



No. 09-000911- -00012-0000

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Fecha: 2013-12-31 13:41:16
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCREAC
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 8

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia

Asunto

Expediente No. 09000911

Solicitud de patente para

**SOPORTE UNIVERSAL PARA MONTAJE DE BANDA DE
RODADO**

Solicitante

Fecha de solicitud

BORRACHAS VIPAL S.A.

7 de enero de 2009

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **20318** notificado por fijación en lista de 29 de octubre de 2013.
2. Mediante oficio No. **20318** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

2.1.1. Nuevo título. Ponemos a su consideración el siguiente título:

SOPORTE UNIVERSAL PARA MONTAJE DE BANDA DE RODADO

2.1.2. Se han redactado nuevamente las reivindicaciones para claridad del examinador en relación a que la presente invención se trata de una nueva *disposición de elementos, de un objeto específico, que permita un mejor y diferente funcionamiento, y que con la fabricación de dicho objeto le incorpora una utilidad o ventaja que antes no tenía.*

Por favor noten que en ningún momento se ha ampliado la materia contenida inicialmente, por lo que son procedentes las modificaciones.

2.2. Claridad en la solicitud

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a:

2.2.1. Título de la invención.

Al respecto, se ha acogido la sugerencia del examinador y se ha redactado de forma tal que el objeto de la solicitud se enfoque hacía el preámbulo de la reivindicación 1

Por consiguiente, se considera superada dicha objeción.

2.2.2. Reivindicaciones

Indica el examinador que la reivindicación 2 no es clara porque el preámbulo no guarda relación con lo indicado en la reivindicación 1 y porque relaciona una ventaja técnica y no define el producto.

Al respecto, hemos redactado nuevamente dicha reivindicación, de forma tal que enseñe las características estructurales de la invención sin ambigüedad alguna.

2.3. Sobre una solicitud de patente de modelo de utilidad

Indica el examinador que no se acepta la conversión de la solicitud de patente de invención a modelo de utilidad dado que el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 4896, dado que dentro de las características técnicas esenciales incluyen materiales adhesivos en la capa y materiales plásticos, ya que se pretenderían proteger compuestos químicos.

Al respecto nos apartamos totalmente de lo planteado por el examinador.

En primer lugar, la solicitud NO desea proteger compuesto químico alguno.

En segundo lugar, el soporte objeto de la presente invención está conformado por tres elementos que le otorgan al desarrollo una utilidad que antes no tenía. Dichas partes son un cuerpo toroidal, una capa y una película plástica. La capa posee una característica técnica funcional, la cual consiste en que es adhesiva. En el presente caso "adhesivo" se emplea como adjetivo y no como sustantivo, por lo que indica una función la cual es "Capaz de adherirse o pegarse" (Diccionario RAE) y no una "Sustancia que, interpuesta entre dos cuerpos o fragmentos, sirve para pegarlos"; es decir, no se pretende protección sobre la composición química del producto como erróneamente lo plantea el oficio 20318, sino sobre una capa que tiene como función adherirse o pegarse. Por otro lado, al indicar "película plástica" la palabra "plástica" debe entenderse también como adjetivo y no como sustantivo. El diccionario refiere plástico como adjetivo de la siguiente forma "Dicho de un material: Que, mediante una compresión más o menos prolongada, puede cambiar de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos".

En segundo lugar, y tomando en cuenta lo anterior, resultaría absurdo pensar que si en la conformación de un nuevo aparato se llegase a mencionar un "elemento metálico" se piense que se busca la protección de hierro, aluminio, etc. cuando lo que se persigue es definir adecuadamente el elemento que hace parte dicho aparato mediante un adjetivo.

Así las cosas, es claro que la presente invención está referida a una nueva configuración y disposición de elementos (un cuerpo toroidal, una capa adhesiva y una película plástica removible) que permite una fabricación diferente de un objeto (una llanta en este caso) que le permite ventajas y utilidades que antes no tenía (personalizar la llanta, fabricar llantas nuevas, reencauchar fácilmente llantas usadas etc.). Si tomamos lo dicho y lo comparamos con lo establecido por la legislación (**Artículo 81.-** *Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*) encontramos que lo aquí referido puede ser perfectamente objeto de una patente de modelo de utilidad.

