

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-119.184

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DISPOSITIVO DE CAPTURA BINAURAL DE SONIDO”.

Solicitante UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Nuestra Ref.: P2016/000067

RESPUESTA AL OFICIO No. 6635, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.

023 DE FECHA 7 DE JUNIO 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, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se han añadido los correspondientes números de referencia de cada uno de los elementos reclamados con el fin de permitir una mejor comprensión de la invención.

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- La Examinadora solicita allegar copia del documento en el que conste la cesión de derechos de los inventores al solicitante.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que adjunto al presente memorial la respectiva copia de la cesión de los inventores a la Solicitante.

3. a- La Examinadora considera que el resumen de la invención es demasiado corto. La Examinadora argumenta que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de la patente, por lo que debe contener el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

b- Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, me permito proporcionar voluntariamente un Resumen Modificado, el cual explica con más detalle el objeto de la invención. No obstante, valga anotar que el resumen inicialmente presentado cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 31 de la Decisión 486 en el sentido que este enunciaba una síntesis de las partes esenciales de la presente invención. La Examinadora debe tener en cuenta que el Resumen debe servir para fines de información técnica y debe estar escrito de una manera que sea fácil y permita el rápido conocimiento del contenido de la invención, lo cual, estaba perfectamente definido en dicho resumen.

4. a- La Examinadora objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio, porque el término “*modulo superior*” de las Reivindicaciones 1, 2 y 5 es impreciso. Adicionalmente, la Examinadora argumenta que las Reivindicaciones 6, 7 y 8 hacen referencia a resultados a alcanzar, los cuales no definen la invención porque incluirían no solo la solución propuesta sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Las frases que contienen resultados a alcanzar son: “*donde la cabeza artificial es de un color de tono oscuro y textura mate*”, “*porque la cabeza artificial tiene una cara frontal con morfología de un rostro humano*” y “*porque el primer oído externo y el segundo oído externo tiene la morfología de un oído humano*”.

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.

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*

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 5.2 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>)

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10

³ Ibídem. Sección 5.3

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) No obstante, me permito señalar a la Examinadora que frases como “*módulo superior*” deben ser interpretadas al tenor de la Descripción, así por ejemplo se indica en la Descripción de la invención que “El módulo inferior se acopla a la parte inferior del módulo superior, configurando una cabeza artificial. La cabeza artificial tiene la morfología de una cabeza humana y tanto el primer oído externo como el segundo oído externo tienen la morfología de un oído humano”, por lo que dicho término se encuentra profusamente ilustrado en la Descripción, dibujos y ejemplos. De esta manera, frases como “*módulo superior*” no corresponderían a definiciones de carácter general, sino que, al contrario, dichas definiciones deberán ser interpretadas bajo la definición estructural divulgada en la Descripción.

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 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

⁴ Artículo 51, Decisión 486

⁵ Comunidad Andina de Patentes, *op. cit.*, Sección 4.6.2

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.

Finalmente, en este punto es importante también señalar que los términos en las reivindicaciones que indican resultados a obtener son aceptados por el Manual Andino de Patentes (MAP) y el Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde dichas guía y manual establecen que un resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**.^{7,8}

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora 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.
 Documentos de Cesión de los inventores a la Solicitante.
 Resumen Modificado.

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.6.7, página 86

⁷ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 4.6.6

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio, *op. cit.*, Sección 2.6.5.8