

P-11846

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-172.477**

Solicitud de patente a nombre de **AGHILONE MARCELLO, TECHNOFLUID ENGINEERING S.R.L.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad AGHILONE MARCELLO, TECHNOFLUID ENGINEERING S.R.L., solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **14730** notificado mediante comunicación electrónica el 13 de octubre de 2017, para el cual se solicitó prórroga de 30 días hábiles adicionales el pasado 04 de diciembre de 2017 y relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Capítulo Reivindicatorio

Como primera medida, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 22 de diciembre de 2016, en respuesta al Oficio No. 8943 notificado el 01 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. 14730 notificado el 13 de octubre de 2017.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación de los siguientes argumentos y clarificaciones con respecto al antiguo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las antiguas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

2.1.1 En relación con la objeción del uso de términos generales, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de frases como “*válvula de seguridad*” (reiv. 12), entre otros, pues a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Es más, a lo largo del Capítulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones. En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero errada la objeción que el Examinador presenta en relación

con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo de característica estructural debe estar incluida en el producto reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuáles no, con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que 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, sino 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. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles 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, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, en línea con las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método responde a una aproximación de “medios más función”, que define elementos estructurales mediante la relación funcional entre dichos elementos. Como el Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterización es permitido por los lineamientos de examen en Colombia. Específicamente, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capítulo 2.6.5.15 que se puede redactar una reivindicación por su función, siempre y cuando se precisen sus elementos estructurales. En el presente caso, se está reclamando el producto por sus características técnicas estructurales, y adicionalmente se le está añadiendo el carácter funcional de cada elemento estructural reclamado.

2.1.2 En relación con las supuestas frases en las antiguas reivindicaciones 1 y 8 que reclaman funcionalidades, me permito señalar respetuosamente al Examinador que expresiones escritas en lenguaje funcional están permitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) en el Capítulo 4.2, en donde se menciona que “...una reivindicación

debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia...” (Subrayado fuera del texto). Así mismo, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad señala que, respecto a las características técnicas funcionales, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona medianamente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

De esta manera, aplicando las directrices del MAP y del Instructivo citados anteriormente, es evidente que las expresiones objetadas cumplen con el requisito de proporcionar la relación funcional con los demás elementos y así determinar el alcance de la protección. Este tipo de expresiones hacen mención a la vinculación funcional de las partes estructurales constitutivas de la invención.

Por lo tanto, las expresiones objetadas en el análisis del Examinador, en vez de restarle claridad a la materia reivindicada (o hacer imposible determinar el alcance de la protección), definen la invención especificando la forma en que los elementos se interrelacionan entre ellos, respetando siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionadas previamente. En consecuencia, me permito resaltar que estas expresiones aportan claridad y son entendibles para una persona medianamente versada en la materia a la luz de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo.

2.1.3 En relación con las frases en las antiguas reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 9, 11 y 12 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 está redactada la Reivindicación puede configurar una funcionalidad, igualmente se encuentra definida por las características

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).

técnicas estructurales esenciales. Particularmente, la antigua Reivindicación 1, de la cual las reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 9, 11 y 12 dependen, se encuentra definida estructuralmente por: el cuerpo (2), la cabeza (3), el canal de llenado (10), el orificio de conexión, el cartucho (1), el orificio de llenado del cuerpo (2), el canal de llenado (10), la válvula de retención de llenado (11), el canal de inflación (31), el puerto de inflación en el cuerpo (2), la válvula de retención de inflación (32), el mecanismo de inflación (30), el botón de inflación (22).

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.

2.1.4 En relación a los términos referidos como indefinidos y/o imprecisos, el solicitante establece que es importante resaltar que los términos utilizados a lo largo del capítulo reivindicatorio son claros para el experto en la materia y ampliamente utilizados en redacción de solicitudes de patente, al punto que son los mismos términos utilizados en las múltiples fases nacionales de la presente solicitud, y se han mantenido en diferentes Oficinas de Patente a lo largo de todo el mundo.

Así mismo, el solicitante desea aclarar que los términos “*mayor que*” utilizados en la antigua reivindicación 2 en ningún momento pretenden obstaculizar el entendimiento de la presente invención, sino que, por el contrario, desean definir lo que se desea proteger de la forma más amplia posible con el fin de obtener la mejor protección a la invención. Por esta razón, los términos se mantienen, toda vez que la inclusión de éstos no afecta la claridad ni la concisión de la solicitud, al punto que el examinador ha estado en capacidad de realizar una búsqueda del estado de la técnica para el estudio de patentabilidad, contrario a lo indicado en su concepto técnico donde menciona que “...*por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica...*”, lo cual es totalmente contradictorio con el análisis de patentabilidad y con la búsqueda realizada del estado de la técnica mostrado en los puntos 4 y 5 del mencionado oficio, ya que si la afirmación del examinador fuese cierta, entonces el oficio 14730 habría estado enfocado únicamente en las objeciones de claridad y no en los resultados de la búsqueda del estado de la técnica

para afectar la novedad y/o nivel inventivo, teniendo en cuenta que supuestamente la inclusión de los términos objetados “*no permiten distinguir la invención del estado de la técnica*”, como se indicó previamente.

2.1.5 En relación con la objeción de la antigua reivindicación 5, en donde se emplea el mismo número de referencia (30) para dos componentes estructurales, específicamente “*la válvula (30)*” y “*el mecanismo de inflación (30)*”, el solicitante desea manifestar y aclarar que la “válvula” está formada por el “el mecanismo de inflación”, el cual está compuesto por diferentes componentes estructurales como se observa en la descripción de las Figs. 2 y 10. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que dicha objeción sea retirada, ya que dichos componentes estructurales no afectan la claridad de la invención y el experto con nivel medio en la materia puede entender lo que se desea proteger y el alcance de dicha protección, tal como se indicó previamente.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el antiguo capítulo reivindicatorio presentado el 22 de diciembre de 2016, que incluye 12 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 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 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.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co