

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Arias
Guillermo Parra
Erika Jhisset Suárez
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón
José J. Dangond
Javier Becerra
Laidy Cardenas
Luis Otero

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 16-116.472

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “DISPOSITIVO DE ADAPTACIÓN
DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS A VEHÍCULOS DE CARGA”**

Solicitante: GRUPO PRODIGIO S.A.S

Nuestra Ref.: P2016/000064

RESPUESTA AL OFICIO No. 6158, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.

022 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Viviana A. Salamanca
Daniel R. Durango

Barranquilla

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito presentar voluntariamente un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene las siguientes modificaciones:

- en la Reivindicación 1 se reorganizaron los elementos inicialmente reclamados, dejando en el preámbulo las características conocidas en el estado del arte, y dejando en la parte caracterizante de la reivindicación las características técnicas esenciales de la invención; y
- se colocaron los números de referencia a cada uno de los elementos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador objeta la claridad de las reivindicaciones de la siguiente manera:

i) la Reivindicación 1 reclama una lista de partes sin que se especifique una relación entre ellas. El Examinador sugiere redactar dicha reivindicación de nuevo, estableciendo las relaciones técnicas que se presentan entre los componentes sin ampliar materia o mencionar ventajas técnicas o resultados a alcanzar.

ii) las reivindicaciones contienen frases que corresponden a características funcionales, que, aunque pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención, de tal manera que no las tendrá en cuenta para el estudio de patentabilidad. La expresión objetada es: “aseguran la base a la superficie de soporte inferior del chasis” en la Reivindicación 1.

iii) las siguientes expresiones sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo que no son claras en la materia a proteger:

- “espesores variables” en la Reivindicación 1;
- “medios de fijación” en la Reivindicación 1;
- “medios de adherencia” en la Reivindicación 1;
- “menor que” en la Reivindicación 2;
- “primera sección” en la Reivindicación 1;
- “segunda sección” en la Reivindicación 3;
- “sólido de recubrimiento” en la Reivindicación 3;
- “primer extremo” en la Reivindicación 5;
- “segundo extremo” en la Reivindicación 5;

iv) El Examinador sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

b- i) En primer lugar, considero respetuosamente que el anterior requerimiento es ilegal, teniendo en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente se pretende la

verificación de requerimientos específicos listados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no la realización de un análisis de fondo de la solicitud en virtud del artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión del mismo.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la **verificación** de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso). Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que **parezca un capítulo reivindicatorio**, estos requisitos se vuelven importantes en el **momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente***”³ (énfasis fuera de texto).

Sin embargo, si bien, con el fin de facilitar el trámite me permito proporcionar voluntariamente un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** en el que se hacen algunos cambios, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables, y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante en este punto del trámite aún **no ha pedido** formalmente que la SIC examine si la invención es **patentable**, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*” (énfasis fuera de texto).

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo el Artículo 39 de la Decisión 486.

iii) Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explicó en el punto 1 del presente memorial. En especial, llamo la atención del Examinador en el sentido de que para responder su objeción de que la Reivindicación 1 está definida por una lista de partes sin que se especifique su relación entre ellas, ahora la Reivindicación 1 establece las características técnicas esenciales con la relación funcional entre ellas, y además poniendo en el preámbulo los elementos conocidos en el estado del arte. Adicionalmente, para facilitar el trámite de la solicitud, se han adicionado entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.

Sin embargo, deseo señalar al Examinador que los números de referencia de ninguna manera limitan el alcance de la protección de las reivindicaciones, sino que deben entenderse a manera de ilustración, pues dichas referencias representan elementos de modalidades específicas del invento que pueden tener variaciones no esquematizadas pero igualmente funcionales.

Debe recordarse que **la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones**,^{4,5} por lo que una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos

⁴ Artículo 51, Decisión 486.

⁵ Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.2.

estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero que los términos objetados indican claramente los elementos que permiten definir la invención reclamada en las reivindicaciones. Es más, la guía de Examen de la SIC establece que “una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción”⁶, como ocurre en el presente caso. Por lo tanto, los términos utilizados son absolutamente claros, puesto que permiten establecer el alcance de las reivindicaciones bajo las enseñanzas del Capítulo Descriptivo.

3. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado.

⁶ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.6.7. Soporte en la descripción, página 86. 2014.