

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Señor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-161460- -00011-0000

Fecha: 2013-08-26 13:39:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Ref: Expediente No. **10-161460**
Patente de Invención: **“SISTEMAS Y METODOS DE BATERIAS PARA VEHICULOS”**
Solicitud Internacional: **PCT/US2009/048952**
Titular: **PROTERRA INC.**

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 40511 DE 5 DE JULIO DE 2013, NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 16 DE JULIO DE 2013, DESFIJADA EL 16 DE AGOSTO DE 2013.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 504 de la Carrera 7 No. 74-44 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **PROTERRA INC.**, domiciliada en 16360 Table Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403, Estados Unidos de América; debidamente reconocido por su despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal; por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 40511 de 5 de Julio de 2013, notificada por fijación en lista de 16 de Julio de 2013 y desfijada el 16 de Agosto de 2013; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **“SISTEMAS Y METODOS DE BATERIAS PARA VEHICULOS”**, conforme a los siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.-

Base de la Negativa

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su despacho negó el privilegio de patente de invención: **“SISTEMAS Y METODOS DE BATERIAS PARA VEHICULOS”**, solicitada por mí representada la sociedad **PROTERRA INC.**
- 1.2. En el acto administrativo en mención, en su artículo primero decide denegar la patente de invención a la creación titulada **“SISTEMAS Y METODOS DE BATERIAS PARA VEHICULOS”**.
- 1.3. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente nos permitimos indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto al documento citado, en el cual se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta lo siguiente:

Discrepamos totalmente de la decisión emitida por esa entidad, y no estamos de acuerdo pues la negativa decretada no se ajusta a la realidad, ni mucho menos está acorde con las disposiciones vigentes pues la solicitud de patente presentada se ajusta a lo dispuesto en la Decisión 486, es decir, tiene nivel inventivo, es novedad y de aplicación industrial de acuerdo a las siguientes razones:

D1 enseña una construcción de bastidor metálico tradicional para un vehículo eléctrico. Éste se caracteriza en sí mismo por tener una construcción de bastidor con baterías incorporadas y depende de un bastidor de metal. (Ver párrafos 0002 & 0004)

- a) A fin de hacer espacio para las baterías dentro del bastidor, su diseño incluye “bastidores huecos para acomodar baterías 91a y 91b” (Fig. 2). Los supuestos beneficios de este diseño; sin embargo, crean una debilidad y vulnerabilidad reconocida a las baterías dentro de los bastidores huecos para acomodar baterías 91a y 91b. Tratando de proteger las baterías, una persona normalmente versada en la materia no se vería motivada a modificar D1 empleando un material compuesto en lugar de metal.
- i) “Con la estructura del miembro 209 de esqueleto, los bastidores huecos para acomodar baterías 291a y 291b están recludos entre una placa 210 superior y una placa 220 inferior y se fijan al miembro 209 del esqueleto mediante soldadura o similares, incrementando así la fuerza de los bastidores huecos para acomodar baterías 291a y 291b, que están probablemente deformados por un choque”.
- ii) “Debido a que las líneas eléctricas 120 y 130 del primero y segundo sistemas, respectivamente, están dispuestos en el hueco 90 del miembro 9 de esqueleto, aun cuando un fuerte choque ocasionado por un impacto lateral o algo similar se ejerza en las líneas eléctricas 120 y 130, éstas están libres de daños. Asimismo, cuando porciones del bastidor 7 de la rueda frontal y el bastidor 8 de la rueda trasera, los cuales se acoplan al miembro 9 del esqueleto y a través de las cuales las líneas eléctricas se extienden, están formadas de manera que se tenga una estructura de canal, la seguridad de las líneas eléctricas puede mejorarse adicionalmente”.

- iii) "Para acomodar baterías, como se muestra en la Fig. 2, el miembro 9 de esqueleto incluye un hueco 90 en el mismo que tiene una sección transversal rectangular y tiene pluralidad de bastidores 91a y 91b huecos para acomodar baterías hechos de un material de aluminio formado mediante, por ejemplo, dibujo, soldando en ambos lados del miembro 9 de esqueleto a fin de posicionarse perpendicular al miembro 9 de esqueleto (no mostrado). Adicionalmente, el chasis 6 tiene miembros 95 y 96 de refuerzo para reforzar las fortalezas de las porciones delantera y trasera de los bastidores 91a y 91b huecos para acomodar baterías y para mejorar la rigidez de las porciones de acoplamiento entre el bastidor 7 de la rueda frontal y el miembro 9 del esqueleto y entre el bastidor 8 de la rueda trasera y el mismo".
- b) Un vehículo diseñado en base a un cuerpo compuesto vs un cuerpo de aluminio o metal es esencialmente diferente.
 - i) Por ejemplo, el vehículo de bastidor metálico en D1 depende de "un esqueleto del chasis 6 se forme por un bastidor 7 de rueda frontal, un bastidor 8 de rueda trasera y un miembro 9 de esqueleto posicionado entre los bastidores 7 y 8 para que se acoplen de manera rígida los bastidores 7 y 8 uno con otro".
 - ii) De manera similar, D1 se diseña con un miembro 9 de esqueleto hueco formado con un hueco 90. (Ver Fig. 2)
 - iii) Por otra parte, el cuerpo del vehículo compuesto en la invención reclamada no tiene dicho bastidor estructural. En su lugar éste depende de una construcción de una sola pieza moldeada o múltiples piezas moldeadas que

se sueldan juntas no un bastidor de esqueleto. (Ver Figura 2B)

- c) Los componentes del bastidor del vehículo en D1 deben ser “huecos” y son muchos:
 - i) El cuerpo compuesto de la invención reclamada ofrece la ventaja de usar una o más de las piezas de cuerpo moldeado (sólidas) de peso más ligero que permiten el montaje de los paquetes de baterías desde arriba o abajo de la estructura de piso (ver punto 3 más adelante, Figura 2B). Mientras que en D1 el bastidor metálico debe ser “hueco” para acomodar y proteger las baterías y cableado eléctrico contenido ahí, o si se modifica para emplear un bastidor sólido entonces el objeto de la invención fallaría en proveer una superficie de piso plana debido a que las baterías no podría montarse dentro de este bastidor.
 - ii) Una persona normalmente versada en la materia no estaría motivada para reducir el peso del vehículo en D1 al seleccionar un material compuesto para formar por vaciado y moldeado las piezas numerosas y huecas (si fuera posible) para construir dicho bastidor para un vehículo.

