



No. 09-000911- -00015-0000

Fecha: 2014-04-11 17:11:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME.....
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **09.000.911**
Asunto : Solicitud de Modelo de Utilidad para: **"CUERPO UNIVERSAL MEJORADO PARA LLANTA NEUMÁTICA"**
Solicitante : BORRACHAS VIPAL S.A.
Fecha de solicitud : 7 de Enero de 2009.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BORRACHAS VIPAL S.A.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **13037** del 28 de Febrero de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de modelo de utilidad para **"CUERPO UNIVERSAL MEJORADO PARA LLANTA NEUMÁTICA"** a favor de **BORRACHAS VIPAL S.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **13037** del 28 de Febrero de 2014, con fecha de publicación listado 4 de Marzo de 2014, fecha de vencimiento 4 de Abril de 2014, y fecha del término legal 11 de Abril de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“CUERPO UNIVERSAL MEJORADO PARA LLANTA NEUMÁTICA”**
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-000911-00012-0000 del 31 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 y 2 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486”.
- 3.2.2 “Que por su parte, no se aceptó el cambio de modalidad en la solicitud, como quiera que el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el artículo 81 con referencia a la definición de modelo de utilidad. Dado que las características técnicas esenciales del soporte toroidal, a pesar que fueron mencionadas y recaladas como adjetivos, involucran dentro del contexto de la descripción (Pág. 20 del radicado N° 09- 000911-00000-0000) una amplia gama de sustancias y compuestos químicos que definen a la primera película (9) y la película (10) anticontaminante y antioxidante, que a la postre no representan una 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 de algún artefacto” (subraya añadida al texto).

- 3.2.3 “Que las reivindicaciones 1 y 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:”
- 3.2.4 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 el soporte universal de rodado para llanta neumática de D1 consiste en mencionar que el soporte carece de una banda de rodado”.
- 3.2.5 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el soporte universal de rodado para llanta neumática de D3 consiste en mencionar la existencia de una película plástica removible”.
- 3.2.6 “El efecto que logra el incluir que “dicho soporte carece de una banda de rodado” es que facilita la aplicación de una banda de rodadura a gusto del usuario por lo cual es más eficiente”.
- 3.2.7 “Es oportuno aclarar que, la mención hecha por el solicitante donde desea convertir la solicitud de patente de invención a modelo de utilidad y donde recalca que no pretende proteger compuesto químico alguno al incluir adjetivos para resaltar las propiedades de las capas presentes en dicho soporte, es deseo de este Despacho explicar que la no aceptación de la solicitud de conversión a modelo de utilidad se basa en que, durante todo el trámite, el tenor de las reivindicaciones se ha orientado a la reclamación de materiales en cada una de las capas que conforman el soporte universal (Pág. 23 del radicado N° 09-000911-00000-0000, Pág. 12 del radicado N° 09-000911-00005-0000, Pág. 10 del radicado N° 09-000911-00008-0000) y que de forma adecuada, este Despacho ha mantenido dentro del contexto de una solicitud de patente de invención” (subraya añadida al texto original).
- 3.2.8 “Ahora bien, la aclaración hecha por el solicitante respecto a que las propiedades de las capas se distinguen mediante adjetivos, dichos términos, no restan alcance a las sustancias químicas vinculantes a la conformación del soporte universal, dado que el sustento de la invención, presente en la descripción de la solicitud, sugiere la implementación de dichos compuestos químicos, lo cual dentro del

marco de un modelo de utilidad no tiene cabida para su protección, ya que este hace énfasis es en proteger una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto ya existente, y lo único que hace diferente al soporte universal es la no presencia de la banda de rodadura, dejando como producto resultante una coraza verde o producto intermedio que es ligada a la manufactura de una llanta neumática, que ya es conocida⁴. Lo anterior se pudo verificar en el examen de patentabilidad, debido a que la combinación de los documentos D1 y D3, sugiere el empleo de carcasas crudas o ya vulcanizadas sin banda de rodadura para luego seleccionar esta última y adherirla para su proceso final de tratamiento de acuerdo al requerimiento de trabajo de quien las use”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **13037** del 28 de Febrero de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad para **“CUERPO UNIVERSAL MEJORADO PARA LLANTA NEUMÁTICA”** a favor de **BORRACHAS VIPAL S.A.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Transformación de una solicitud de Modelo de Utilidad

En primer lugar, es preciso reiterar que el artículo 35 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que:

“Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”.

Por otro lado, el artículo 81 de la misma Decisión determina que:

“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”.

En adición a lo anterior, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho explica, en el numeral 2.1.7, que:

“El examinador debe verificar que la materia objeto de protección permita la conversión de patente de invención a modelo de utilidad, que haya presentado el solicitante, o que proponga el examinador. Para este propósito, debe asegurarse que la materia no verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni esté excluida de patentabilidad” (subraya añadida al texto original).

Para definir la materia objeto de protección, se cita el artículo 51 de la Decisión 486:

“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”.

Con respecto a lo anterior resulta preciso resaltar que, aunque la descripción provee el soporte para interpretar las reivindicaciones, el alcance real de la materia objeto de protección está dado por las reivindicaciones, y en ningún momento por la descripción.

Por su parte, la presente solicitud define, en su reivindicación 1:

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

Cualquier persona medianamente versada en la materia reconocerá evidentemente que la definición presentada en la reivindicación 1 corresponde a una disposición de elementos físicos y tangibles de un artefacto, lo que coincide con lo dispuesto al artículo 81 de la Decisión 486. Adicionalmente, dicha reivindicación no hace ningún tipo de referencia a procedimientos, procesos, métodos, sustancias, composiciones ni a materia que esté excluida de patentabilidad, por lo que se ajusta a lo dispuesto en el numeral 2.1.7 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho.

Las razones expresadas en la resolución 13037 mediante las cuales rechaza la transformación de la presente solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad son las siguientes:

- “(...) dado que el sustento de la invención, presente en la descripción de la solicitud, sugiere la implementación de dichos compuestos químicos, lo cual dentro del marco de un modelo de utilidad no tiene cabida para su protección”.
- “durante todo el trámite, el tenor de las reivindicaciones se ha orientado a la reclamación de materiales en cada una de las capas que conforman el soporte universal”.

La primera de las razones citadas va en contravención del numeral 2.7.1 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, esto debido a que se está estudiando materia que no corresponde a la materia objeto de protección, ya que, a la luz del artículo 51 de la Decisión 486, únicamente las reivindicaciones, y no la descripción, definen la materia objeto de protección.

Por su parte, la segunda razón citada arriba representa una clara violación al artículo 34 de la Decisión 486, que enuncia que “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite”. Esto debido a que, una vez modificada la solicitud, el contenido o forma de cualquier forma previa de la solicitud no debe ser considerado ni estudiado para ningún efecto, diferente a determinar si alguna de las modificaciones amplía la materia inicialmente divulgada. Es decir, el tenor de las reivindicaciones durante el trámite no afecta de ninguna manera el tenor de las reivindicaciones presentadas junto con la última modificación, y únicamente dicha última modificación a las reivindicaciones (aceptada en el artículo CUARTO de la resolución 13037) deben ser consideradas para determinar si la presente solicitud se ajusta o no a la definición de modelo de utilidad.

En conclusión, la presente solicitud cumple con los requisitos para ser transformada a una solicitud de modelo de utilidad a la luz de los artículos 35 y 81 de la Decisión 486 y del numeral 2.1.7 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho. Por su parte, las razones estipuladas en la resolución 13037 para rechazar dicha conversión resultan improcedentes a la luz de la legislación y práctica vigentes en materia de patentes.

5.2 Del incorrecto entendimiento de la presente solicitud

En adición a lo anterior, se desea aclarar ciertos conceptos de la presente solicitud:

En primer lugar, la reivindicación 1 sugiere las propiedades de cada una de las capas únicamente para diferenciarlas, utilizando para ello las definiciones comunes en el campo técnico (capa adhesiva, película removible). A pesar de dicha mención, resulta evidente para cualquier técnico medio versado en la materia que la reivindicación 1 no se extiende de ninguna forma a las composiciones de los adhesivos, a los materiales de las capas ni a ningún otro tipo de composición química.

