

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0002408

Solicitud de Patente de Invención titulada: “LAMINADO PARA VEHICULO QUE TIENE UNA PORCIÓN NOTORIAMENTE CURVADA Y MÉTODO PARA SU DOBLAMIENTO”

Solicitante: AGP AMÉRICA S.A

Nuestra Ref.: P2018/000054

RESPUESTA AL OFICIO No. 3795, NOTIFICADO EL 5 DE ABRIL DE 2018
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el Oficio emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 (en adelante, Decisión 486), en los siguientes términos:

1. a- 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, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se corrigió la enumeración de las Reivindicaciones dependientes;

Alexander Agudelo
Juan F. Acosta
Bibiana Agudelo
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Catalina Jiménez
Daniela González
Gina A. Arias
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Jorge A. Calderón
Alejandro Becerra
Luis E. Otero
Laura J. Parra
Juan David Rocha
María A. Troncoso
Laura M. Becerra
Karen L. García
Daniel Trujillo
Melissa J. Cely
Alejandro Loynaz
Camilo J. Yáñez
Martha P. Gaitán
Jorge E. Oviedo
Brian A. Adames
Nicolás S. Ardila
María A. Pava
Estefanía Espinal

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave.
Daniel R. Durango
Laura Múnera
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla
Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera
Lialy L. Blanco

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio
Carlos A. Parra

- se eliminó la expresión “; y” de la nueva Reivindicación 15.
- se corrigió la palabra “*porciión*” por “*porción*” en la nueva Reivindicación 4.

b- Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- La Examinadora indica que se debe aclarar o corregir la dirección del solicitante, considerando que la que aparece en el poder, no coincide con la contenida en el petitorio y en el documento de cesión.

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)*, consignada en el petitorio y en el documento de cesión.

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 es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

b- De acuerdo con la anotación de la Examinadora, adjunto al presente memorial el recibo de pago por concepto de ocho (8) reivindicaciones adicionales.

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

- se encuentran dos reivindicaciones numeradas como 2;
- se presentan características técnicas esenciales términos generales, tales como *“una porción agudamente curvada”*, *“cualquier parte del laminado”*, *“un perfil curvado”*, *“primera porción”*, *“primer radio”*, *“segunda porción”*, *“segundo radio”* en la Reivindicación 1, *“porción fuertemente curva”*, *“desaparece progresivamente”* en la Reivindicación 2, *“pluralidad de vidrios”*, *“capa intermedia de plástico”* en la Reivindicación 4, *“pre doblar (..) por gravedad o por presión”*, *“calentar”* en la Reivindicación 10, *“doblar el vidrio”* en las Reivindicaciones 10 y 14, *“un paso (c) de laminación”* en la Reivindicaciones 11 y 15, *“un paso (d) de refuerzo térmico”* en las Reivindicaciones 12 y 16, *“procesar con láser”* en la Reivindicación 14;
- los términos *“menor”* y *“agudamente”* en la Reivindicación 1, *“fuertemente”* y *“menos de”* en la Reivindicación 2, y *“mínimo”* en la Reivindicación 8, son imprecisos o relativos. La Examinadora sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos;
- la expresión *“ya sea”* en la Reivindicación 13, hace opcional la característica y no restringe el alcance de la reivindicación. La Examinadora sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente;
- la expresión *“se fabrica calentando localmente con un láser”* de la Reivindicación 3, no es clara dado que se presenta como una operación del proceso de obtención y no como una característica esencial del material reclamado. La Examinadora sugiere aclarar o definir la invención por sus características esenciales, sin modificar o ampliar la materia ya divulgada;
- las Reivindicaciones 9 y 17 presentan como “características” las aplicaciones que se le puede dar al vidrio reclamado lo cual no se considera una característica esencial;
- las Reivindicaciones 10 y 14 tienen por objeto un método, sin embargo muestran la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones tales como temperatura, tiempo, presión entre otras condiciones que definan completamente la invención. La Examinadora sugiere aclarar o definir la

invención por sus características esenciales, sin modificar o ampliar la materia ya divulgada;

- la expresión “*que permite reducir el coeficiente de arrastre del vehículo*” en la Reivindicación 17, no corresponde a una característica del vidrio sino a una ventaja técnica;
- se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la enumeración empleada en los dibujos.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos establecidos en la Decisión 486, tales como la claridad del Capítulo Reivindicatorio, que se realice en la etapa del examen de forma (de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Decisión 486) es irregular. Lo anterior, considerando que dicho examen de forma, solamente pretende la verificación de requerimientos **formales** específicos, como su nombre lo indica, listados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud, el cual, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, sí permite el análisis de requerimientos tales como 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 la Examinadora 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 Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea*

suficientemente legible”¹ (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.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que,

*“En 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).*

Por lo tanto, considero que las objeciones elevadas por la Examinadora respecto a la claridad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificadas y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables, pues la claridad de las reivindicaciones **no debe** ser estudiada 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 además que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) examine si la invención es patentable, tal como lo prevé el artículo 44 de la Decisión 486, al indicar que,

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

*“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 ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad de las reivindicaciones en respuesta al examen de forma; 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.

ii) No obstante, sin perjuicio de lo anterior, y con el ánimo de facilitar el trámite, me permito reiterar que anexo a este documento se incluye un Capítulo Reivindicatorio Modificado donde se corrigió la enumeración de las Reivindicaciones dependientes, así como el término “;y” de la nueva Reivindicación 15.

5. 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

Anexos:

- Poder con la dirección corregida
- Comprobante de pago por concepto de 8 Reivindicaciones adicionales.
- Capítulo Reivindicatorio Modificado