



Bogotá, 11 de marzo de 2019

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia Expediente No. **NC2018/0000215**

Asunto Solicitud de patente para: **"MECANISMO PARA APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE CÁRCAMOS O BOCAS DE INSPECCIÓN"**.

1. Yo, **MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA**, obrando como apoderado en el asunto antes identificado, me refiero al **Oficio No. 15279** dentro del trámite de la referencia.
2. Mediante Oficio No. 15279 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones se refieren a:
 - a. El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones del documento radicado el 11 de febrero de 2018
 - b. Las reivindicaciones 1 a 4 no son concisas.
 - c. Las reivindicaciones 3 y 4 no están sustentadas en la descripción.
 - d. En la descripción no se mencionan las tecnologías GSM y UMTS.
 - e. Las figuras 1, 3 y 6 a 8 no son claras.
3. Para responder a los requerimientos hechos, se citan apartes de los siguientes documentos
 - a. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones



i. Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) la descripción;
- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;
- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,



k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

ii. Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.



- iii. Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.
- iv. Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.
- v. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
- vi. Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.
- vii. Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.



b. Guía para examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2014

i. Reivindicaciones

El examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado. Cuando el examinador lee las reivindicaciones debe comprender cuál es el objeto que se pretende proteger para que pueda determinar cuáles son las características técnicas esenciales que lo definen, dado que estas servirán de base para la comparación con el estado de la técnica y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. (Página 68).

El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción. Asimismo, que las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes; una reivindicación es independiente cuando define la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior y una reivindicación es dependiente cuando define la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". (Página 69).



ii. Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y 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.

Para efectos del examen, los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como resultados alcanzados, por ejemplo, las ventajas comerciales, no se consideran como características técnicas de la invención, dado que no son características esenciales y restan claridad a la reivindicación. Por lo tanto, el examinador debe hacer el requerimiento al solicitante para que retire los resultados a alcanzar tanto del preámbulo como de la parte característica de las reivindicaciones. (Página 69).

iii. Forma de las reivindicaciones

El examinador debe tener en cuenta que, aunque la D 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones, estas se pueden presentar de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica".

El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. El enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste



en". Y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger. Dado que el preámbulo menciona las características técnicas conocidas en el estado de la técnica, una típica corrección de las objeciones, tras el informe de búsqueda o examen, consiste en ubicar la parte característica que el examen mostró ser conocida, en el preámbulo". (Páginas 69 y 70).

iv. Categoría de reivindicaciones

Producto

Las reivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, composición, artículo, aparato, máquina, sistema, etc.

Procedimiento

Las reivindicaciones de procedimiento son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada. Por ejemplo: un proceso de síntesis, un método para fabricar un aparato, etc. (Página 70).

v. Reivindicaciones independientes

Una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. La solicitud puede contener más de una reivindicación independiente, de producto o de proceso, aunque la mayor parte de las veces es más claro si hay una sola reivindicación independiente de producto y una sola reivindicación independiente de proceso.

Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la



invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas.

Por ejemplo:

Si la reivindicación se refiere a “bicicleta”, no necesita mencionar la presencia de ruedas.

Si la reivindicación se refiere a “composición caracterizada porque contiene X” (siendo X un principio activo nuevo e inventivo) no necesita mencionar la presencia de los excipientes.

Si la reivindicación independiente es muy general y no menciona las características que son esenciales, porque las deja en alguna reivindicación dependiente, hay que presentar la objeción al solicitante. (página 71).

vi. Reivindicaciones dependientes

El examinador deberá tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente.

Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico.

En consecuencia, una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.



La reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes o dependientes o a reivindicaciones de los dos tipos simultáneamente, siempre que la dependencia sea clara y no haya contradicciones.

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente bien sea que se encuentre en el preámbulo o en la parte caracterizadora de dicha reivindicación independiente.

Una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente.

Cuando el examen ha mostrado que la reivindicación independiente, que es muy general, no es nueva, pero una de las reivindicaciones dependientes menciona la característica esencial de la invención, el examinador deberá sugerir al solicitante que incluya esa característica esencial en la reivindicación independiente y que las demás características que no son nuevas formen parte del preámbulo de dicha reivindicación independiente. (Páginas 71 y 72).

vii. Interpretación de las reivindicaciones – Términos utilizados

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la



persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en la reivindicación, siempre que esto sea factible.

En consecuencia, el examinador debe leer cada reivindicación dando a las palabras el significado y alcance que tienen normalmente en el estado de la técnica a menos que la descripción les dé un significado especial. Sin embargo, si tal significado especial aplica, el examinador deberá requerir que se modifique la reivindicación para que su significado sea claro. (Páginas 73 y 74).

viii. Términos imprecisos o relativos

El examinador presentará una objeción cuando las reivindicaciones incluyan términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente” ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se pueden permitir características no esenciales, cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica, sin ambigüedad.

