

P-12567

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0000991**
Solicitud de patente a nombre de **SICPA HOLDING SA**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad SICPA HOLDING SA, domiciliada en Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4407** notificado el 28 de marzo de 2017, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificaciones a la Solicitud

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones, me permito informar que con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nueva descripción y nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 18 reivindicaciones.

En la descripción se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se revisó la traducción de todo el texto y en particular de los ejemplos 1, 2 y 3, corrigiendo así los números de figuras

Por su parte, en relación con las reivindicaciones se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.2** Se modificó todo el capítulo con el fin de ajustarlo a la práctica en Colombia al eliminar los resultados a obtener, así como los términos ambiguos y funcionalidades, reemplazándolos por términos específicos.

1.2 Finalmente, se modificó todo el pliego reivindicatorio con el fin de incluir números de referencia.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número de cláusulas menor al del originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en la descripción y en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

En primer lugar, tal como se indicó arriba, el texto de la descripción y en particular de los ejemplos fue revisado, corrigiendo los números de las figuras. Por lo tanto, ya no existe discrepancia entre el texto de la solicitud y la numeración de las figuras.

De otro lado, el examinador ha indicado en su concepto técnico que *“El método reivindicado en la 1, no es claro porque aunque se indican pasos a seguir, en éstos no se están especificando las condiciones técnicas que intervienen para realizar el método indicado”*, a lo cual el solicitante manifiesta que el artículo 30 de la Decisión simplemente indica que una reivindicación debe ser *“clara y estar enteramente sustentada en la descripción”*, esto quiere decir que cuando una persona medianamente versada en la materia la lea, la pueda entender, hecho que se presenta en la solicitud en estudio, toda vez que la reivindicación independiente 1 define un método por los pasos o etapas que se deben seguir para llegar a un resultado específico, lo cual es suficiente para cumplir con dicho requisito de claridad.

Ahora, si lo que el examinador pretende es que se incluyan absolutamente todas las condiciones involucradas en el proceso, esto es totalmente inaceptable, ya que hay muchos pasos que se pueden llevar a cabo bajo cualquier condición y no es necesaria una definición específica, al tiempo que esto correspondería a una limitación totalmente absurda e indeseable de la protección buscada, así como el hecho que en la descripción

no se mencionan dichas condiciones **porque no son relevantes** y por tanto, si se incluyeran en las reivindicaciones no tendrían soporte, y en ese caso específico, no se ajustarían a lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486. Por lo tanto, la reivindicación 1 no se modifica con relación a las condiciones técnicas, ni se incluyen variables que no se consideren necesarias ni relevantes para la invención.

De otra parte, el examinador ha indicado que *“Las reivindicaciones 1, 2 y 4, no son concisas porque hacen referencia a términos generales: “polímero”, “combustible”, “solvente miscible”, “solventes no miscibles” y “tensioactivo”, no están definiendo un componente como tal, lo que hace obtener un número indefinido de métodos que no tienen sustento en la descripción”*, a lo que el solicitante responde que dichos términos son claros para el experto en la materia y pretender limitarlos es intentar buscar una protección muy limitada que atenta contra los derechos del solicitante, toda vez que definir un “polímero”, un “combustible”, y demás, llevaría a una definición bastante específica del método a proteger que no tendría la cobertura de protección deseada por el solicitante, al tiempo que la descripción no los define de forma específica por lo que no tendrían soporte y por ende, no se podrían aceptar. Por lo tanto, los términos considerados como “generales” son claros y concisos, ya que son entendidos por el examinador o cualquier otro experto medio, y por ende, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Ahora bien, la acción oficial establece que *“Las reivindicaciones 1, 5, 6, 8, 12 y 14 no son concisas, porque se emplean los conectores “o” u “y/o”, que indican que es alternativo emplear uno u otro. Se requiere cambiarlos” y “Las reivindicaciones 2 a 9 y 11 a 18 no son claras, porque se emplea el adverbio de cantidad “además”, lo cual indica que se emplean más componentes, o más pasos, si dichos componentes o pasos hacen parte de las características estructurales, deben estar en la reivindicación independiente, que es la que contiene todas las características esenciales”*.

