

138

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

CAVELIER S.A.S. - BOGOTÁ 8 Y CARRERA 4



No. 04-105802--00008-0000

CAVELIER S.A.S. - BOGOTÁ 8 Y CARRERA 4
CAVELIER S.A.S. - BOGOTÁ 8 Y CARRERA 4
CAVELIER S.A.S. - BOGOTÁ 8 Y CARRERA 4

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 467

Referencia : Expediente No. 04.105.802
Asunto : Solicitud de Patente para **PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL**
Solicitante : **MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.**
Clase : F02G 005/000
Fecha de Solicitud : 21 de octubre de 2004

1. Yo, *Emilio FERRERO*, como apoderado del solicitante, en el asunto antes identificado, atentamente solicito a Usted se sirva concederme un plazo de treinta (30) días, para atender el oficio No. **9511** notificado por fijación en lista del 18 de julio de 2008.

2. Presento junto con este memoria, el recibo expedido por el Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde consta el pago hecho por valor de \$75.000 en conformidad con lo dispuesto en la resolución No. 44372 del 26 de diciembre de 2007.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

N. T. 24-11-2008
COLO-13746-841-002-2
ASG\MGM\ID-136205\WPC13746
No. M-2008-136205\ASG

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 79,558
FECHA : OCTUBRE 6 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-105802-00008-0000

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO - CREDITO PARA LA ORGANIZACION
DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - CREDITO PARA LA ORGANIZACION
DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - CREDITO PARA LA ORGANIZACION

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80756196	06/10/2008	26,245,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. REGISTRADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-08	PRORROGA DE TERMINOS	75,000.00
31	PRORROGA DE TERMINOS	75,000.00
TOTAL :		75,000.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 13746-841002-2

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 77-25
BOGOTÁ 8, COL

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4874
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

104-105802-000010000
104-105802-000010000

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04105802
Asunto : Solicitud de patente para: "PLANTA DE
COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL".
Solicitante : MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.
Fecha De solicitud: 21 de Octubre de 2004.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 9511 notificado por fijación en lista del 18 de Julio de 2008. Mediante memorial radicado el 10 de octubre de 2008 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 9511 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho enuncia lo siguiente:

3.1 Reivindicaciones.

3.1.1 Claridad capítulo reivindicatorio.

- "La reivindicación 1, no define el objeto de la solicitud por medio de características técnicas. En lugar de esto la reivindicación es confusa y no define un objeto que pueda ser contrastado con el estado del arte".
- "La reivindicación 3 se refiere a la unidad compresor-alternado. La reivindicación 1 NO ubica a esta unidad como componente

característico de la invención, sino como parte del estado del arte. Si el señor solicitante no aclara cuales son los elementos fundamentales de su invento, no se pueden aceptar las reivindicaciones como esta".

- "La reivindicación 4 se refiere a una red local de energía. En el oficio anterior se dijo que la solicitud presenta problemas de concisión porque en el pliego reivindicatorio contiene varias reivindicaciones independientes dirigidas a diferentes objetos. El señor solicitante debe aclarar cual es el objeto de su solicitud, porque de acuerdo a lo estudiado, la solicitud pretende proteger dos elementos diferentes: una planta de cogeneración, y una red local de energía. El hecho de que la red local utilice plantas de cogeneración no implica que los dos elementos tengan un único concepto inventivo, ya que a la luz de los hechos una planta de generación y una red de energía son dos cosas distintas que no pueden ir juntas dentro de una misma solicitud de patente".
- "La definición de unidades eléctricas o electrónicas de la instalación presentada en la reivindicación 5, no cumple con los requisitos de claridad exigidos, porque primero se limita a enumerar los componentes de las unidades, pero no establece las relaciones fundamentales entre ellos".
- "La reivindicación 6 no especifica ninguna característica técnica que la planta de cogeneración, ya que se refiere es a uno de los posibles usos de la planta tal como lo es la utilización en un bloque de apartamentos. Igual situación ocurre con las reivindicaciones 7 y 8".

