



Radicado: NC2016/0001514 **Folios:** 7
Dependencia: 2020 **Fecha:** 2017-02-06 09:10:33
Tipo aplicación: Respuesta a Requerimiento

Oficina Jurídica
Vicerrectoría de Sede
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: NC2016/0001514 **Folios:** 0
Dependencia: 2020 **Fecha:** 2017-02-06 9:
Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Solicitud de Patente de Invención
Radicación: No. **NC2016/0001514**
Título de la Invención: "DISPOSITIVO PARA PRUEBAS DE ASENTAMIENTO
EN MEZCLAS CEMENTANTES"
Nuestra Ref.: P2016/0001514

**RESPUESTA AL OFICIO No. 14099, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXAMEN DE FORMA)**

JUDITH CRISTINA SANTOS PÉREZ, mayor de edad y vecino de Medellín, identificada tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderada de la Universidad 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 las cosas, el Capítulo Reivindicatorio contiene las siguientes modificaciones:

- ☒ en las reivindicaciones 1 a 5 se añadió el enlace gramatical "caracterizado por" con el fin de diferenciar el preámbulo de la parte caracterizante;
- ☒ se añadieron los números de referencia para dar mayor claridad a la materia reivindicada.

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



2

ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador objeta el título ya que no corresponde con el objeto de la solicitud, por lo cual sugiere al solicitante adecuar el título, este debe definir en forma breve y precisa el objeto de la invención y estar acorde con la descripción y las reivindicaciones.

b- Con el fin de facilitar el trámite de la presente invención, me permito modificar el título de acuerdo al preámbulo de las reivindicaciones, así:

“DISPOSITIVO PARA PRUEBAS DE ASENTAMIENTO EN MEZCLAS CEMENTANTES”

2. a- El Examinador objeta el capítulo reivindicatorio de la siguiente manera:

- ☒ el solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: “Preámbulo – enlace gramatical – parte característica”;
- ☒ la Reivindicación 4 presenta una falsa dependencia, puesto que divulga un dispositivo caracterizado por una cantidad de mezclas cementantes que no son parte de las características técnicas de la invención y que hace referencia al peso de dicha mezcla cementante;
- ☒ las reivindicaciones 4 y 5 presentan la expresión “(...) mezclas cementantes” la cual es imprecisa y no define la invención;
- ☒ la Reivindicación 5 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención;
- ☒ 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.

b- 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.



3

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”. 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), y Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.

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” (énfasis fuera de texto).

Sin embargo, 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 como lo expliqué anteriormente, y por el contrario señalo que la claridad y la concisión de las reivindicaciones o el contenido del título no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante o al Examinador pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

i) 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).



4

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.

ii) Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, me permito llamar la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual las reivindicaciones 1 a 6 ahora presentan una estructura correcta, donde el preámbulo está claramente diferenciado de la parte característica por medio del enlace gramatical. Así mismo, se añadieron los correspondientes números de referencia a cada uno de los elementos estructurales de acuerdo a la numeración utilizada en los dibujos y la descripción.

Sin embargo, me permito señalar respetuosamente 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.

Con respecto a la falsa dependencia, me permito llamar la atención del Examinador ya que el objetivo de la Reivindicación 4 no es reclamar la mezcla cementante sino que se hace referencia al peso de mezcla cementante necesario para ejecutar la prueba de la presente invención.

Vale la pena señalar que las falsas dependencias son aceptadas por el Manual Andino de Patentes (MAP) en la sección 4.5.3 y en la Guía de Examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en la sección 2.6.4.3. De hecho, la misma Guía establece el siguiente ejemplo en donde reconoce y acepta el caso donde en una reivindicación de una categoría se refiere a otra de otra categoría:

“Por ejemplo:

Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella:

- Reivindicación 1. Un producto...
- Reivindicación 2. Un proceso para fabricar el producto de la Reivindicación 1...
- Reivindicación 3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la Reivindicación 2...”

- En este caso, la Reivindicación 4 reclama el peso de la mezcla cementante para ejecutar la prueba de asentamiento de la presente invención.

En relación con el término “mezclas cementantes”, una persona medianamente versada en la materia entendería dicho termino y su relación con el dispositivo para la ejecución de las pruebas de la presente invención.

5

Con respecto a la Reivindicación 5, la cual según el Examinador indica un uso del producto reivindicado, me permito señalar que dicha reivindicación hace referencia al procedimiento de la prueba de asentamiento y no a un uso del dispositivo. Dicho procedimiento corresponde a lenguaje funcional que aunque no es una característica técnica de la invención, puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención. ,

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,



JUDITH CRISTINA SANTOS PÉREZ

C.C. No. 1.103.218.080 de Los Palmitos, Sucre
T.P. 252.772 del Consejo Superior de la Judicatura

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

6

1. Un dispositivo para la ejecución de pruebas de asentamiento en mezclas cementantes caracterizado por:

- un cuerpo (1) con geometría de cono truncado cuyas dimensiones son:
 - i. una base mayor de diámetro 135 mm;
 - ii. una base menor de diámetro 68 mm;
 - iii. una altura 203 mm; y
- una varilla (2) de sección transversal circular con un diámetro de 10 mm, una longitud de 300 mm y punta semiesférica.

2. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque comprende maniguetas de sujeción (4) a lo largo de la superficie exterior del cuerpo, ubicadas entre 50 mm y 102 mm de distancia, medidos desde la base menor.

3. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque comprende aletas (3) a lo largo de la superficie exterior del cuerpo, ubicadas entre 1 mm y 20 mm de distancia, medidos desde la base mayor.

4. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad exacta para realizar la prueba de asentamiento en mezclas cementantes es entre 4,6 kg y 5 kg.

5. Un proceso para la preparación de ensayos de asentamiento para mezclas cementantes caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

- a) disponer una primera capa de mezcla cementante en el cuerpo (1) del Cono de Abrams Modificado, hasta la mitad de la altura del cuerpo;
- b) apisonar la mezcla cementante dispuesta en la etapa (a) con la varilla (2) del Cono de Abrams Modificado, realizar veinticinco repeticiones;
- c) adicionar una segunda capa de mezcla cementante en el cuerpo (1) hasta la altura total del cuerpo;
- d) apisonar la mezcla cementante adicionada en la etapa (c) con la varilla (2), realizar veinticinco repeticiones;
- e) remover el material sobrante de mezcla cementante;
- f) remover el cuerpo (1) en un tiempo entre 5 y 10 segundos y permitir que la masa de mezcla de cemento se sostenga por sí sola; y,

g) comparar las alturas de la masa de mezcla cementante y la altura del cuerpo (1).

7

6. El proceso de la Reivindicación 5, caracterizado porque la masa de mezcla cementante dispuesta en el cuerpo para realizar la prueba de asentamiento es entre 4,6 kg y 5 kg.