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, el examinador requerirá que estas expresiones se



sustituyan por términos precisos, o rangos concretos de valores. (página 75).

ix. Características esenciales

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica.

Así entonces, 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. (Páginas 75 y 76).

x. Características técnicas estructurales:

Las características que definen la invención son las características estructurales. (Página 76).

xi. Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son 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”. (Páginas 76 y 77).

xii. Los dibujos

El examinador deberá verificar que los dibujos tengan las siguientes características:



- Deben tener una relación directa con la descripción.
- Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
- La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos o números de referencia, que se encuentren en ambos elementos (descripción y dibujos) y guarden una correspondencia. Todos los números de referencia enunciados en la descripción deben aparecer en los dibujos.
- No deben aparecer símbolos o números no mencionados en la descripción.
- Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben estar incluidas. Por lo tanto, no deben incluirse figuras o dibujos que no han sido descritos.
- Deben estar enumerados individual y consecutivamente, e independientemente de la numeración de las hojas.
- Deben ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico, deben estar realizados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y bien delimitados. No deben ser realizados a mano alzada.
- Los dibujos no contendrán texto o letreros. Con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable como: "agua", "cerrado", "corte según AB", etc. y en el caso de circuitos eléctricos, diagramas de instalaciones esquemáticas, diagramas de flujo, algunas palabras claves indispensables para su comprensión.
- Los dibujos deberán presentarse en hojas del tamaño idéntico al del resto de la documentación de la solicitud por una sola cara y sin la inclusión de marcos en su contorno.



- Los cortes trasversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.
- Los cortes deben indicarse mediante rayados (para las partes macizas) y espacios blancos (para las partes huecas).
- Deberán estar señalados mediante líneas que permitan la lectura de los signos de referencia y de las líneas directrices.
- La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que permita distinguir sin dificultad todos los detalles ante cualquier reproducción.
- Las características de un dibujo no deben ser designadas por una referencia en los casos en que dicha característica no ha sido descrita. Esta situación puede ocurrir cuando se ha realizado alguna modificación a la descripción, debiendo en este caso el solicitante eliminar dicha referencia del dibujo.
- Cuando por alguna razón el solicitante ha retirado alguna figura o dibujo, el solicitante debe retirar los signos de referencia de esa figura o dibujo que se encuentran en la descripción y en las reivindicaciones si es el caso; en este caso el examinador no debe ser demasiado riguroso.
- Los diagramas esquemáticos y de flujo, así como las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción, se consideran dibujos.
- Las letras o números de referencia que se encuentren en los dibujos deben ser claros y legibles; no deben utilizarse corchetes ni comillas asociadas con cifras o letras.
- Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud.
- Deben presentarse en papel del tamaño estipulado, por una sola cara, sin inclusión de marcos en su contorno.



- Si la calidad de los dibujos originales no es satisfactoria, el examinador debe exigir que el solicitante presente los dibujos con la calidad suficiente que permita lograr una duplicación de calidad aceptable. Sin embargo, el examinador debería tener cuidado con posibles ampliaciones del objeto de invención original. (Páginas 95 y 96).

c. Proceso 153-IP-2015, Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico.

El Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual Andino de Patentes.

(...)

El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA. En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada.

d. Manual Andino de Patentes

Directivas para el examen de fondo

(...)

3. Descripción



(...)

3.2 Claridad

(...)

Si se incluyen dibujos, ellos deben estar al inicio descritos brevemente dentro de la descripción tal como: "Figura 1 muestra una vista lateral de la máquina empaquetadora; Figura 2 vista parcial de la primera fase del funcionamiento de la máquina de la figura 1; Figura 3 vista parcial de la segunda fase de funcionamiento de la máquina de la figura 1". Para hacer más clara la descripción en el momento de hacer la referencia a los dibujos, le nombre del elemento debe estar seguido del número de referencia por ejemplo: "la máquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por el motor 11 para soportar y hacer girar el rollo 13". No se debe permitir hacer referencia a los dibujos de la siguiente manera: "10 comprende dos rodillos accionados por 112 para soportar y hacer girar 13".

La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.

(...)

4.3 Forma de las reivindicaciones

La Decisión 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicará primero cuál es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias para definir la invención pero



que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último sólo aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica.

La división entre el preámbulo y la parte caracterizante puede cambiar durante el examen de fondo en vista del estado de la técnica que se puede encontrar.

(...)

5. Dibujos

5.1 Forma y contenido

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto debería tener ciertas características:

- deben tener una relación directa con la descripción;
- deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- la relación entre la descripción y los dibujos se hacen por signos de referencia que se encuentran en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas;
- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- no deben considerarse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción;
- en lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
- los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos; y
- deben ser numerados individual y consecutivamente.