3.1.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto.

- "La oficina reitera que las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen los requisitos del artículo 14 porque no definen un producto ni un procedimiento de acuerdo a la práctica establecida debido a que en ellas se hace mezcla de características de producto y uso no permitidas. La solicitud reclama una planta de cogeneración, este elemento necesariamente debe definirse por medio de características técnicas estructurales, tales como el montaje de los componentes, la ubicación de las piezas o los circuitos eléctricos que hacen parte del aparato, de tal forma que NO es admisible definir el objeto por medio de características funcionales, tales como el uso o la finalidad de la utilización de los componentes de la planta o de la red de cogeneración, puesto que los resultados producto de la utilización de un aparato NO son características esenciales de la invención. Sin perjuicio de lo anterior, la inclusión de elementos NO técnicos dentro del pliego, afecta la claridad de las reivindicaciones".

4. Modificación a una solicitud en trámite.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, de acuerdo a las sugerencias del Señor Examinador, se ha revisado la redacción del mismo con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- El pliego reivindicatorio se ha redactado de forma tal que la materia objeto de la invención se ha definido como una planta de cogeneración cuyas **características esenciales** se han incluido en una sola reivindicación independiente 1, en la cual se definen cada uno de sus elementos.

- Al mismo tiempo se han realizado varias correcciones a las reivindicaciones con el fin de que su redacción corresponda a lo permitido. En todo caso, pongo de presente que las mismas se encuentran sustentadas en la descripción.

- De la misma forma, las nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 4 se han redactado de tal forma que especifican y delimitan características particulares de los elementos reivindicados en la reivindicación 1.

A este respecto vale la pena resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio está redactado de tal forma que la planta de cogeneración divulgada en el capítulo reivindicatorio está caracterizada por la estructura que debe tener la misma, es decir, por los elementos que la componen y le otorgan a la vez novedad y nivel inventivo, y a su vez, por las características técnicas/funcionales de dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos expuestos por *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*¹, y por lo tanto, el mismo contiene todas las características técnicas **FUNCIONALES** "del tipo: elemento, medios o piezas para hacer una función, por ejemplo: "elemento para medir presión".

Así entonces, teniendo en cuenta que el pliego reivindicatorio es claro, que un experto en la materia sería capaz de reproducir el invento y que esta es la única forma de describir la materia que se desea proteger, respetuosamente llamamos la atención del señor Examinador con respecto a los lineamientos del Manual Para El Examen De

¹ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA", Quito, Ecuador 2004. Pág. 35-37.

Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, en donde queda claro que las reivindicaciones redactadas utilizando características técnicas funcionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso, se cumpla con los parámetros mencionados anteriormente.

De modo que, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio consideramos que quedarían subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo capítulo reivindicatorio reivindica un producto en los términos sugeridos por su Despacho, esto es por sus características estructurales, y de acuerdo con los lineamientos del Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, permitiendo así determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto.

Con relación a las objeciones que este Despacho hizo a la redacción de las reivindicaciones porque las mismas caracterizaban el producto por la combinación de características de producto y uso no permitidas, nos permitimos señalar que con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada debido a que dichas reivindicaciones son claras y están correctamente redactadas.

Por otro lado, respetuosamente mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un (segundo) uso de aparatos convencionales, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (componentes de la planta) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21, relacionada a segundos usos, a la presente invención

CAVELIER

ABOGADOS

Así entonces, debido a que el estudio de patentabilidad se ha efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, la planta de cogeneración reivindicada está caracterizada por un conjunto de elementos, los cuales no han sido identificados en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objeción formulada al respecto no resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que la materia acá reivindicada no hace referencia a un segundo uso.

6. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que el nivel inventivo de las reivindicaciones 4 a 9 de la presente solicitud de patente, se ve afectado por los documentos US4715192 (D1) y IEEE Transactions on Power Systems, Volume6, Issue 2, Page(s);84-490 (D2).

Su despacho enuncia:

- "La anterioridad D1 abarca todas las características esenciales de la planta de cogeneración, pero no se refiere a un sistema de plantas individuales para formar una red de cogeneración. En el estado del arte es conocida la practica de interconexión de generadores de energía para obtener redes de generación, tal como lo presenta el artículo IEEE denominado como D2 en el presente concepto".
- "Por lo tanto, integrando un sistema de cogeneración como el desarrollado en el documento D2 con plantas de cogeneración individuales tales como las del documento D1, una persona capacitada en la materia podría obtener el objeto reclamado en la presente solicitud".

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Inicialmente, se pone de presente a su Despacho lo que indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto a la evaluación del nivel inventivo:

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)". (Negrita fuera del texto).

CAVELIER

ABOGADOS

De esta manera, el método problema-solución indica que los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada considera que la conclusión con respecto a la obviedad de la planta de cogeneración acá reivindicada solamente resulta posible si se efectúa un análisis ex post facto de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver.

Lo anterior, por cuanto en D1 y D2, no hay enseñanza o sugerencia alguna que llevara a una persona a combinar específicamente las enseñanzas de ambos documentos, con el fin de obtener la planta de cogeneración acá reivindicada junto con las ventajas inherentes a la misma (ver columna 7, línea 37 hasta columna 11, línea 47 solicitud PCT).

De modo que, debido a que como es bien sabido, el análisis ex post facto se encuentra proscrito por el método problema-solución, por cuanto en todos los casos llevaría infundadamente a la conclusión que las invenciones sometidas a estudio carecen de nivel inventivo, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada y asimismo teniendo en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en este caso son D1 y D2, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

7. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13746-841-002-2

MGM\MGM\ID-136152\WPCL13746

No. M-2008-136152\MGM

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE**Nombre:** MDI MOTOR DEVELOPMENT
INTERNATIONAL S.A.Sociedad constituida y existente bajo las leyes de
Gran Ducado de Luxemburgo.**Dirección:** 23, Rue Beaumont,
1219 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo**Domicilio:** Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo**Teléfono:** 546 09 70 **Fax:** 249 40 70
E-mail: clientes@camyp.com**IDENTIFICACION**C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐**Número:** _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO****Nombre:** Emilio FERRERO**Dirección:** Carrera 4ª No. 72-35**Teléfono:** 347 36 11 **Fax:** 217 92 11**E-mail:** cavelier@cavelier.com**IDENTIFICACION**C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐**Número:** 438.019 TP 31.929

4

Número de expediente: 04.105.802

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presetadas.

6

Comprobante de pago No. 08-90.216 **Fecha:** 18 de noviembre de 2008

7

Anexos

Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones.

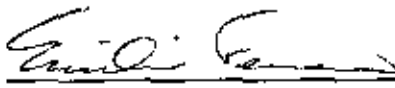


Poderes, si fuere el caso



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: EMILIO FERRERO**FIRMA:** 

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

REIVINDICACIONES.

1. Una planta de cogeneración caracterizada porque comprende:

Una unidad de compresor-alternador que comprende un compresor y un alternador, en donde dicha unidad de compresor-alternador dirige aire comprimido abastecido por una o varias etapas de compresión; y

Un sistema de calentamiento que se encuentra conectado al compresor y a las cámaras de expansión de los cilindros maestros de dicho compresor;

Una casa que comprende una unidad de calentamiento, en donde el alternador suministra energía a la casa;

Y el sistema de calentamiento hace parte de la unidad de calentamiento de la casa.

2. Planta de cogeneración de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizada porque el alternador es integrado en el volante de la unidad de compresor-alternador.

3. Planta de cogeneración de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque la unidad de compresor-alternador se encuentra conectada a un tanque de aire comprimido.

4. Planta de cogeneración de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque el alternador comprende un volante que incluye imanes permanentes dispuestos para moverse a través de electroimanes para producir energía eléctrica.