Por lo anterior, no habría resultado evidente para una persona normalmente versada en la materia reemplazar la estructura de bastidor hueca reforzada con acero en D1 con un material compuesto como se ha demostrado en la presente solicitud.

De acuerdo al examinador, la combinación de las características divulgadas en D1 y D2 hace evidente la materia del vehículo de servicio pesado comprendiendo una fuente de energía a base de baterías que

se reclama en la presente invención. A este respecto, la reivindicación 1 ha sido enmendada para especificar que “la estructura de piso (10) del vehículo de servicio pesado se forma a partir de una sola pieza moldeada o de varias piezas moldeadas de uno o más materiales compuestos”, y “en donde la fuente de energía de baterías está montada desde arriba o abajo en la estructura de piso (10) para que el vehículo de servicio pesado no tenga compromiso en la distribución de asientos interior del vehículo de servicio pesado”. Ambas características se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo originalmente presentado.

Aunque el examinador ha indicado que la estructura de piso del vehículo está formado de un material compuesto y cita los párrafos [0021-0024] de D1. Dicho documento, en su párrafo 0021, enseña que la pluralidad de bastidores huecos para acomodar las 3 baterías está hechas de un material de aluminio. A diferencia de D1, la descripción de la presente invención señala que el material compuesto es un material tal como fibras de carbón o de vidrio, (página 3, línea 1); balsa o núcleo de espuma estructural (página 14, líneas 16-17), entre otros. Contrario a lo indicado por el examinador, D1 no hace referencia a un material compuesto sino únicamente al aluminio, el cual difiere totalmente del material compuesto aquí reclamado. Adicionalmente debemos advertir que el examinador indica que D1 no divulga que la fuente de energías esa base de baterías de titanato de litio, haciendo la presente invención **NOVEDOSA** frente a D1.

De igual manera, D1, sólo o en combinación con D2, tampoco enseña o sugiere que la fuente de energía de baterías está montada con respecto a la estructura de piso (10) para que el vehículo de servicio pesado no tenga compromiso en la distribución de asientos interiores del vehículo de servicio pesado. Es decir, ninguno de los documentos citados, **SOLOS O EN COMBINACIÓN**, anticipan la materia que ahora se

reclama, particularmente las características antes mencionadas, por tanto debe considerara que la presente invención es **NOVEDOSA** y tiene **NIVEL INVENTIVO** frente a D1 y D2.

- 1.4. Finalmente, debemos advertir que el documento D2 citado por el examinador como estado de la técnica anterior, describe en realidad una variación temprana del material compuesto del mismo solicitante de la presente invención, por tanto y conforme lo establece la legislación vigente, la divulgación de la invención dentro del año previo a la fecha de presentación o de prioridad realizada por el inventor no es un impedimento para la novedad.
- 1.5. Conforme lo establece el Artículo 34 de la Decisión 486, con el lleno de los requisitos fue radicada ante su Despacho Solicitud de Modificación el 26 de Agosto de 2013, mediante la cual se presentó nuevo capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, las **reivindicaciones como ahora se presentan**, si resultan lo suficientemente novedosas, cumpliendo las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 484 de la Comunidad Andina y por tanto debe concederse el privilegio de invención, mediante la concesión de todas sus reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto. La presente solicitud cumple con lo estipulado en la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria.

2. PETICIONES.-

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder a **REVOCAR** la Resolución No. 40511 de 5 de Julio de 2013 y su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE TOTALMENTE** el privilegio de la patente de invención denominada **SISTEMAS Y METODOS DE BATERIAS PARA VEHICULOS**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

- 1).- **REVOCAR** la Resolución No. 40511 de 5 de Julio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión o profundidad, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes.

3.- PRUEBAS.-

- 3.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 3.2. Resolución No. 40511 de 5 de Julio de 2013.
- 3.3. La actuación surtida.
- 3.4. Solicitud de Modificación al Capitulo Reivindicatorio, presentada el 26 de Agosto de 2013.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 14, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 484 de la Comunidad Andina, en los artículos pertinentes del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

5.- OPORTUNIDAD.-

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista el 16 de Julio de 2013 y desfijada el 16 de Agosto de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

4.- NOTIFICACIONES.-

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-44 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.042 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

PROTERRA INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Domicilio Titular
Estados Unidos de America	16360 Table Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403, Estados Unidos de América
Dirección electrónica	No. Fax Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RUBIO CAMACHO HUMBERTO

17'192.062

50.007 C.S.J.

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 7 # 74-64 Oficina 506	Bogotá, D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>mail@rubiolawyers.com</u>	3131647	3132408

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general.

4. Datos del trámite

Expediente No.: 10-161460

Corrección:

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación. **Recibo No 13- 0084286 de 26/08/2013.**
- ☒ Comprobante de pago de la tasa por excedente de Reivindicaciones. **Reposa en el presente expediente.**
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

	HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Firma	Nombre y apellidos
50.007 C.S.J.	17'192.062
Tarjeta Profesional	C.C.