

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: ABEL ÁNGEL QUIROZ GARCIA

Solicitud de Patente de Invención No. 16-144.356

**Título de la Invención: “APARATO COLECTOR DE AGUA A PARTIR DE
AIRE ATMOSFÉRICO”**

Nuestra Ref.: P2016/000092

**RESPUESTA AL OFICIO No. 7793, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.
027 DE FECHA 05 DE JULIO 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, y haciendo uso de la suspensión de términos provista en la Resolución No. 41324 del 24 de junio de 2016, mediante la cual se suspendieron los términos entre el 01 al 17 de julio, 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 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- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio por las siguientes razones:

- las Reivindicaciones 1, 5 y 8 reclaman una lista de partes sin que se especifique una relación entre ellas, por lo que sugiere redactar de nuevo dichas reivindicaciones estableciendo relaciones técnicas que se presentan entre los componentes sin ampliar materia o mencionar ventajas técnicas o resultados a alcanzar;
- las expresiones “*un primer Venturi*”, “*segundo Venturi*”, “*primera salida*”, “*segunda salida*”, “*espumas de aluminio, espumas de acero inoxidable, carbón activado, espumas de fibra óptica, espumas de cobre y combinación de las anteriores*” sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo tanto, no son claras ya que no definen la materia a proteger;
- el Examinador sugiere incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo a la numeración empleada en las figuras 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

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

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 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 tampoco 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

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10

³ Ibídem. Sección 5.3

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 el cual se incorporan los números de referencia al lado de cada elemento reclamado. 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.

En cuanto a la objeción de que las reivindicaciones reclaman una lista de partes sin que se especifique una relación entre ellas, me permito señalar que la objeción del Examinador no es clara, en tanto que, y en concordancia con las formalidades que se deben cumplir en un examen de forma según el MAP, las reivindicaciones cumplen a cabalidad con el formato de redacción de reivindicaciones. Esto es, el Capítulo Reivindicatorio Modificado presenta un preámbulo, en el cual se define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo. Adicionalmente, las reivindicaciones contienen una frase de transición que enlaza el preámbulo de la parte caracterizante.

En este sentido, me permito señalar que el alcance de las reivindicaciones tiene este mismo formato, por lo que debería ser claro para una persona medianamente versada en la materia. Además, 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

⁴ Artículo 51, Decisión 486.

⁵ Comunidad Andina de Naciones, *Op. cit.*, Sección 4.6.2

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.

Finalmente, en este punto es importante también señalar que los términos en las reivindicaciones que indican resultados a alcanzar 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}

3. Adicionalmente, y de manera voluntaria me permito modificar el título de la presente invención, sin que esta modificación implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. El nuevo título es: “APARATO COLECTOR DE AGUA A PARTIR DE AIRE ATMOSFÉRICO”.

4. 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 Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.6.7

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

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