

P-11954

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001565**

Solicitud de patente a nombre de **KOMATSU MINING GERMANY GMBH**

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 KOMATSU MINING GERMANY GMBH, domiciliada en Düsseldorf, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **12301** notificado mediante notificación electrónica el 23 de agosto de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Capítulo Reivindicatorio

Como primera medida, el solicitante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 22 de noviembre de 2016, en respuesta al Oficio No. 10411 notificado el 9 de septiembre de 2016.

No se adjunta recibo de pago por tasa de modificación, ya que no se modifica la solicitud sino se defiende el pliego reivindicatorio presentado en respuesta al oficio No. 12301 notificado el 23 de agosto de 2017.

2. Claridad de la solicitud

Título

Como primera medida, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con el examinador, ya que es claro el objeto de la invención y solicita respetuosamente se mantenga el título “*SISTEMA DE AUTORESCATE PARA MAQUINARIA GRANDE*”.

Reivindicaciones

En cuanto al término “*al menos*” en la reivindicación 1 respectivamente, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que la expresión “*al menos*” y o similares, establece un alcance perfectamente entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia, puesto que indica inequívocamente la cantidad mínima necesaria de elementos posibles que deben estar presentes en cada una de las configuraciones posibles de la invención reclamada. El uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Por ejemplo, este lenguaje se utiliza en situaciones donde se quiere evitar que un infractor trate de argumentar que el sistema de bajada de emergencia que comprende al menos un elemento de bajada (11) conformado como una escalera, pero también podría tener más de un elemento de bajada. Si se reclamara un único elemento de bajada, se estaría violando el derecho de un inventor de reclamar protección sobre la totalidad de su concepto inventivo, que en este caso está soportado por la divulgación del Capítulo Descriptivo. En conclusión, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, necesariamente la expresión corresponde a los **elementos mínimos sobre las que actúan los componentes de la presente invención.**

Por lo tanto, no debería existir problema alguno en el uso de la expresión “*al menos*”, pues es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que, a la luz del Capítulo Descriptivo, es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

En cuanto a los términos “*unidad portadora*”, “*elemento de bajada*”, “*unidad de despliegue*”, “*unidad física*”, estos términos son bien conocidos por los expertos en la materia. Cada solicitud de patente es también su propio diccionario. Sin embargo, debe permitirse proporcionar nuevos contextos con términos que sean adecuados para explicar las relaciones de la materia. Especialmente en la descripción, estos términos se explican adecuadamente.

En relación con las supuestas frases en las reivindicaciones 1, 4, 6 y 14 que reclaman resultados a alcanzar, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes

de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos 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.**^{1,2}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las Reivindicaciones puede configurar una funcionalidad, igualmente se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Particularmente, a manera de ejemplo: la antigua Reivindicación 1 se encuentra definida estructuralmente por: un elemento de bajada (11) conformado como una escalera, que está al menos acoplado a una unidad portadora (12) dispuesta en una maquinaria, una unidad de despliegue (11a) y una unidad giratoria (11b) unida con ella en forma operativa a través de un tope de arrastre (41).

Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales resultados a alcanzar o componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero superada la anterior objeción, en tanto que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

En relación con las características funcionales de las reivindicaciones 1, 5, 9, 10, 13, y 22, la solicitante desea manifestar respetuosamente que estas funcionalidades son importantes y relevantes para caracterizar la presente invención. En particular, estas características funcionales reivindican cómo los diversos elementos de las reivindicaciones (por ejemplo, un elemento de bajada (11) conformado como una escalera, que está al menos acoplado a una unidad portadora (12) dispuesta en una maquinaria, una unidad de despliegue (11a) y una unidad giratoria (11b) unida con ella en forma operativa a través de un tope de arrastre (41), etc.) funcionan conjuntamente entre sí con referencia al sistema de bajada de emergencia. Sin estas características funcionales incluidas en las reivindicaciones, se desconocería la naturaleza inventiva del sistema reivindicado.

Además de lo anterior, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican una funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guías establecen que una funcionalidad no es una característica técnica de la invención, **pero**

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

²Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención.^{3,4}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las reivindicaciones pueden configurar una funcionalidad, igualmente dichas reivindicaciones se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero superada la anterior objeción, en tanto que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el antiguo capítulo reivindicatorio que incluye 22 reivindicaciones se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Dibujos y secuencias

De acuerdo con lo sugerido por el señor examinador, se adjunta nuevo pliego de figuras que siguen los lineamientos de las reglas del dibujo técnico, numeradas de forma individual y consecutiva, las cuales se ajustan a las disposiciones de los artículos 28 y 29 de la Decisión 486/00.

3. Patentabilidad

El examinador indica en su oficio técnico que no se encontraron documentos en el estado de la técnica que anticipen el objeto de la solicitud.

De esta forma, es claro que la materia contenida en la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, tal como se define en la Decisión 486/00 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente

³ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf).

⁴ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: *“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”*, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

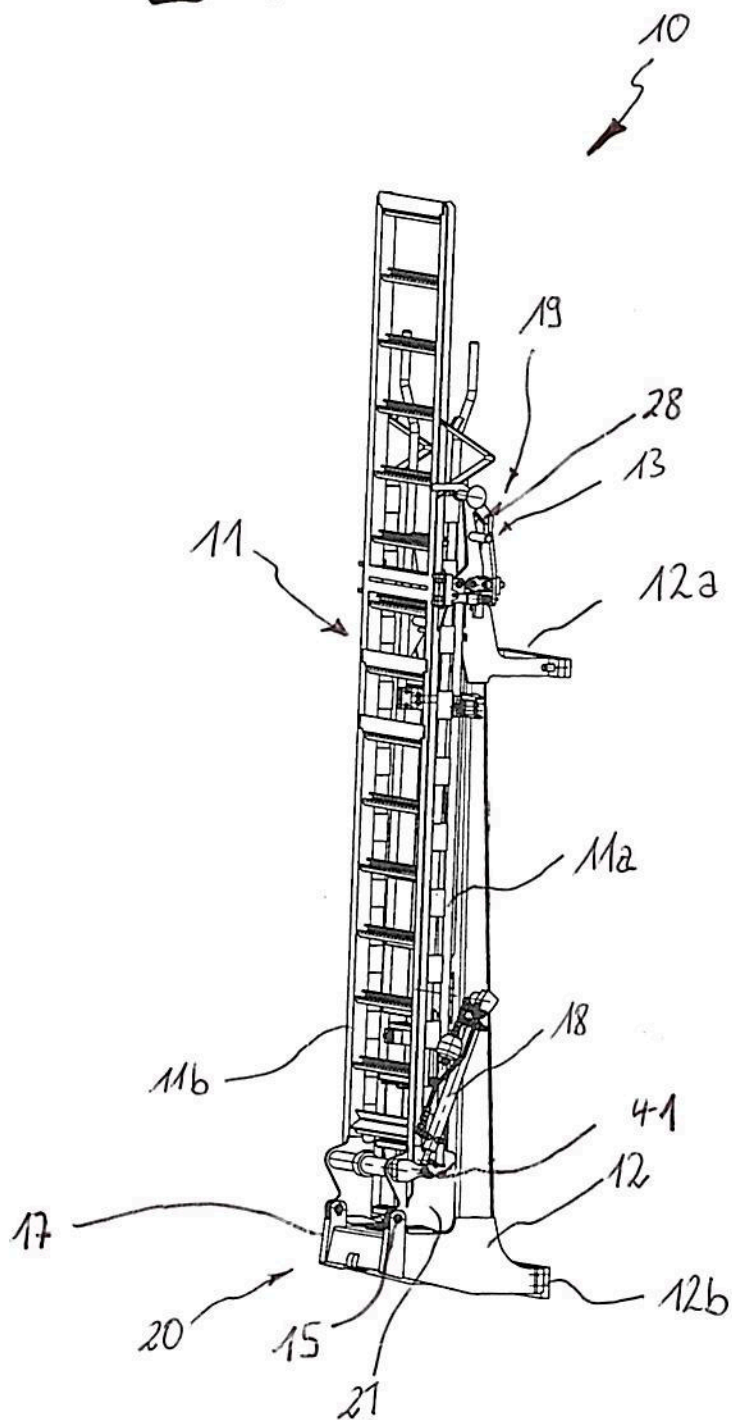
4. Anexos

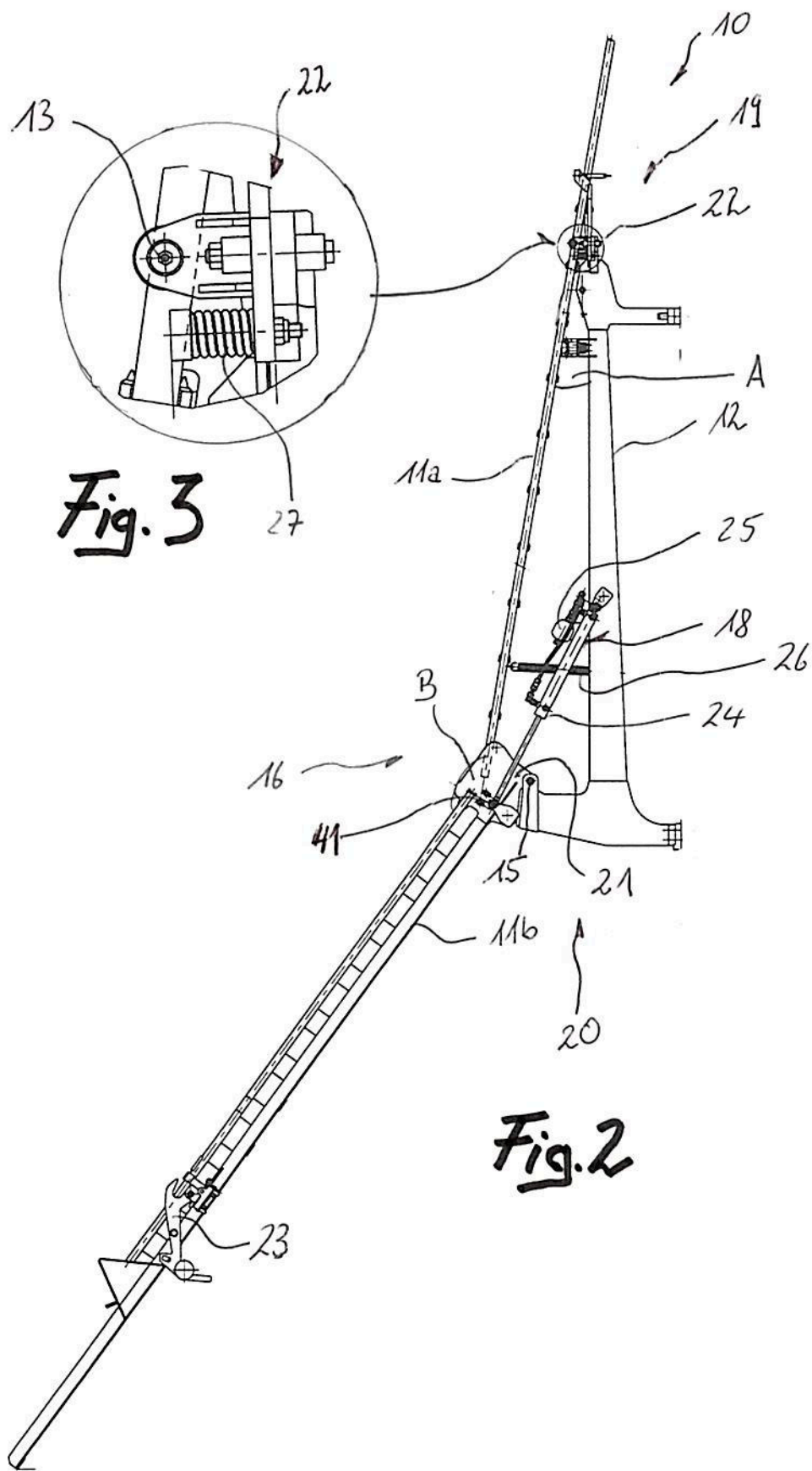
4.1 Nuevo pliego de Figuras.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Fig. 1





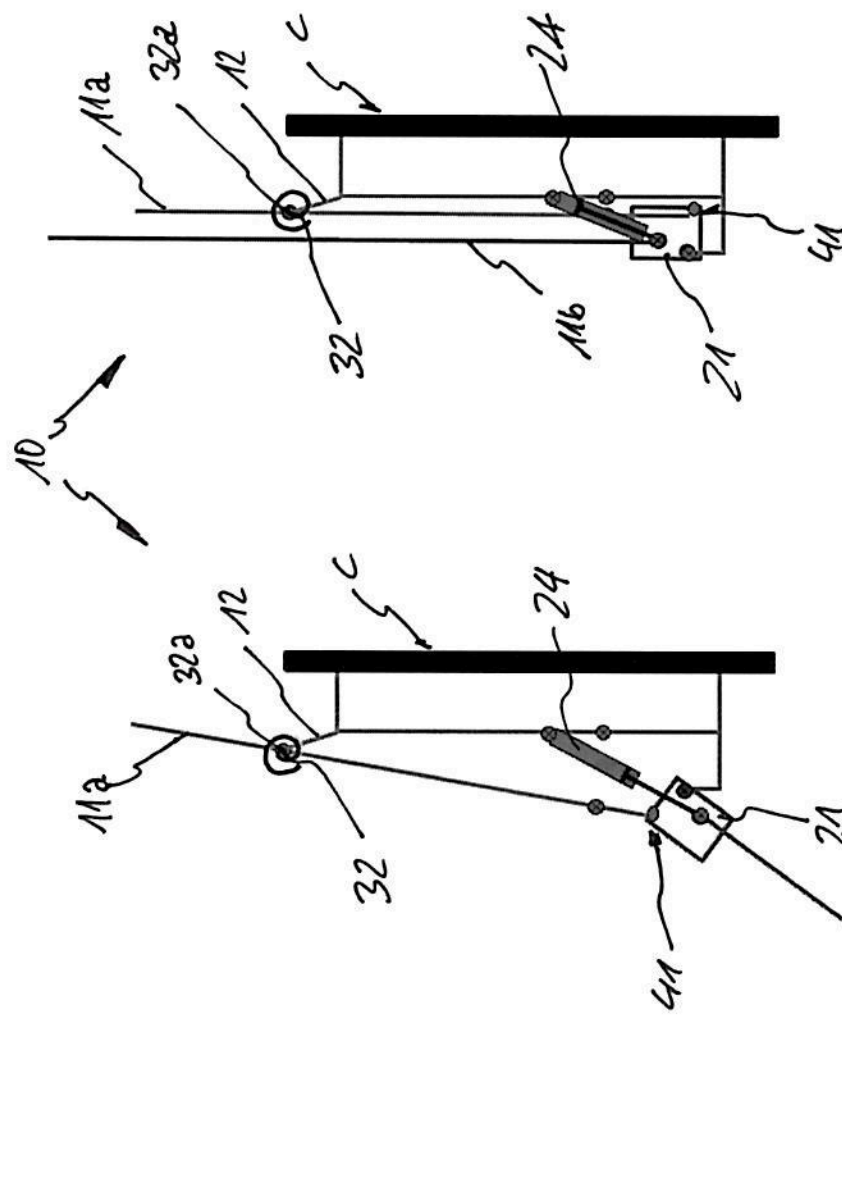
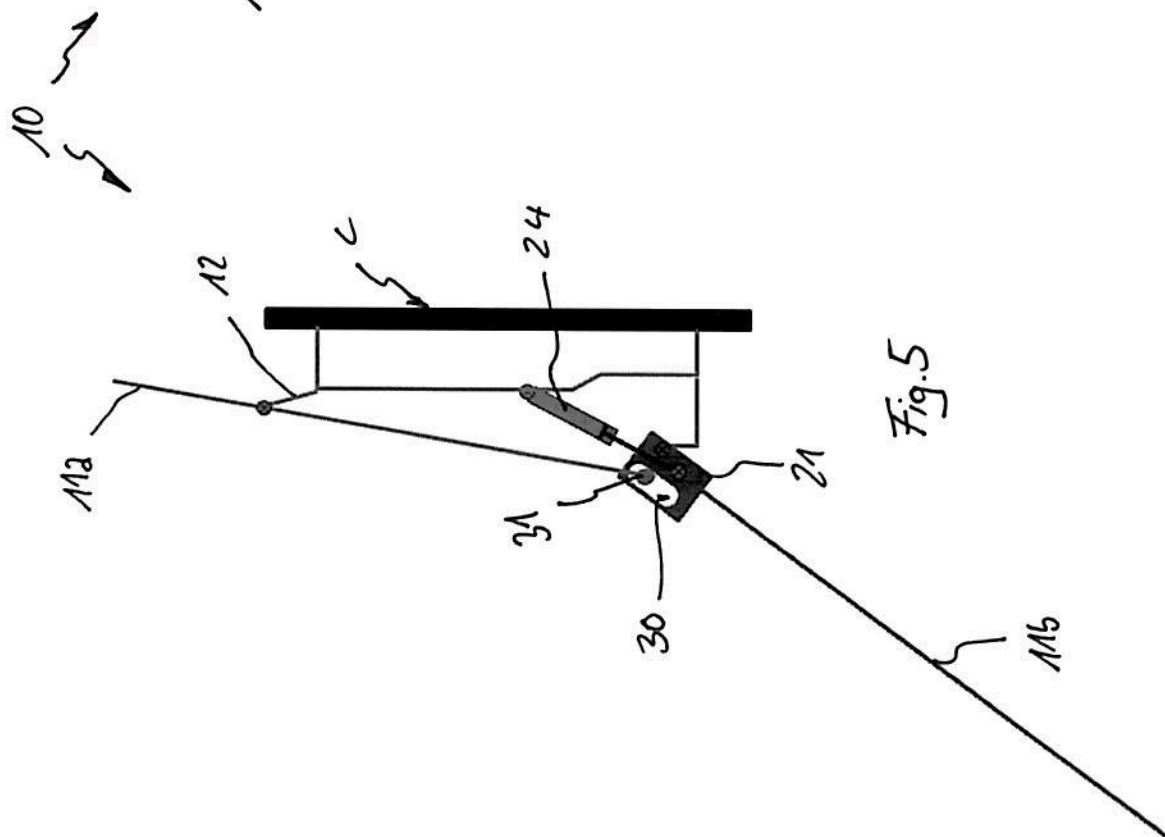
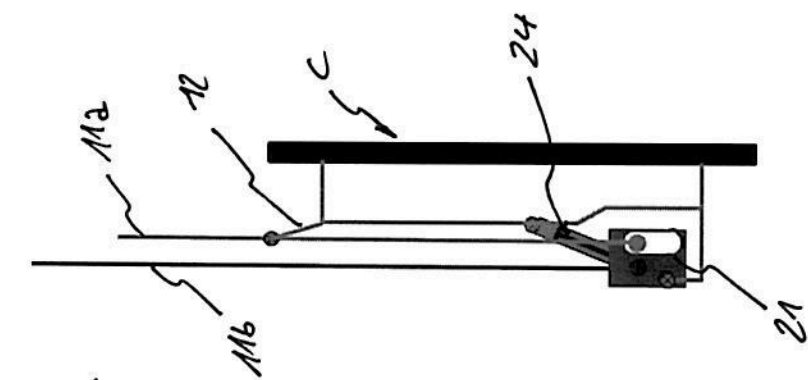
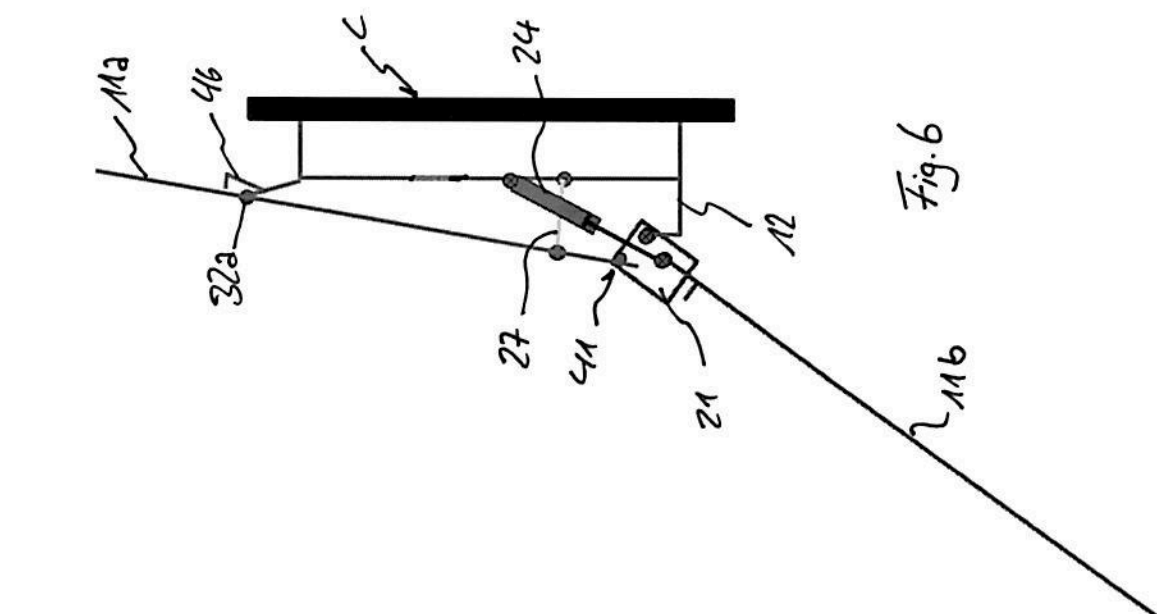
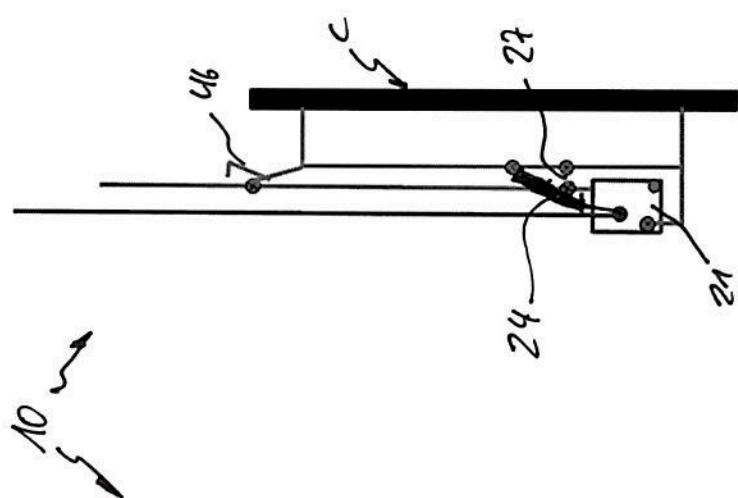
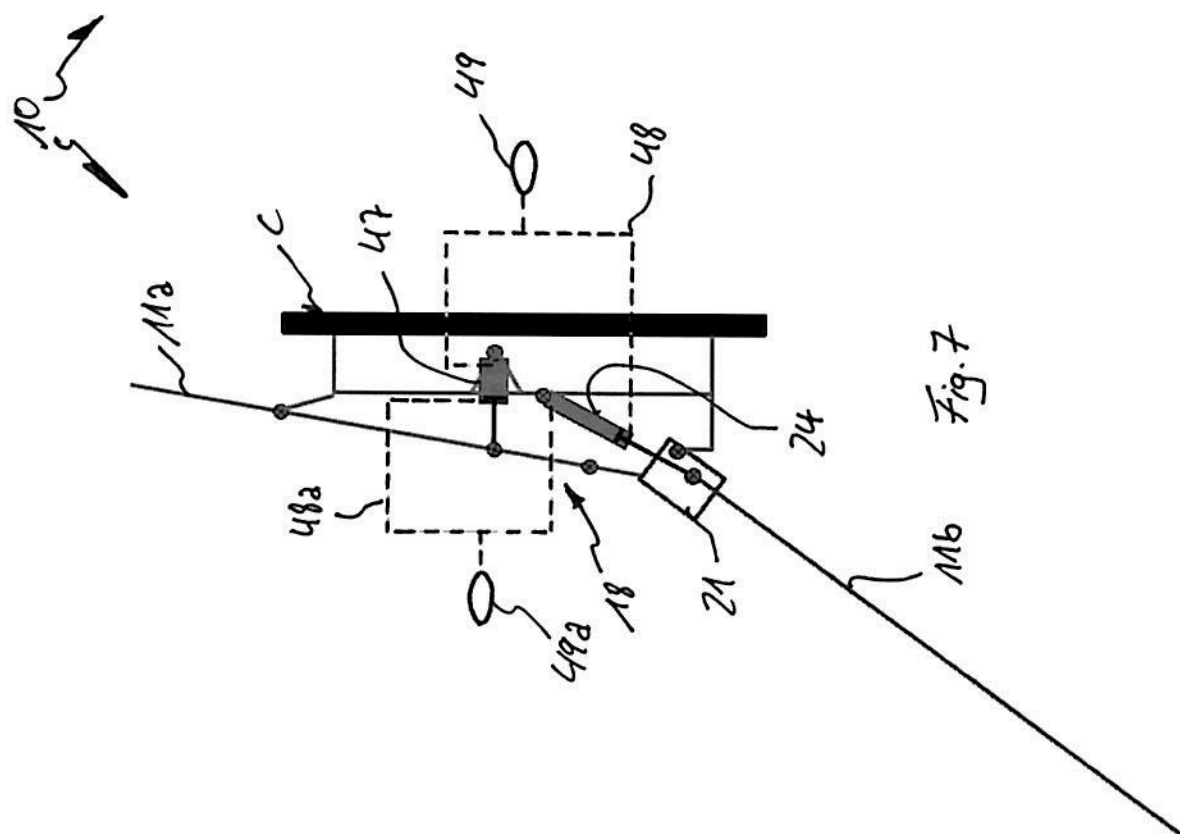
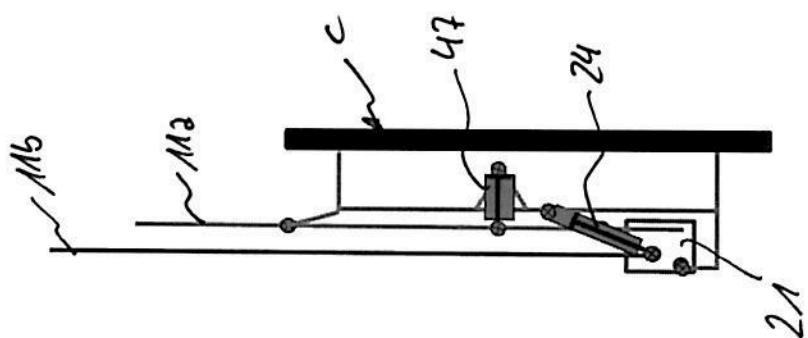


Fig. 4a

Fig. 4







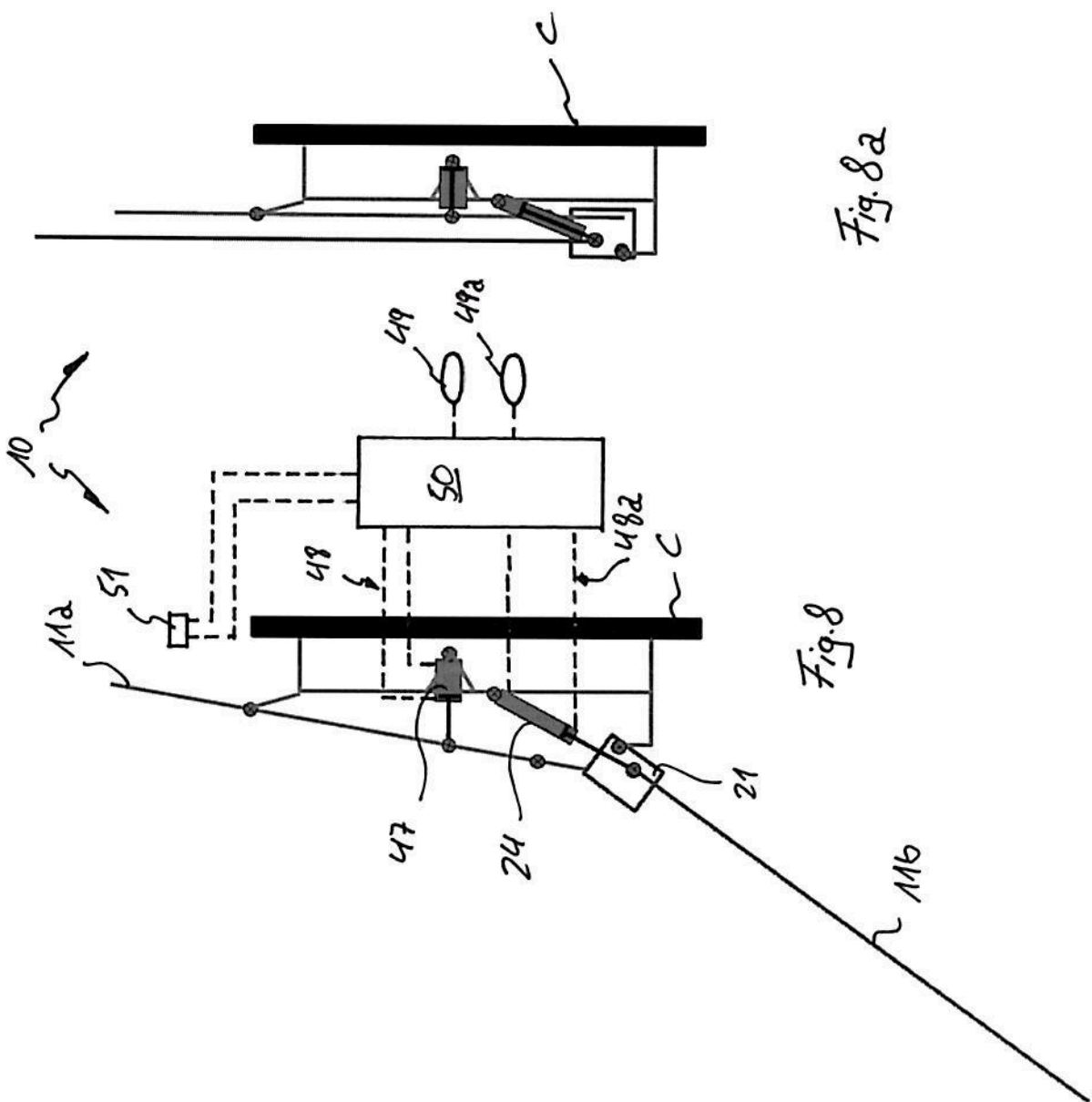


Fig. 8

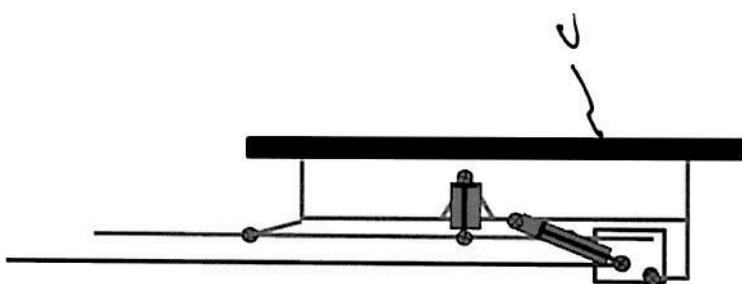


Fig. 8a

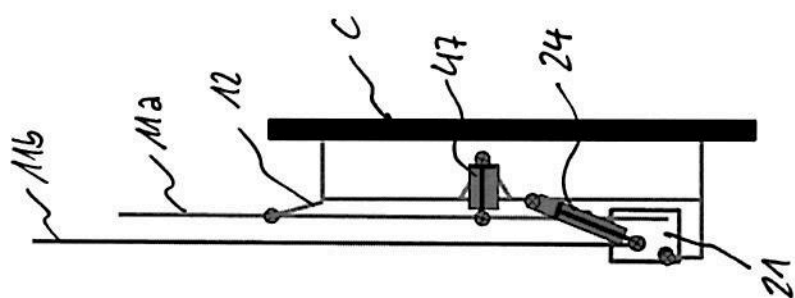


Fig. 9a

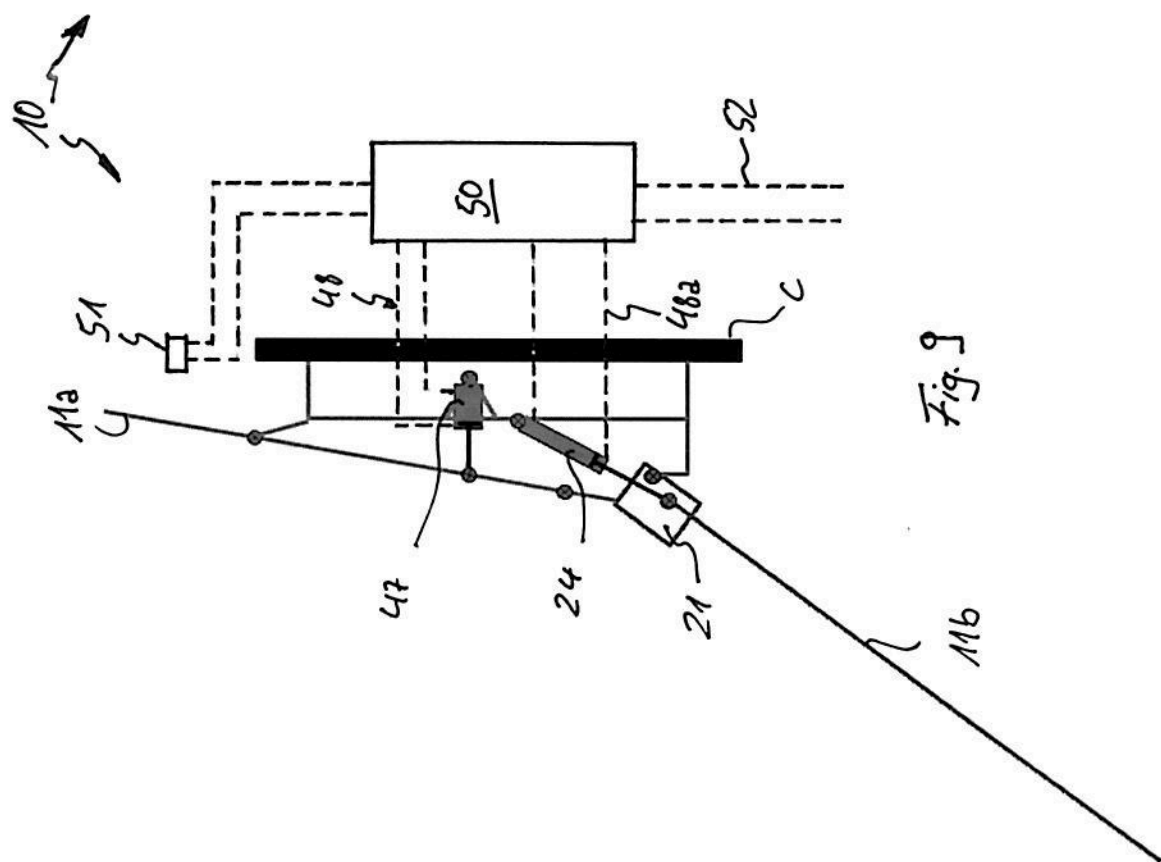


Fig. 9