A este respecto, el solicitante manifiesta, con asombro, que este tipo de objeciones carecen de cualquier soporte técnico **y/o** legal, ya que el uso de conectores de tipo “o” e “y/o” es ampliamente conocido y es una práctica normal y común en el campo de la redacción de solicitudes de patente, la cual siempre ha sido aceptada por esa Superintendencia, ya que estos conectores simplemente permiten definir un listado de posibles opciones de las características definidas en una reivindicación, y en ningún momento pretenden hacer una característica alterna u opcional, sino que simplemente desean definir la cantidad de opciones para que la protección sea la deseada.

Así mismo, nos permitimos informar a ese examinador que tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio como en otras Oficinas de Patente a nivel mundial, incluyendo la Oficina Internacional (OMPI), es aceptado el uso de expresiones o conectores como

“o” e “y/o”, ya que esta es la forma más básica de definir un rango, una pluralidad de opciones, o simplemente de redactar las características presentes tanto en un proceso, como en un dispositivo o sistema, donde con anterioridad nunca se había recibido una objeción de este tipo, lo cual se recibe de forma sorpresiva e inexplicable, ya que no se objetan términos “sustantivos” sino la base del idioma, como lo es el conector “o” que es claro para cualquier persona y no lleva a confusiones ni similares, ya que objetar estos conectores equivaldría a objetar separadores gramaticales como “,”, “;”, “.”, etc., que son los elementos más básicos que tiene un idioma y que no pueden llevar a inconvenientes de claridad o de malos entendidos a la hora de leer un documento, específicamente una solicitud de patente. Por lo tanto, los conectores se mantienen y no se modifican, ya que no existe forma más básica y entendible por la persona común de definirlos.

Lo mismo es aplicable al término “además”, el cual pretende definir aún más los componentes, condiciones o limitaciones a la materia definida en las reivindicaciones, donde este término también siempre ha sido utilizado en el campo de la redacción de solicitudes de patente. Vale mencionar que una reivindicación dependiente incluye todas las características de la cláusula de la que depende, más algunas limitaciones adicionales.

Por esto, cuando se indica el término “además”, específicamente en la definición de métodos o procesos, que es el caso concreto, se desea definir un método que además o que adicionalmente incluye unos pasos **adicionales** que también están debidamente soportados en la descripción, y que por ende, permiten obtener un método o proceso mucho más limitado que el definido en la reivindicación independiente, el cual es el objetivo de las reivindicaciones dependientes. A este respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención (en adelante el “Manual”), indica en sus páginas 37 y 38 relacionadas con la definición de las reivindicaciones, específicamente punto “4.5 Tipo de reivindicaciones” que *“Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella... En una reivindicación dependiente la expresión “caracterizado por” debe entenderse como “caracterizado **además** por”... Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente **o pueda definir nuevos elementos**”* (resaltado adicionado).

Así las cosas, queda claro que el uso del término “además” es ampliamente utilizado y aceptado, al punto que es incluido para la definición de una reivindicación dependiente al tiempo que dicho Manual explica claramente que una reivindicación dependiente puede “definir nuevos elementos”, con lo que el uso de la expresión objetada es clara y no afectaría la claridad de las reivindicaciones, teniendo en cuenta su inclusión y definición en el Manual que deben seguir los examinadores de las Oficinas de Patente de la

Comunidad Andina (es decir aplicable para esa Superintendencia) y que es omitido por la Autoridad Internacional de Propiedad Intelectual, la OMPI, que es el organismo con mejor conocimiento y entendimiento de los requisitos de patentabilidad porque gestiona **todas** las Oficinas de Patente con sus diferentes prácticas.

Por lo anterior, la expresión “además” se mantiene a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio, ya que sería clara para una persona con conocimientos básicos en el análisis de solicitudes de patente.

Finalmente, el examinador indica en su concepto técnico que *“La reivindicación 17 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones 10 a 16, puesto que el sistema es de un orden superior al dispositivo según está enunciado en estas reivindicaciones y por lo tanto son consideradas independientes”*, donde la misma objeción contiene la respuesta buscada por el examinador, es decir, no existe “falsa dependencia” porque el sistema es de “orden mayor” es decir, que un sistema **SÍ** comprende un dispositivo, como el definido en las reivindicaciones 10 a 16. Esto no puede ser usado en caso contrario, es decir, cuando un dispositivo depende de un sistema, ya que dicho sistema es de “un orden superior” al dispositivo, como claramente lo reconoce el examinador.

A este respecto, le recordamos al examinador lo indicado en párrafos anteriores con relación a las reivindicaciones dependientes, donde dichas cláusulas incluyen todas las características de las reivindicaciones de las que dependen, es decir que se requieren que sean de un “orden mayor”, como es el caso del sistema que comprende un dispositivo.

Así mismo, volvemos sobre el particular que el Manual indica en su página 38, ítem “4.5.3 Falsas dependencias” que una de dichas falsas dependencias existe cuando *“una reivindicación de una categoría se refiere a una reivindicación de otra categoría, por ejemplo ‘procedimiento para fabricar el producto de la reivindicación 1’ o ‘aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 1’*. Otro caso es cuando una reivindicación hace referencia a otra reivindicación de la misma categoría, pero sin embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las características de la reivindicación a la que hace referencia estén incluidas en ella”. De este modo, es claro que no puede existir dependencia entre reivindicaciones de diferente categoría, es decir de proceso y producto, lo cual no es el presente caso, ya que en la reivindicación 17 (de producto) se hace referencia a otra reivindicación de la misma categoría (producto), no a un proceso ni método que sería una categoría diferente y aplicaría el principio de falsa dependencia, al tiempo que tampoco se desea dejar por fuera características del dispositivo de las reivindicaciones 10 a 16, por lo que la reivindicación 17 es clara y no se ajusta al principio de falsa dependencia como se definió anteriormente y como se encuentra claramente especificado en el Manual.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 18 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Unidad de invención

Con relación a la objeción planteada por el examinador respecto a la supuesta falta de unidad de invención, como se define en el artículo 25 de la Decisión 486, y la definición de dos diferentes conceptos técnicos comunes inventivos indicados como Grupo I y Grupo II, el examinador manifiesta que la presente solicitud sí se ajusta a las disposiciones de dicho artículo y tiene unidad de invención, toda vez que tanto el Grupo I como el Grupo II, es decir el método y el dispositivo, presentan un concepto común relacionado con un polímero capaz de formar una partícula de polímero semiconductor (pdot), el cual es usado tanto en dicho método (reivindicaciones 1 a 9) como en el dispositivo (reivindicaciones 10 a 16).

A este respecto, llamamos la atención del examinador al hecho que el artículo 25 define que *“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones **relacionadas entre sí**, de manera que conformen un único concepto inventivo”* (énfasis adicionado), con lo que claramente las reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud se relacionan y cumplen con dicho requisito, ya que el método y el dispositivo están relacionados por el polímero capaz de formar pdot, tal como se define a lo largo de todo el capítulo descriptivo, y no corresponden a dos invenciones totalmente diferentes y no relacionadas.

Así mismo, el Manual indica en su página 60 bajo el ítem *“8.1 Requisitos del Artículo 25”* que *“En una solicitud de patente se puede reivindicar: a) una sola invención; o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo”*, donde la presente solicitud tiene un concepto inventivo como se definió previamente relacionado con un polímero capaz de formar pdot, ajustándose así a la definición de unidad de invención como se encuentra establecido tanto en la Decisión 486 como en el Manual.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la presente solicitud en este momento se encuentra en la etapa de forma, es decir, no se han cumplido los requisitos formales y por ende, no ha habido publicación ni mucho menos se ha procedido con la parte sustancial (examen de fondo), razón por la cual las objeciones relacionadas con Unidad de Invención, no pueden ser tenidas en cuenta ni son aplicables, ya que este análisis le corresponde al respectivo examinador de fondo. A este respecto, el Manual muy claramente establece en la página 60 que *“Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones de ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos*

de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones”, pero la etapa procesal en la que se encuentra la solicitud en estudio no aplica para realizar un estudio o análisis de los requisitos de patentabilidad, por lo que el examinador de forma no está facultado para realizar dichas objeciones ni corresponde a sus funciones indicar si hay o no cumplimiento de la novedad y/o el nivel inventivo, los cuales están directamente relacionados con el cumplimiento del requisito de unidad de invención.

De acuerdo con lo anterior, aunque la presente solicitud cumple con las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486 porque cuenta con un único concepto común tanto al método de las reivindicaciones 1 a 9 como al dispositivo de las reivindicaciones 10 a 18 (Grupos I y II como se definieron por el examinador), estas objeciones no se deben tener en cuenta ni son aplicables, ya que la solicitud se encuentra en etapa de forma y el examinador de fondo (después de la publicación) es la persona idónea para llevar a cabo dicho análisis y determinar si hay cumplimiento o no del mencionado requisito.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. **4407** notificado el 28 de marzo de 2017, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

4. Anexos

4.1 Nueva descripción

4.2 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 18 reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA