

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Solicitante: AGP AMÉRICA S.A.

Solicitud de Patente de Invención en Colombia No. NC2018/0000586

Título de la Invención: "LAMINADO DE TRANSMISIÓN DE LUZ
VARIABLE CON PROTECCIÓN SOLAR SUPERIOR"

Nuestra Ref.: P2018/000022

RESPUESTA AL OFICIO No. 17028, NOTIFICADO EL

01 DE DICIEMBRE DE 2017

(EXAMEN DE FORMA)

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 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los cambios:

- se reemplaza la expresión "modulada por interruptor" por "conmutable" en las Reivindicaciones 1 a 3;
- se adiciona el término "plásticas" en la Reivindicación 1;
- se adiciona el término "una película" a la expresión "capas intermedias" en las Reivindicaciones 2 y 3;
- se adiciona la expresión "una de las capas de vidrio (201, 202) es..." en la Reivindicación 4;

- se reemplaza la frase de transición “*en el que*” por “*donde*” en las Reivindicaciones 2 a 8; y
- se agregan números de referencia a los elementos de las Reivindicaciones 1 a 4 de acuerdo con la numeración del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora indica que se debe aclarar cuál es la dirección del solicitante porque aparece una en los documentos de poder y cesión diferente de la dirección escrita en el petitorio.

b- En relación con el documento de poder, me permito adjuntar al presente memorial el poder con la dirección corregida, la cual es *MMG Tower Piso 23, Avenida Paseo del Mar, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ (PA)*.

c- En relación con el documento de cesión, el Solicitante aclara que los inventores cedieron sus derechos mediante este documento en un momento en cual su domicilio estaba en la dirección *Edificio Arango Orillac, Calle 54 Este, Tercer piso, Panamá, República de Panamá*, la cual corresponde a la antigua dirección de AGP AMÉRICA en Panamá.

Sin embargo, a pesar de que la dirección que consta en el documento de cesión difiera de aquella identificada en el petitorio, cabe resaltar que de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 486, la dirección que debe considerar la SIC para efectos de notificación al Solicitante, no es otra que la consignada en el petitorio. Incluso, el artículo 26, literal k) de la Decisión 486, al referirse a la cesión de derechos que de ser el caso, debe acompañar la solicitud, no prevé nada en relación con la dirección que se consigne en el documento.

En el mismo sentido, el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC¹, al referirse a la cesión de derechos advierten que “*(...) el examinador de forma verificará que se haya presentado el documento que **acredita la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante***”². Por lo tanto, basta con

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. 1.9. “*(...) el examinador debe verificar que se haya allegado el documento en que conste la cesión del derecho a la patente al solicitante o a su causahabiente o en su defecto que repose en la solicitud un contrato laboral o de prestación de servicios donde se pueda presumir que ha existido la cesión de derechos*”

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6. Sección 5.9.

que la cesión acredite, (i) las partes que suscriben el acuerdo –inventor y solicitante-, (ii) la intención del inventor de ceder los derechos de la invención al solicitante y, (iii) la invención objeto del acuerdo, para cumplir con el requisito previsto en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486.

De acuerdo con lo anterior, y considerando que **el propósito de la cesión de derechos no es otro que confirmar la cesión de los derechos sobre la invención que el inventor hace al Solicitante**, no se requiere que la dirección registrada en el documento de cesión, la cual en este caso se incluyó por decisión de las partes, coincida con la dirección del Solicitante registrada en el petitorio.

Así las cosas, considero que la objeción relacionada con las direcciones de los documentos de poder, cesión y el petitorio han sido debidamente aclaradas y corregidas.

3. a- La Examinadora señala que se requiere presentar antes de dieciséis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca invención copia certificada por la autoridad que la expidió, de la solicitud cuya prioridad se invoca, y certificado de su fecha de presentación, expedido por la misma autoridad.

b- Se adjunta en el presente memorial la copia de la solicitud de patente que reclama la fecha de prioridad, la cual corresponde a la solicitud de patente provisional en Estados Unidos US 62/596,854, así como su certificado, por lo tanto, considero superada esta objeción.

4. a- La Examinadora objeta la claridad de las reivindicaciones de la siguiente manera:

- las Reivindicaciones 1 a 6 presentan términos generales e imprecisos tales como *“una capa de vidrio exterior”, “una capa de vidrio interna”, “una capa modulada por interruptor”, “capa reflectante IR”, “capas intermedias plásticas”, “es SPD”, “es PDLC”, “un revestimiento”, “una película”, “al menos”, y “sustancialmente”*;
- la Reivindicación 1 incluye expresiones que recitan etapas de un proceso y no características de un producto. Las expresiones objetadas son: *“cortada al tamaño del oscurecimiento necesario” y “se corta para caber dentro de la porción recortada de la capa intermedia opaca”*;
- las Reivindicaciones 1, 7 y 8 presentan características funcionales como características técnicas esenciales, tales como: *“se colocan entre y sirven para unir las capas del laminado entre sí”, “el oscurecimiento sirve para ocultar los componentes laminados desde la vista desde el exterior del vehículo”, y*

“sirve para ocultar los componentes laminados desde la vista desde el interior del vehículo”;

- la Reivindicación 9 presenta una falsa dependencia y corresponde a una reivindicación de un producto caracterizado porque incluye otro producto; y
- la Examinadora sugiere incluir los números de referencia en el capítulo reivindicatorio.

b- En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio, que se realice en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos, valga la redundancia, **formales**, listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el MAP, en donde se advierte con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “[e]n esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”³ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la **verificación** de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.⁴

Por lo tanto, considero que las objeciones elevadas por la Examinadora respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificados y se extralimitan

³ Ídem. Sección 5.3.

⁴ Ídem. Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine **si la invención es patentable**, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono” (énfasis fuera de texto).

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

2. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado con marcas y sin marcas
- Poder con la dirección corregida
- Copia certificada del documento de prioridad