del Oficio No 9404), que ha sido ignorado por el Examinador, ya que en ninguna parte de la resolución impugnada fue objetado de manera puntual "Si las explicaciones dadas como respuesta al examen de fondo anterior (Oficio No 1037) fueron realmente tenidas en cuenta (como lo manifiesta el Examinador en el punto 1 A del examen de fondo (Oficio No 9404)), no es claro por qué el Examinador ha optado por concluir de manera simplista y sin presentar un análisis elaborado, que "la única diferencia es que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo", siendo que a lo largo del memorial anterior se contrastó de manera detallada las diferencias y ventajas frente a la patente anterior, y se reconoció que los datos de -temperatura y tiempo de sellado, enfriamiento, etc -, hacen parte de un proceso convencional en el estado de la técnica, por lo que fueron omitidos en la solicitud modificada, tal como se mencionó en el punto 2 n- del memorial anterior [contestación al Oficio No 1037] 'El Examinador tiene razón en cuanto al requisito de temperatura necesario para alcanzar el rango de transición vítrea que permita manipular el polímero de manera adecuada durante el proceso. Siendo estos valores de temperatura, tiempo de sellado, enfriamiento etc - bastante conocidos en el estado de la técnica, se han omitido en la descripción, prestando énfasis en describir de manera detallada los pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos con la presente invención. Cabe recordar que el concepto inventivo de la presente invención está en utilizar un proceso conocido en el estado de la técnica (termofrecuencia electrofrecuencia etc.) para lograr los resultados y ventajas mencionados a lo largo de la solicitud, al igual que en los puntos 2 a- b- c- d- V 2- del presente memorial [es decir, del memorial anterior, contestación al Oficio No 1037] ' (Subrayado y negrilla ajenos al texto)" Lo anterior evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Adicionalmente en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) se mencionaron de manera explícita las diferencias con la anterioridad D1 citada por el Examinador, pero de igual forma en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones ". El memorialista, que debió desempeñar el papel de un agente de patentes, debió asesorarse debidamente o acercarse directamente a esta oficina si no conocía que sus memoriales solo podían tener un carácter aclaratorio ya que el examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención se realiza sólo sobre el texto de la descripción y de las

reivindicaciones y no sobre las justificaciones, argumentos, razones y demás expresiones verbales del memorialista. No en balde en otros países como Estados Unidos de América o de Europa los agentes de patentes deben acreditar conocimientos y experiencia en el campo de las patentes para certificarse como agentes de patentes, que deben mantener actualizada su calificación como tales. El memorialista parece no entender que al no atender a los requerimientos de esta oficina eliminando la materia nueva incluida en los nuevos capítulos reivindicatorios y descriptivos no dejaba otra opción al examinador que decidir sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud con base en la divulgación original, que fue la única acción procedente en este caso. Por lo tanto, esta oficina rechaza las insinuaciones contra la ética de sus funcionarios que se permite hacer el memorialista y que por irrespetuosas esta oficina podría bien no contestar de acuerdo con la ley y la constitución política.

Continúa el memorialista: "c- Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el Examinador está comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un análisis fabricado para opacar los méritos de la presente invención, ya que dicha solicitud [original] fue modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía divulgar, y por lo tanto podía presentar malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posición sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente invención." Al respecto esta oficina mantiene su opinión de que no era procedente examinar la solicitud en cuestión con base en un texto al que se le había incluido materia nueva.

Sigue el memorialista: "d- Por último, el Examinador ha presentado las siguientes objeciones para intentar desvirtuar el nivel inventivo de la presente invención. "Como fácilmente se advierte, ambos métodos, el de la solicitud estudiada como el divulgado en D1, sirven para fijar signos de identificación en prendas o sustratos. Ambos métodos comprenden elaborar y usar símbolos troquelados que se fijan al sustrato. Ambos métodos comprenden fijar el símbolo o los símbolos al sustrato por termo frecuencia con un electrodo. Ambos métodos contemplan la posibilidad de fijar varias capas con ayuda del electrodo. Como ya se indicó, en la solicitud estudiada se especifica un tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1. Por lo anterior, un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el método de fijar signos de identificación poliméricos sobre un sustrato, tal como lo caracterizó el solicitante en el capítulo reivindicatorio tomado en cuenta." El anterior análisis no sólo se basa en comparar la anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redacción, sino que además constituye simplemente una enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una invención y catalogada como obvia para una persona versada en la materia, pues si fuese así se estarían ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se mencionó en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga una solución inexistente en el estado de la técnica, cuya combinación particular de elementos y procesamiento específico no estaba sugerida de antemano. No fue hasta que mi representado experimentó con diferentes combinaciones de materiales, arquitecturas y parámetros que logró proporcionar una solución efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los que presentaba la

anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara en el punto 2 a- del primer examen (Oficio No 1037)» Por lo tanto, al tener en cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invención uno logra apreciar la solución técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica Cabe recordar que dichas ventajas fueron mencionadas a lo largo de la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores, particularmente en los puntos 2 a-, b-, c-, d- y g- de la contestación al primer examen (Oficio No 1037) donde se aclaró de manera muy detallada las ventajas que presenta la presente invención sobre el estado de la técnica, y en particular sobre la anterioridad citada por el Examinador Sin embargo, el Examinador ha re establecido las mismas objeciones, escudándose tras el pretexto de que la solicitud contiene una ampliación del material divulgado en la solicitud original, para así poder omitir en su análisis el contenido de la solicitud modificada Adicionalmente, a pesar de que la claridad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el Despacho ("La descripción de los folios 129 a 145 es clara pero por haber introducido materia nueva no se tomó en cuenta " Punto 3 A del Oficio No 9409), el Examinador no ha querido tener en cuenta las aclaraciones presentadas en ninguna de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), o por lo menos así lo demuestra al no haberse tomado la tarea de responder de manera puntual a cada una de las aclaraciones presentadas en dichas contestaciones, inclusive después de haberle solicitado de manera explícita un análisis elaborado que justificara la razón por la cual decide descartar a primera vista mis aclaraciones" El memorialista falta a la verdad cuando afirma que el examen se limitó a "simplemente una enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D 1)" porque como el mismo memorialista cita, la única diferencia entre el texto tomado en cuenta para el examen y la anterioridad D1, es el "tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1" Ya se ha explicado bastante por esta oficina que el examinador no tuvo otra opción que usar el texto original de la solicitud como base para el examen Vistas las similitudes entre D1 y dicho texto, se identificó una sola diferencia que, preguntado cualquier técnico medio en la materia, puede declarar que es obvia y evidente a partir de D1 Si al memorialista le parece simple, esta oficina considera que esa es una opinión muy personal del memorialista que se deriva a todas luces de la simpleza con que fue presentada la solicitud original y que después ya era improcedente corregirla adicionándole materia nueva no contenida inicialmente Todas las ventajas aducidas a posteriori no se tomaron en cuenta porque constituían una ampliación de la divulgación hecha originalmente El memorialista se sorprende de que el examinador haya tenido durante el trámite las mismas objeciones cuando lo inusual habría sido que pusiera cada vez nuevas objeciones Al pedir el memorialista que se le diga que cada una de sus respuestas, por separado, constituía una ampliación a la protección solicitada originalmente esta oficina responde que para un agente de patentes habría resultado muy claro qué significaba una ampliación de la protección solicitada originalmente Además, la labor del examinador no es responder a cada una de las justificaciones, razones o motivaciones que pueda tener un solicitante con respecto a lo que se imagina que deba hacer la oficina de patentes, sino que la labor del examinador es evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente en los textos de la solicitud misma Al solicitante se le indicó claramente que estaba adicionando materia nueva, no contenida en la divulgación original Punto Si deseaba aclaraciones o asesoría, los funcionarios de la Superintendencia están dispuestos a suministrarla y específicamente cuenta con el grupo Banco de Patentes entre cuyas funciones se incluye la de orientar al usuario

Continúa el memorialista "a- En la resolución impugnada en el presente recurso, el Examinador ha manifestado lo siguiente en cuanto a la contestación presentada al segundo examen de fondo (Oficio No 9404) 6 Punto 3 del Oficio No 9404 "Teniendo en cuenta que el Examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3 A del examen de fondo [Oficio No 1037]), y que las únicas objeciones

presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 del presente memorial [contestación al Oficio No 9404], me permito respetuosamente solicitarle emitir un nuevo examen de fondo en el cual especifique de manera puntual (tal y como lo hizo en el examen anterior) la materia que considere debe ser removida, para que mi representado y yo podamos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes (e.g., como se comentó en el punto 1 del presente memorial, de ser necesario, muchas de las características obetadas por el examinador pueden ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al presente memorial) "(Subrayado y negrilla ajenos al texto)" [I-] Sea lo primero señalar, que el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo, desconoció el hecho de que se habían negado las solicitudes 01-108446 y 01108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio. En su respuesta el solicitante reconoce que el material introducido en los nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, así como los nuevos dibujos, no se había divulgado en el texto original de la solicitud, tal como se había presentado originalmente, sino recopilado de las dichas solicitudes denegadas. Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas, el presente estudio se limitó a la materia de la presentación original, completamente clarificada por las explicaciones del solicitante, pero sin nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1 [II-] Por otra parte, en su memorial el solicitante afirma que "la presente invención logra mejor nitidez en los acabados, ya que el contorno de la parte reflectiva quedará exactamente delimitado por los bordes que sella, sin necesidad de depender de la destreza del operario para cortar o posicionar adecuadamente la cinta de material reflectivo a la hora de sellar", pero esta declaración no está sustentada en ninguna parte de la divulgación hecha originalmente por el solicitante y está basada en la materia nueva que trató de introducir posteriormente, razón por la cual finalmente resulta improcedente [III-] Se observa, que la principal argumentación del solicitante se basa en la selección de los electrodos, enseñanza que precisamente está ausente de la divulgación original y que no es procedente incorporar de las solicitudes denegadas ya mencionadas [IV-] Menciona además el solicitante que la nitidez se logra por el reemplazo del "clear" por material reflectivo de PVC, lo cual no le da altura inventiva a un proceso, ya que es un cambio apenas obvio para un técnico en la materia, por ser el PVC reflectivo de uso común en la técnica de prendas reflectivas [V-] Al solicitante, en su memorial, le parece simplista la declaración hecha por esta Oficina en el sentido de que la única diferencia entre el método por él reivindicado y el divulgado en D1 sea el dato sobre temperatura y el tiempo de aplicación del electrodo. Como ya se demostró, esa es la única diferencia entre los dos textos y puesto que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones" (artículo 51 de la Decisión 486) no es procedente conceder una patente para un método que está reivindicado de la manera como aparece en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio."

b- En cuanto a las afirmaciones del Examinador presentadas en el numeral anterior (3.7 a-), me permito manifestar las siguientes aclaraciones. I- Esta afirmación es completamente falsa, ya que la fusión de las solicitudes fue manifestada de manera explícita en la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037), ("H") según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 4867, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 Y 01 108 450. Lo anterior debido a que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo ()") La interpretación equivocada por parte del Examinador en cuanto a la Fusión de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3.5 de la presente resolución. Adicionalmente, en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce que el material de las solicitudes divisionales 01 108 446 y 01 108 450 no hacía parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual las pequeñas variaciones entre dichas solicitudes (e.g., ver tabla en el punto 3.5 del presente memorial). Lo anterior se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar sus

objecciones y reafirmar su posición "Esta oficina considerada equivocada la posición del memorialista al considerar falsas las afirmaciones hechas por esta oficina. La solicitud de fusión de las solicitudes fue presentada a esta Superintendencia cuando ya se habían denegado las solicitudes Nos 01 108 446 y 01 108 450 por abandono, por no contestar a tiempo los requerimientos. Esta oficina ya ha demostrado hasta la saciedad que el material de aquellas solicitudes no podía tomarse para la presente solicitud en cuestión, que el material nuevo introducido a la solicitud, que el memorialista ahora afirma que consiste en "pequeñas variaciones", no se había encontrado en la primera divulgación, que esto se considera ampliación de la protección solicitada originalmente.

Continúa el memorialista **"II- La mención de la mejora en la nitidez fue presentada en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invención (ver punto 2 a- del Oficio No 1037). Sin embargo, contrario a lo afirmado por el Examinador, dichas aclaraciones no corresponden a una ampliación en el material originalmente divulgado, ya que en dicha contestación (respuesta al Oficio No 1037) se explicó de manera detallada las diferencias y razones que sustentaban el argumento objetado por el Examinador, inclusive comparando muestras físicas que evidencian claramente las desventajas existentes en un símbolo elaborado con la tecnología conocida en el estado de la técnica"** Estos argumentos y consideraciones ya han sido contestados en el presente oficio. Si las aclaraciones incluidas en la descripción no hacían referencia al estado de la técnica se asumían como ampliación de la protección solicitada inicialmente.

Prosigue el memorialista **"III- Esta afirmación carece de fundamento, ya que la selección de los electrodos y otros detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de las solicitudes originales, como ha sido aclarado de manera detallada a lo largo de los puntos 3 1 c- y 3 2 del presente recurso"** Las solicitudes habían sido denegadas antes de solicitar la fusión.

Afirma el memorialista **"IV- Con esta afirmación el Examinador evidencia nuevamente su interpretación equívoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del "clear" por material reflectivo no logra mejorar por sí solo la nitidez en los bordes del símbolo, ya que ésta [nitidez] depende también del sellado realizado. En todo caso, esto es simplemente una de las mejoras de la presente invención sobre el estado de la técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404)"** Tanto los materiales "clear" como el PVC y los métodos de sellado, tal como fueron reivindicados en la solicitud original, sin ampliación de la materia por proteger, ya se conocían en el estado de la técnica.

Concluye el memorialista **"v- Por último, con esta objeción se evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Mantengo mi posición en que la afirmación presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3 6 b- del presente recurso, en el cual se explicó de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Es tan simplista la conclusión presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones, con lo cual se pone en duda si realmente está teniendo en cuenta mis aclaraciones"** Si bien es cierto que los datos sobre tiempo y temperatura se quitaron de la solicitud original, el solicitante nunca allegó un nuevo texto que no contuviera materia nueva para que no ampliara la protección solicitada inicialmente. Por otro lado no es muy claro a qué se refiere el memorialista con "simplista", tomando en

cuenta que la solicitud que se examinó era bastante simple, como el mismo memorialista lo ha expresado de redacción desafortunada. Se insiste nuevamente en que la labor del examinador no es desvirtuar aclaraciones, justificaciones, excusas o razones de los solicitantes, sino examinar solicitudes para conceder privilegios de patentes cuando se presentan correctamente y cumplen con los requisitos normativos o denegar, como en este caso, cuando no se han cumplido los requisitos.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 2020 de diciembre 27 de 2006 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 5 de los folios 10 y 11.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha 2007-05-18
--	-------------------------

278

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN 1 108448

EDICTO No 12413

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER

Que esta Superintendencia profirió Resolución No 19071 de 27-JUN 2007 Que el contenido de la parte resolutive es como sigue El Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4915 del 26 de febrero de 2007 por medio de la cual se negó una patente de invención

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte en su calidad de apoderado del señor Gustavo Dávila Camargo y a la doctora Sandra Milena Rodríguez Samudio, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora CI Industria Colombiana de Elementos de

Seguridad Industrial INVERNAL LTDA, o a quienes hagan sus veces al contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D C a los 27 JUN, 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JAIR RUIZ ESCOBAR

Para notificar a los interesados se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8 00 a m de hoy

Secretaría General Ad-Hoc 13-JUL-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No 12413

Este edicto se desfija hoy 27-JUL-2007 a las 4 30 p m.