

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Expediente): **2018-NC2018/0003084**
Respuesta Oficio : **3438**
Nuestra Ref. : **1110-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 17117818 y TP 17402, Abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante HENSLEY INDUSTRIES, INC según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de Forma del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 38 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

• **Poder (Art. 26 D486 literal f)**

- Se allega Copia del documento poder de sustitución debidamente notariado, del doctor Daniel Goytia según protocolo de poder otorgado por la sociedad: **HENSLEY INDUSTRIES, INC** solicitante de la patente citada, al suscrito, con el lleno de los requisitos exigidos por los Artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo Primero Literal 1.2.1.3 de la Resolución No. 21447 de abril 11 de 2012, emitida por la Superintendencia



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

de Industria y Comercio, poder que me fue otorgado para actuar dentro del trámite de la referencia.

- **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

El Sr. Examinador ha señalado que las reivindicaciones 1 a 24 presentadas originalmente no son claras, dado que presentan como características esenciales de la invención, ciertas ventajas técnicas y funcionalidades entre las que menciona las frases: *“que puede rotar entre una primera posición que inhibe mecánicamente el retiro del elemento de engranaje a la tierra desde la estructura de soporte y una segunda posición que permitir el retiro del elemento de engranaje a la tierra desde la estructura de soporte”, “para cooperar con la parte del eje para rotar libremente dentro de la parte del eje a través de un primer rango de movimiento y aplicar una fuerza rotacional sobre la parte del eje a través de un segundo rango de movimiento”, “configurado para interferir mecánicamente en forma selectiva con la otra de la parte del eje y la parte del cuerpo para impedir selectivamente la rotación de la parte del eje en relación con la parte del cuerpo”* (reivindicación 1); *“desvía el elemento de bloqueo hacia una posición que se engrana mecánicamente con la parte del cuerpo”* (reivindicación 3); *“configurado para ingresar automáticamente en la abertura que se extiende radialmente en su interior cuando el elemento de bloqueo está alineado con la abertura que se extiende radialmente”* (reivindicación 6); *“para limitar un rango de rotación del eje de leva en relación con la parte del eje”* (reivindicación 7); *“transfiere la carga de torsión aplicada a la parte del eje solamente después de que el eje de leva alcanza el límite rotacional”* (reivindicación 8); *“se puede engranar en forma selectiva con las partes de extremos para impedir la rotación del eje de leva en relación con la parte del eje cuando se excede el rango*



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

de rotación”(reivindicación 9); “que puede rotar entre una posición bloqueada que inhibe mecánicamente el retiro del elemento de engranaje a la tierra desde la estructura de soporte y una posición desbloqueada que permite el retiro del elemento de engranaje a la tierra desde la estructura de soporte”(reivindicación 11); “para limitar un rango de rotación del eje de leva (152) en relación con la parte del eje”(reivindicación 16).

- En respuesta a esta objeción, el Solicitante manifiesta que, de acuerdo con lo establecido en la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, emitido por la SIC en Mayo de 2012, y con referencia a las “*características técnicas esenciales*”, se indica:

“... las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales.

Luego define las Características técnicas estructurales como “Las características que definen la invención”, como por ejemplo “*los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.*”

Luego define las Características técnicas funcionales como “*los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión.”*

Se indica posteriormente: “Las reivindicaciones **deben** incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales):



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) **para servir de punto de apoyo** al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) **por las que se deslizan** las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Por otro lado, las reivindicaciones **pueden** incluir características estructurales y funcionales cuando **para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.**

Y proporciona un ejemplo de una reivindicación del campo farmacéutico.

Finalmente se proporciona un cuadro muy claro en el que se indica:

Casos en que las características funcionales:	
<u>Deben</u> incluirse	Cuando para el experto en la materia <u>no sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos
<u>Pueden</u> incluirse	para el experto en la materia <u>sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos

Es decir, las características funcionales no sólo pueden, sino que en algunos casos **DEBEN** ser incluidas en las reivindicaciones, de manera de explicar la relación que hay entre sus diversas características estructurales.

La necesidad o no de la inclusión de dichas características funcionales dependerá de si el funcionamiento es considerado obvio (o no) por un experto en la materia.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Pero de ninguna manera se indica que dichas características no se aceptan como características técnicas, como se expresa en el Examen.

En todo caso, dicha obviedad debería ser analizada en un Examen de Patentabilidad, pero no parece correcto que sea objeto de análisis en un Examen de Forma, como lo ha sido en este caso.

Y aun cuando dicho funcionamiento sea considerado obvio en un Examen de Patentabilidad, las inclusiones de dichas características funcionales deberían aceptarse, de acuerdo al cuadro citado más arriba.

Por lo tanto, el Solicitante pide respetuosamente que las características citadas por el Sr. Examinador sean aceptadas con el fin de explicar la relación que hay entre las diversas características estructurales de la invención.

- En cuanto a la sugerencia del Sr. Examinador de incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, acompañamos un nuevo pliego reivindicatorio en el que se han incluido dichos números de referencia.

Dicho nuevo pliego reivindicatorio contiene las enmiendas necesarias para salvar las objeciones formuladas por el Sr. Examinador.

De acuerdo con los documentos, reivindicaciones y aclaraciones aportadas, solicito dar por subsanado dicho requerimiento, y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

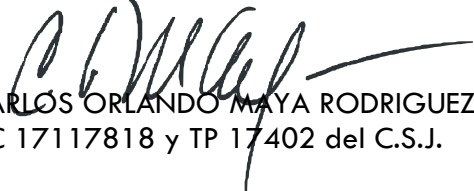
USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ,
CC 17117818 y TP 17402 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com