Queremos llamar la atención que el Instructivo EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio indica también que:

"Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. (...) las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención (...) Las características que definen la invención son las características estructurales.(...) Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos." (Resaltado nuestro)

Así las cosas, cuando se enuncia una capa adhesiva se está indicando que la característica técnica esencial es una capa (característica estructural) la cual se usa como adhesivo (característica técnica funcional). Si se retirara la palabra "adhesivo" y se dejara sólo el elemento capa, no sería posible para la persona versada en la materia entender cuál es la función de dicha capa dentro de la invención; por consiguiente, se vuelve imprescindible incluir la característica técnica funcional "adhesivo" a la característica técnica estructural "capa". Por consiguiente, la expresión "capa adhesiva" es totalmente válida y corresponde a un elemento técnico acompañado de una característica funcional. Por favor noten que lo mismo sucede con la expresión "película plástica removible". El elemento técnico es "una película" pero posee como características técnicas funcionales el que sea "plástica" y "removible". La sola expresión "película" no sería suficiente para explicar la invención. Por consiguiente los elementos que hacen parte de dicha invención están claramente definidos y son necesarias las características técnicas funcionales.

Por lo anterior, queremos insistir en que es totalmente viable el cambio de modalidad de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

3. Cambio de modalidad a patente de modelo de utilidad

Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior, nos permitimos insistir en el cambio de modalidad de "solicitud de patente de invención" a "solicitud de patente de modelo de utilidad", dado que se cumplen todos los requisitos para que esto se dé. La presente invención está referida a una nueva configuración y disposición de elementos (un cuerpo toroidal, una capa adhesiva y una película plástica removible) que permite una fabricación diferente de un objeto (una llanta en este caso) que le permite ventajas y utilidades que antes no tenía (personalizar la llanta, fabricar llantas nuevas, reencauchar fácilmente llantas usadas etc.).

Queremos resaltar que aquí se plantea una nueva disposición de elementos y no se señala característico compuesto químico alguno.

En consecuencia, se cumplen todos los requisitos para que sea aceptado el cambio de modalidad.

4. Análisis de novedad

El Examinador no ha relacionado ningún antecedente que afecte la novedad de la presente solicitud y, por consiguiente, la presente solicitud cumple dicho requisito de patentabilidad.

5. Análisis de nivel inventivo

Dado que se la solicitud de patente de modelo de utilidad no contempla este requisito para que le sea concedido el privilegio solicitado, en consecuencia, se entiende superada esta objeción.

6. Concesión de solicitudes de patente equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. Por lo mismo, también queremos llamar la atención de este Despacho en relación a que esta misma solicitud de patente ha sido concedida en Europa, México, Argentina, Paraguay, Bolivia, entre otros, y donde en varios de esos casos se ha solicitado la protección como patente de modelo de utilidad con las mismas exigencias en cuanto a legislación se refiere que a la legislación colombiana.

Por lo anterior, les rogamos tener en consideración estos elementos para la concesión del privilegio solicitado.

7. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

8. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 20318, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

9. **ANEXOS**

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-16785-0841-002-7
COLO-16785-0921-002-0
RBL\RBL\ID-257848\WPC16785
No. M-2013-257848\RBL

REIVINDICACIONES

1. Soporte universal de rodadura para el montaje de una banda de rodado y conformación de una llanta nueva **CARACTERIZADO PORQUE** está configurada por las siguientes partes
 - a. Un cuerpo toroidal que conforma una carcasa nueva, acabada con su superficie plana
 - b. Una capa adhesiva
 - c. Una película plástica removibleY donde dicho soporte carece de una banda de rodado
2. Soporte de cuerpo universal de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** al colocarle una banda de rodado a dicho soporte se conforma una llanta nueva