

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-144.420

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “UN ROTOR PARA
DESCORTEZADORA Y MAQUINA QUE LO COMPRENDE”**

Solicitante: JUAN SEBASTIAN CHILAMACK

Nuestra Ref.: P2016/000096

RESPUESTA AL OFICIO No. 7791, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.

026 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

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 eliminó la Reivindicación 2 y 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:

- en las Reivindicaciones 1, 9 y 10 se hace referencia a características como “*de tal manera que la cuchilla se ensambla a las dos platinas de soporte y es paralela al eje*”, “*de tal manera que la separación permite el ingreso de material a descortezar*” y “*de alimentación de tal manera que el material a descortezar ingresa por encima de la barra*”, los cuales son resultados a alcanzar y no definen la invención.
- las expresiones “*suministra el material a descortezar a velocidad constante hacia el rotor*”, y “*la cadena corre entre las dos ruedas dentadas, y las cadenas se mueven en la misma dirección, y la fuente de potencia se conecta operacionalmente a una rueda dentada de cada montaje cadena-rueda*” de las Reivindicaciones 6 y 7 corresponden a características funcionales, que aunque explican la relación entre diversas características estructurales, no definen la invención.
- las expresiones “*elementos de ajuste por interferencia*” y “*mecanismo de alimentación*” de las Reivindicaciones 5 y 6 sugieren que la protección se extiende a otras posibles variaciones y no definen la materia a proteger.
- las Reivindicaciones 2 y 3 reclaman la misma materia.

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 eliminan algunas reivindicaciones y 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*

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 Ídem. Sección 5.3.

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 sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual la Reivindicación 2 fue eliminada, ya que las Reivindicaciones 2 y 3 divulgan las mismas características del elemento mencionado.

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 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.

⁴ Artículo 51, Decisión 486.

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

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

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}

3. a- El Examinador solicita allegar copia del documento de Poder al solicitante.

b- Me permito adjuntar al presente memorial la respectiva copia del poder. Así las cosas, considero superada la anterior objeción.

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.
Poder.

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

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