

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2016/0002177

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DISPOSITIVO PARA GENERAR SEÑALES DE CORRECCIÓN Y UNA BATERÍA PARA USO EN EL MISMO".

Solicitante: TRUST TECHNOLOGY WORLD - DMCC

RESPUESTA AL OFICIO No. 11642, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

EL 19 DE OCTUBRE DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

MARIBEL HERNANDEZ QUINTERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.195.951 de Bogotá y tarjeta profesional número 106.991 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi carácter de apoderada de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador señala que en el petitorio se menciona que es capítulo I, siendo que en la WIPO se encuentra registrado es el capítulo II. El Examinador sugiere aclarar.

b- En primer lugar, estoy de acuerdo con el Examinador, ya que en el petitorio original por un error tipográfico se introdujo Capítulo I siendo que la solicitud internacional PCT/EP2015/053528 corresponde al Capítulo II.

2. a- El Examinador señala que el título de la invención no corresponde con el objeto de la solicitud porque el pliego reivindicatorio reclama tanto un dispositivo como una batería. El Examinador sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

b- Para facilitar el trámite de la solicitud, sugerimos tomar en cuenta la sugerencia del Examinador y modificar el título de acuerdo al preámbulo de las reivindicaciones. Sugerimos modificar el título así: "DISPOSITIVO PARA GENERAR SEÑALES DE CORRECCIÓN Y UNA BATERÍA PARA USO EN EL MISMO".

3. a- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

i) en la Reivindicación 5 el término: "pequeño", es relativo, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. El Examinador sugiere sustituirlo por un término preciso o rango concreto.

ii) en las Reivindicaciones 5, 18 y 20 los términos: "medios", "suficientemente" y "rango necesario", son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. El Examinador sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

iii) el Examinador argumenta que la Reivindicación 26 reclama la aplicación de una batería en el dispositivo de comunicación personal sin que se indique característica particular alguna. Igualmente puede sugerir el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. El Examinador sugiere eliminarlo;

iv) el Examinador argumenta que la Reivindicación 22 reclama la aplicación de un algoritmo, lo cual se considera materia no patentable. El Examinador sugiere aclarar.

b- i) Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, me permito adjuntar un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, a continuación, me permito señalar los cambios y las razones por las que se consideran superadas las objeciones de claridad, de la siguiente manera:

- los términos: "*pequeño*" y "*suficientemente*", se eliminaron en la reivindicación 5. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dichos términos en la reivindicación 5;
- el término "*rango necesario*", se reemplazó por el término "*rango requerido*" en la reivindicación 18. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dicho término en la reivindicación 18;
- se eliminó la antigua reivindicación 22. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dicha reivindicación;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

ii) En relación con los términos relativos e imprecisos, respetuosamente llamo la atención al Examinador sobre los principios fundamentales del sistema de patentes, que deben garantizar la posibilidad al inventor de obtener protección para la invención en

diversas modalidades, ya que una patente de invención no debe limitarse a una única modalidad, sino cubrir un concepto inventivo global que abarque diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Es más, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad establece que "las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción (...) Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción (...) Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el Examinador debe examinar si está soportada en la descripción".

De acuerdo con lo anterior, la norma de examen establece que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva y exista debido soporte para la generalización de los términos reclamados en las reivindicaciones.

Por lo tanto, consideramos que los términos "*medios*" señalados por el Examinador como generales relativos e imprecisos, a la luz del Capítulo Descriptivo, corresponden a lenguaje que normalmente se emplea en el área técnica de la solicitud y por lo tanto, permiten establecer los límites de protección, por lo que sugerimos mantener dichos términos en las reivindicaciones. Por favor confirmar.

iii) En relación con las expresiones en las reivindicaciones que reclaman el uso que puede darse al producto reivindicado. Considero 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 enlistados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no para un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o patentabilidad), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

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. Por lo tanto, 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 patentabilidad 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.

iv) En relación con la materia objeto en la reivindicación que reclama materia no patentable. Como se indicó anteriormente en el numeral i), en donde se

eliminó la antigua reivindicación 22. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dicha reivindicación.

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 el examen de fondo de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

Atentamente,



MARIBEL HERNANDEZ QUINTERO
C.C. No. 52.195.951 de Bogotá
T.P. 106.991 C. S. de la J.

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado