

Bogotá, 1 de diciembre de 2017

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.:	SOLICITANTE:	LONATI S.P.A.
	TITULO:	"MÉTODO PARA FABRICAR PRODUCTOS TEXTILES ENSAMBLADOS"
	EXPEDIENTE:	NC2017/0007882

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO
No. 11418

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad **LONATI S.P.A.** domiciliada en Italia, me dirijo a usted respetuosamente con el fin de dar respuesta al examen de forma dentro del término legal establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. REIVINDICACIONES (Art. 30 D486)

De acuerdo a las consideraciones del examinador, *"los términos: "material adhesivo térmico" (r.1, 2, 4 a 10), "un grado de tensión predefinida del tejido" (r.2), "como una hoja", "como una membrana" (r.4), "presionar" (r.5), "estabilización" (r.6), son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general o definir claramente los elementos"*, no compartimos su opinión de que sea necesario restringir los términos señalados por él, fundamentalmente porque las reivindicaciones de una patente, se dirigen a un experto en la materia, que conoce el campo técnico, y conoce el significado de estos términos, comúnmente utilizados en este campo técnico en el contexto de la invención que se divulga y reivindica.

Así en el apartado 2.6.5.1 de la Guía de Examen de Patentes de Colombia de Mayo 2012, en adelante, la GE, con respecto a los Términos utilizados en las reivindicaciones se señala (nuestro el subrayado):

"2.6.5 Interpretación de las reivindicaciones

2.6.5.1 Términos utilizados

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones.”

Además de lo anterior, queremos señalar que lo general, o amplio, que pueda ser un término que se utiliza en una reivindicación depende de lo que el estado de la técnica permita “generalizar” y no de la opinión con todos nuestros respetos subjetiva de un Examinador. La GE en el segundo párrafo de la página 86 dice textualmente (subrayados / negrita nuestros):

*“Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la **descripción**. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la **descripción**. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. **Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica**. Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando la invención está relacionada con un avance en una tecnología conocida.”*

Al generalizar se le debe permitir al solicitante cubrir alternativas obvias para cualquier tercero que conozca el campo técnico, para darle al solicitante una protección justa y razonable, acorde a su esfuerzo inventivo y su contribución al estado de la técnica al divulgar su invención.

Además dice la GE a continuación (de nuevo son nuestros el subrayado):

*“Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el examinador debe examinar si está soportada en la **descripción**. Cuando la reivindicación incluye una generalización muy amplia y el efecto técnico es difícil de determinar”, el examinador puede considerar que el alcance va más allá que el contenido divulgado en la descripción.*

*“Si el examinador encuentra que uno o más términos específicos u opciones incluidos en los términos genéricos no resuelven el problema técnico con la solución propuesta ni logra los mismos efectos técnicos, entonces el examinador debe concluir que no está soportada por la **descripción**”. El examinador en este caso debe invitar al solicitante a modificar la reivindicación restringiéndola.*

Es decir, el Examinador para decidir que un término es demasiado general DEBE encontrar que alguna opción incluida en el término genérico NO RESUELVE el problema técnico enfrentado.

Sin embargo, el examinador no señala que exista ningún documento en el estado de la técnica que obligue al solicitante a limitar los términos objetados por el Examinador. No existe ningún motivo fundamentado, para que el Examinador obligue al solicitante en estos momentos de la tramitación a limitar los términos en ningún sentido concreto, pues ningún dato de la solicitud hace pensar que no sea posible poner en práctica la invención y así resolver el problema al que se enfrenta

la invención cuando se reproducen las características técnicas definidas en las reivindicaciones.

Debemos con todo el respecto insistir en que pareciera que el Examinador está arbitrariamente separando parte del texto de las reivindicaciones en fragmentos aleatorios en lugar de en las características técnicas reales [ya sean estructurales, funcionales (páginas 76-77 de la GE), resultado a alcanzar (2.6.5.8), parámetros (2.6.5.9) o producto-definido-por-procedimiento (2.6.5.10)]

Así por ejemplo, el Examinador rechaza el término “presionar” en la reivindicación 5, porque en su opinión es general, no define con precisión la protección que se solicita, y solicita que se reemplace por “otra” característica menos general. Considerar “presionar” de forma aislada del resto del texto no tiene el menor sentido. El Examinador no puede obviar que se está definiendo en la reivindicación 5, presionar un elemento determinado [el material adhesivo término] sobre otro elemento determinado [tejido tubular]. Esto así leído, en contexto, sí tiene sentido.

Por otra parte, el examinador alega que *“presentan funcionalidades como características técnicas esenciales de la invención al mencionar: “dejando que el material adhesivo térmico (4) se adhiera firmemente al tejido tubular”, “con el fin de obtener una pieza abierta (9) de tejido”, “para la obtención de una o más partes de un producto textil a ser ensamblado” (r.1), “con el fin de estabilizar la primera porción de tejido, reduciendo la elasticidad y/o deformidad” (r.2), “con el fin de obtener un tejido tubular recubierto con el tejido de revestimiento y firmemente acoplado con el tejido de revestimiento por medio del material adhesivo térmico” (r.4), “con el fin de causar una adhesión predefinida y uniforme del material adhesivo térmico (4) al tejido tubular (1)” (r.5), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen especialmente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.”*

En primer lugar queremos expresar con todo el respecto, que tal término o concepto, no se encuentra en ninguna parte de la GE, y menos como algo que deba ser objetado. Entendemos que el examinador se está queriendo referir en realidad a características técnicas funcionales que se comentan en las páginas 76 y 77 de la GE. Sin embargo si leemos lo que son características técnicas funcionales en la GE y lo comparamos con las expresiones entrecomilladas del Examinador como por ejemplo *“dejando que el material adhesivo término (4) se adhiera firmemente al tejido tubular”*, vemos que no ésta no es una característica técnica funcional. Ejemplos de características técnicas funcionales serían por ejemplo en química *“un grupo protector”*, o en mecánica *“medios de sujeción”*, que no especifican de forma concreta con *“nombre y apellidos”* individuos concretos, si no que los definen mediante la función que pueden cumplir en un proceso o en un aparato. Por ejemplo en una síntesis orgánica de un compuesto orgánico en un momento dado, puede ser necesario proteger para que no reaccionen grupos hidroxilo, en cuyo caso el experto puede utilizar cualquier *“grupo protector conocido de grupos OH”* o en un aparato puede haber un elemento, por ejemplo una rueda, sujeto a un eje, mediante cualquier medio de sujeción convencional.

En nuestra opinión a la vista de lo que son elementos o características técnicas funcionales en patentes, las expresiones señaladas por el Examinador no se corresponden con ellas.

Esas expresiones, en realidad, en nuestra opinión, sirven para entender la invención que se reivindica porque van indicando el porqué de los elementos definidos, la relación entre ellos, qué va ocurriendo y qué se va consiguiendo con cada paso en el método reivindicado etc. etc. No olvide por favor el Examinador que la GE establece que cuando un experto en la materia lea únicamente las reivindicaciones debe entender cuál es el objeto que se pretende proteger (2.6).

Ahora bien, en relación con la objeción de acuerdo con la cual: *“Los términos: “al menos” (r.1 a 3, 5, 7, 8, 10), “una o más” (r.1, 10), “mayor parte” (r.6), “parcialmente” (r.7), son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.”*

El término “al menos” significa lo mismo que la expresión “uno/a o más”, y puede ser amplio, pero no es impreciso. En contra de la opinión del Examinador este término no es impreciso, porque permite una comparación con el estado de la técnica de forma que por ejemplo un documento que divulgase la característica de “ninguno” (0), se podría comparar con la materia-objeto de las reivindicaciones y claramente no caería dentro de la característica “uno o más”. Cualquier otro número por ejemplo 1, 3, 7 o 100 sí caerían dentro de dicha característica y la anticiparían. Por ello este término es amplio lo cual no significa que no sea claro, ya que sí permite la comparación con el estado de la técnica.

No sólo aparece en multitud de patentes concedidas en numerosos países, sino también en varias patentes recientemente concedidas en Colombia (por ejemplo la patente No. 14-065.568) dirigida a un procedimiento que comprende *al menos* las etapas de.....(.).

*“1. Procedimiento para la producción de hematita finamente dividida que tiene un tamaño de partícula menor o igual a 100 nm y un área superficial BET específica de desde 40 m²/g hasta 150 m²/g, (medida de acuerdo con la norma DIN 66131), que comprende **al menos** las etapas:*

- a) proporcionar una mezcla de hierro metálico y agua que tiene una temperatura de desde 60 hasta 120 °C,*
- b) añadir ácido nítrico diluido con una concentración desde 10 hasta 67% en peso de ácido nítrico a la mezcla de la etapa a), en donde la mezcla de reacción en la etapa b) alcanza una temperatura máxima de entre 105 y 106 °C*
- c) separar la suspensión acuosa de hematita finamente dividida de cualquier hierro metálico que no haya reaccionado,*
- d) opcionalmente aislar la hematita finamente dividida de la suspensión acuosa que se ha separado.”*

O también en la patente concedida No. 13-126.418 la reivindicación 1:

*“1. Electrodo para evolución de productos gaseosos en celdas electrolíticas constituido por un substrato metálico revestido con **al menos** una primera composición catalítica y **al menos** una segunda composición catalítica, dicha primera composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de **al menos** un metal de válvula y siendo exenta de estaño, dicha segunda composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio,*

de rutenio y de estaño, dicha primera y segunda composición catalítica aplicadas en dos o más capas alternadas.”

O en las patentes concedidas No. 14-132613:

“1. Procedimiento para la generación de gas de síntesis, que presenta las siguientes etapas:
Disociar a una temperatura superior a 1000 °C, un fluido que contiene hidrocarburo en carbono e hidrógeno mediante un aporte de energía, que se produce al menos parcialmente por medio de calor, en el que la energía para disociar el fluido que contiene hidrocarburo se introduce principalmente por medio de un plasma, y en el que el carbono y el hidrógeno tras la etapa de disociación presentan una temperatura de al menos 200 °C;
poner en contacto agua con al menos una parte del carbono obtenido a partir de la etapa de disociación a una temperatura de 800 °C a 1700 °C, en el que, tras la puesta en contacto del carbono con el agua, se ha enfriado el carbono obtenido mediante la etapa de disociación en como máximo el 50 % en °C con respecto a su temperatura tras la etapa de disociación;
convertir al menos una parte del agua y del carbono obtenido mediante la etapa de disociación en gas de síntesis;
en el que el carbono obtenido por medio de la etapa de disociación y el hidrógeno obtenido por medio de la etapa de disociación se ponen juntos en contacto con el agua.”

Y la No.14-132629

“1. Procedimiento para la conversión de dióxido de carbono CO₂ en monóxido de carbono CO, que presenta las siguientes etapas:
disociar un fluido que contiene hidrocarburo en carbono e hidrógeno a una temperatura superior a 1000 °C mediante un aporte de energía en un convertidor de hidrocarburo (3, 3a, 3b) en el que el aporte de energía se realiza en primer lugar a través de un plasma, la energía siendo proporcionada al menos parcialmente mediante calor, en el que el carbono y el hidrógeno tras la disociación presentan una temperatura de al menos 200 °C;
dirigir al menos una porción del carbono generado mediante la disociación del convertidor de hidrocarburo (3, 3a, 3b) a un convertidor de CO₂ (9);
introducir el gas de CO₂ de una central de combustión o de otro proceso industrial en el convertidor de CO₂ (9);
mezclar el gas de CO₂ con al menos una parte del carbono, que se obtuvo a partir de la disociación a una temperatura de al menos 800 °C, en el que se ha enfriado el carbono obtenido mediante la disociación en el mezclado con el gas CO₂ en como máximo el 50 % en °C con respecto a su temperatura tras la disociación;
convertir al menos una parte del gas CO₂ y del carbono obtenido mediante la disociación en CO a una temperatura de 800 °C a 1700 °C.”

El Examinador puede ver por favor en estas últimas dos reivindicaciones que hemos resaltado términos también objetados por él en el presente caso como “parcialmente” o “una parte” [similar a “mayor parte”], pero que en casos como estos son aceptados, porque insistimos lo importante es leer y entender la reivindicación analizada en su conjunto sin aislar de forma arbitraria expresiones fuera de contexto.

Para terminar queremos señalar que es cierto que la GE en el apartado 2.6.5.3 indica que los términos imprecisos o relativos deben ser objetados. La GE pone como

ejemplo de término impreciso el término "*aproximadamente*" ya que, y en esto estamos totalmente de acuerdo, si en una reivindicación se define un valor de 0,5, y éste va acompañado de aproximadamente, es decir, "*aproximadamente 0,5*", en realidad no queda claro si la reivindicación protege por ejemplo el valor 0,52 o el 0,49 o no. Pero este no es el caso de las presentes expresiones contextualizadas.

Después de los argumentos presentados por el solicitante, solicito de manera respetuosa se proceda con la publicación de la solicitud y como resultado del mismo, se otorgue el privilegio de patente de invención dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Del Señor Director,

POSSE HERRERA RUIZ


HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogotá
T.P. 76.985