

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. 15-301.528

Solicitud de Patente de Invención titulada: “TRAVIESA QUE CONECTA EL CHASIS Y EL BOGIE DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS, PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLE DE LA MISMA Y MÉTODO PARA DISPONERLA EN UNA CARROCERÍA DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS”

Nuestra Ref.: P2015/000152

RESPUESTA AL OFICIO No. 16662, NOTIFICADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:
- se modifica la Reivindicación 4 eliminado los elementos de la Reivindicación 3 en la etapa (a) para solo referirse a la traviesa de la Reivindicación 1;

- se añade la nueva Reivindicación 5 tomando los elementos de la Reivindicación 3 en la etapa (a) de la antigua Reivindicación 4;
- se modifica la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5) eliminando los elementos de la Reivindicación 3 en la etapa (o) para solo referirse a la traviesa de la Reivindicación 1;
- se añade la nueva Reivindicación 7 tomando los elementos de la Reivindicación 3 en la etapa (o) de la nueva Reivindicación 6;
- se modifican los números de las reivindicaciones dependientes de acuerdo a los cambios;
- se incluyen los números de referencias de los elementos de la presente invención.

2. a- El Examinador señala que el título actual de la solicitud no permite identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que no es preciso con la materia reclamada.

b- En respuesta a lo anterior, me permito modificar el título de la siguiente manera:

“TRAVIESA QUE CONECTA EL CHASIS Y EL BOGIE DE VEHÍCULOS
FERROVIARIOS DE PASAJEROS, PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLE DE LA
MISMA Y MÉTODO PARA DISPONERLA EN UNA CARROCERÍA DE VEHÍCULOS
FERROVIARIOS”

3. a- El Examinador objeta la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio porque las Reivindicaciones 4 y 10 siendo reivindicaciones de procedimiento, dependen de la Reivindicación 1 que es de producto, y por tanto se están mezclando dos tipos de categorías de reivindicaciones diferentes, lo cual no es permitido.

Asimismo, el Examinador sugiere incluir los números de referencias de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.

b- i) En respuesta a la objeción del Examinador, me permito señalar que las nuevas Reivindicaciones 4 a 12 (antiguas Reivindicaciones 4 a 10) se encuentran claramente redactadas como reivindicaciones de método por medio de las etapas del necesarias para el ensamble de una traviesa y para disponer una traviesa en el chasis de un

vehículo ferroviario que tiene un bastidor con una superficie superior y una superficie inferior y dos largueros.

Específicamente, las nuevas Reivindicaciones 4 y 6 corresponden a reivindicaciones de método que contienen una falsa dependencia de la traviesa reclamada en las Reivindicaciones 1 a 3, con el propósito de enmarcar las diferentes modalidades de la materia reclamada dentro de un mismo concepto inventivo. A su vez, este tipo de falsas es empleado en la presente invención con el fin de evitar una repetición innecesaria de las características esenciales de las Reivindicaciones 1 a 3 en el preámbulo de las Reivindicaciones 4 y 6, lo que podría resultar en una falta de concisión del Capítulo Reivindicatorio y, en consecuencia, dificulta la reproducibilidad de la presente invención por parte de la persona medianamente versada en la materia.

Al respecto, me permito indicar que las “*falsas dependencias*” han sido históricamente aceptadas por la SIC, pues tanto el Manual Andino de Patentes (MAP)¹ como la Guía para Examen de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante Guía de la SIC)² consideran su uso. Particularmente, la Guía de la SIC en la sección 2.6.4.3 presenta un ejemplo en el que establecen cómo se esperaría que fuera una falsa dependencia:

- 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...

El anterior ejemplo de la SIC ilustra claramente la falsa dependencia cuando la Reivindicación 2 de proceso hace referencia a la Reivindicación 1 de producto. En nuestro caso, las nuevas Reivindicaciones 4 y 6 divulgan un procedimiento de ensamblaje de una traviesa y un proceso de disposición de una traviesa y ambos hacen referencia a que dicha traviesa es aquella reclamada en la Reivindicación 1, obedeciendo ampliamente el ejemplo contemplado en la Guía de la SIC.

ii) De otra parte, y siguiendo las amables sugerencias del Examinador, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado incluye los números de

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 4.5.3

² Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, sección 2.6.4.3

referencias a cada uno de los elementos de la presente invención, por lo que considero superada la objeción.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que esta modificación no debe entenderse como una limitación de la materia a aquello exclusivamente descrito en los dibujos de la presente invención. Por el contrario, debe comprenderse como un esfuerzo del Solicitante para facilitar el entendimiento de la materia reclamada, empleando la numeración de los elementos de la invención descrita como una simple guía ilustrativa que le permita a la persona medianamente versada en la materia reproducir la invención de una manera más sencilla.

iii) Así, a la luz de las modificaciones y argumentos planteados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Recibo de pago por 2 reivindicaciones adicionales
- Recibo de pago por examen adicional