Por otro lado, en la resolución 13037 se menciona que *“y lo único que hace diferente al soporte universal [de la presente solicitud] es la no presencia de la banda de rodadura, dejando como producto resultante una coraza verde o producto intermedio que es ligada a la manufactura de una llanta neumática, que ya es conocida”*. Sin embargo, la reivindicación 1 enuncia claramente *“Un cuerpo toroidal que conforma una carcasa nueva, acabada con su superficie plana”* (subraya añadida al texto original); una persona medianamente versada en la materia entenderá evidentemente que dicho cuerpo toroidal no corresponde a una coraza verde, ni a un producto intermedio, sino a un producto terminado, curado o vulcanizado en el caso de que esté hecho de caucho.

Contrario a un producto intermedio, y a las llantas usuales del estado de la técnica, la presente solicitud presenta un producto terminado que no comprende una banda de rodadura. Un cliente comprará este producto terminado, y aparte adquirirá una banda de rodadura de acuerdo con sus necesidades. El artículo reivindicado presenta además una capa adhesiva que permite que se pueda adherir la banda de rodadura al cuerpo toroidal de forma fácil y sin requerir pasos adicionales de manufactura.

Lo anterior es, además, una clara indicación de que la configuración de elementos específica reivindicada resulta en un efecto técnico ventajoso que no se encuentra en el arte previo.

5.3 Con respecto a la novedad de la presente solicitud

En la resolución 13037 se reconoce que:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 el soporte universal de rodado para llanta neumática de D1 consiste en mencionar que el soporte carece de una banda de rodado”.

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el soporte universal de rodado para llanta neumática de D3 consiste en mencionar la existencia de una película plástica removible”.

De lo anterior resulta evidente que las reivindicaciones de la presente solicitud son novedosas sobre el estado del arte.

Consecuentemente, una vez realizada la conversión de la presente solicitud a una solicitud de modelo de utilidad, ésta cumple con todos los requisitos de patentabilidad bajo esta modalidad.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **13037** del 28 de Febrero de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2 Que se realice la conversión de la presente solicitud a una solicitud de modelo de utilidad.
- 6.3 Que se otorgue el privilegio de patente de modelo de utilidad para: **“CUERPO UNIVERSAL MEJORADO PARA LLANTA NEUMÁTICA”** a favor de **BORRACHAS VIPAL S.A.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

BORRACHAS VIPAL S.A.

Rua Buarque de Macedo n°365,
Nova Prata-RS
Brasil

VIII. ANEXOS

- Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes informando la Conversión de Patente PCT a Solicitud de Patente Modelo de Utilidad.
- Copia del pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones radicado ante su Despacho el 31 de Diciembre de 2013.

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mgm
COLO-16785-0921-002-0
COLO-16785-0841-002-7
SML\SML\ID-263793\WPC16785
No. M-2014-263793\SML



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1. Identificación del Trámite

- ☒ Conversión
- ☐ División
- ☐ Fusión
- ☐ 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 ☒

BORRACHAS VIPAL S.A.

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	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Brasil	Rua Buarque de Macedo No. 365, nova Prata-RS, Brasil	Nova Prata,
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ 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:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 -35		Bogotá
Dirección electrónica		No. Fax
cavelier@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

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

CONVERSION

Expediente: 09.000.911

De: **Patente de Invención**

A: **Modelo de Utilidad**

DIVISION

Expediente :

De:

A:

FUSION

Expediente

De:

A:

5.

Comprobante de Pago No

Fecha

6.

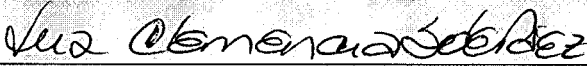
Anexos

☒

Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C 35.456.344 de Usaquén	Tarjeta Profesional T.P. 23.555

M/M SML/MRI/WPC16785/ID AF26380

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