- e. Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera en relación con el Expediente: 11001032400020010001501 (6756) del 30 de marzo de 2006, con el Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade, en relación con el caso de HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.

(...) A juicio de la Sala, la entidad demandada no dio a la actora la claridad y precisión que le permitiera atender en debida forma la observación atinente a la redacción y modificación del capítulo reivindicatorio para hacer las correcciones solicitadas, atendida la circunstancia de que le indicó qué debía modificar, mas no cómo o en qué sentido debía hacerlo.

(...)

Fuerza es, entonces, declarar la nulidad de los actos acusados, que archivaron la solicitud de patente de invención. En su lugar, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones indicar a la actora cuáles observaciones mantiene, y en caso de insistir en que, por razones formales, debe volver a redactar la memorial descriptiva y modificar el capítulo reivindicatorio, indicarle en forma unívoca y precisa lo que debe modificar, y cómo o en qué sentido debe hacerlo, de modo que la actora pueda atender en debida forma la observación y hacer las correcciones que le sean exigidas.

(...)

ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite de la solicitud de patente de invención presentada por la actora, formulando de forma unívoca, clara y precisa las observaciones a dicha solicitud que mantiene, a fin de que la sociedad actora pueda atenderlas en forma adecuada.



4. Teniendo en cuenta lo anterior, atendemos las observaciones de la siguiente manera:

a. Objeciones relacionadas con la estructura de las reivindicaciones.

Indica el Señor Examinador que «El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. En efecto, la reivindicación independiente está redactada como una lista de partes sin relación directa con la solicitud vista en el sub numeral b. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Se recomienda redactar esta de acuerdo a lo encontrado en la descripción, sin agregar materia técnica no contenida en la solicitud inicialmente presentada».

Al respecto nos permitimos indicar lo siguiente:

i. Jurisprudencia

De acuerdo con la Decisión 486 de la CAN, Artículo 30, «las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción». Además, señala que (Artículo 51) «El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las



reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas».

En tal sentido, la *Guía para examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2014 indica que «el examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado». También señala que «El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción» (...) «Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica».

En cuanto a la estructura de las reivindicaciones «El examinador debe tener en cuenta que, aunque la D 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones, estas se pueden presentar de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. El enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en". Y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger».



Además, señala que «Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas».

ii. Respuesta a las objeciones.

Nos encontramos en total desacuerdo con el Señor Examinador. Contrario a lo que indica el Examinador **sí se sigue la estructura sugerida por la Jurisprudencia**. Por lo mismo, sorprende su requerimiento el cual no tiene ningún sustento.

Atendiendo a lo anterior, queremos llamar la atención sobre lo siguiente:

1. La reivindicación principal enseña un mecanismo de cerradura seguido de una serie de características conocidas; es lo que se denomina el preámbulo de la reivindicación. A continuación, viene el denominado conector que separa el preámbulo de la parte característica. Si se observa, se encuentra que el conector está en mayúsculas; es la expresión «CARACTERIZADO PORQUE». A continuación, se encuentra la serie de características técnicas estructurales listadas. En consecuencia, se ha demostrado que las reivindicaciones sí siguen los parámetros establecidos por la legislación.
2. Al indicar el Señor Examinador que las reivindicaciones deben redactarse como está en la descripción no está



dando una explicación del por qué debe ser así. Aun más, el Examinador va en contravía de lo establecido en la Jurisprudencia toda vez que la legislación es clara en indicar que una cosa es el capítulo reivindicatorio y otra el capítulo descriptivo. En todo caso **«El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas»**.

Dicho de otro modo, son dos capítulos diferentes el reivindicatorio y el descriptivo por lo que no puede pedir que sean redactados de la misma manera. En tal sentido, la descripción sirve para entender aún mejor las reivindicaciones y no puede (ni debe) pedirse que se redacten de la misma manera.

3. Al señalar el Examinador que existen partes sin relación directa en la reivindicación principal, olvida que las reivindicaciones buscan el alcance de la protección y que para entender las reivindicaciones existen los dibujos y la descripción (Cfr. Artículo 51 de la Decisión 486). En tal sentido no es mandatorio dar explicaciones sobre sus aspectos técnicos funcionales ni ligarlas como lo señala. Aún más, el hecho de redactarlo de esta manera se debe a que la Superintendencia, de forma reiterada, cuestiona el empleo de características técnicas funcionales que, aunque permitidas, las objeta frecuentemente porque, de acuerdo con los oficios, deberían ir en la descripción.



Estas características técnicas funcionales permiten establecer más claramente las relaciones entre las partes. Estas contradicciones en los oficios emitidos por la Superintendencia se deben a incorrectas interpretaciones de la legislación. Sin embargo, lo que es claro es que las características técnicas estructurales están relacionadas de manera adecuada en la reivindicación y que la descripción las soporta también adecuadamente tal y como lo menciona el examinador. Por tanto, si se necesitara interpretar mejor las reivindicaciones el examinador debe ir a los dibujos y a la descripción.

Ahora bien, como se dijo, cada capítulo, el reivindicatorio y el descriptivo, tienen particularidades diferentes. La labor del capítulo reivindicatorio es ordenar las características técnicas estructurales. La del capítulo descriptivo es explicar cómo están organizadas e interactúan esas características con ayudas de los dibujos.

En consecuencia, se ha demostrado que la objeción del Examinador no tiene sustento y, por tanto, nos permitimos insistir en la forma de redacción de la solicitud tal y como se encuentra en este momento.

b. Objeciones relacionadas con «concisión» de las reivindicaciones .



Indica el Señor Examinador que «Las reivindicaciones 1 a 4 no son concisas, toda vez que señalan que el dispositivo reclamado en esta solicitud describe un sistema de apertura por medio de configuración inalámbrica local o a distancia (Bluetooth, GSM o UMTS), o por llave de seguridad definidas entre estas reivindicaciones. Se recomienda mencionar la modalidad preferida en la independiente y las particulares en dependientes de acuerdo a lo encontrado en la descripción.»

Al respecto nos permitimos indicar los siguiente:

i. Jurisprudencia

De acuerdo con la Decisión 486 de la CAN, Artículo 30, «las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción».

Además, señala que (Artículo 51) «El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas».

En tal sentido, la *Guía para examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2014 indica que «El examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado. Cuando el examinador lee las



reivindicaciones debe comprender cuál es el objeto que se pretende proteger para que pueda determinar cuáles son las características técnicas esenciales que lo definen, dado que estas servirán de base para la comparación con el estado de la técnica y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico»; «El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción».

También señala la Guía que *«Una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente»*. Además, *«Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas»*. Precisa también que *«una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.»*.

ii. Respuesta a las objeciones.

Nos encontramos en total desacuerdo con el Señor Examinador.

En primer lugar, confunde la definición de concisión. La RAE define concisión como «1. f. Brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud». En tal sentido, nada tiene que ver la concisión en relación con



establecer las modalidades preferidas de una invención. La concisión está asociada con hacer concreto una idea y no explicar en demasía elementos de un concepto.

En tal sentido, nótese que lo solicitado por el Examinador y discutido en el punto anterior (redactar las reivindicaciones como la descripción) va en contra de la concisión.

En segundo lugar, confunde el Examinador la diferencia entre una reivindicación independiente y una dependiente. La reivindicación independiente **debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas**. Por el contrario, la reivindicación dependiente deben limitar el objeto a proteger.

En consecuencia, comete un error el Examinador al sugerir que en la reivindicación principal vaya la modalidad preferida de la invención porque en la reivindicación principal van las características técnicas esenciales. Las modalidades preferidas, limitaciones de la invención, deben ir en las reivindicaciones dependientes tal como lo dicta la jurisprudencia.

En consecuencia, nos permitimos insistir en las reivindicaciones tal y como se encuentran actualmente.

c. Objeciones relacionadas con las conexiones GSM Y UMTS.



Indica el Señor Examinador que «Las reivindicaciones 3 y 4 no están sustentadas en la descripción, dado que se reclaman modalidades del modo de mando a distancia mediante conexiones GSM y UMTS, pero no se habla de ellas en la descripción de esta solicitud. Se sugiere incorporar estas a la descripción para dar sustento, sin mencionar características técnicas adicionales. Esta modificación no supone ampliación puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron con la descripción (Art. 26 D 486)».

De la misma manera, señala el Examinador que «Se encuentra en la descripción que la invención comprende un medio electrónico de mando a distancia por medio de tecnología GSM o UMTS mencionado en las reivindicaciones, sin embargo esta información no está definida en la descripción. Se recomienda soportar dichas menciones en la descripción para que quede concordante con las reivindicaciones, advirtiéndole que no se mencionen características técnicas adicionales no mencionadas en la solicitud inicialmente presentada».

Al respecto nos permitimos acatar la recomendación del Señor Examinador.

d. Objeciones relacionadas con los dibujos y secuencias.

Indica el Señor Examinador que «Las figuras 1, 3, y 6 a 8 no son claras, toda vez que muestran diferentes perspectivas de la invención, sin embargo no hay una identificación de las referencias de las piezas que se pretenden mostrar así como no es claro qué se pretende mostrar con exactitud de la invención. Se debe aportar un nuevo pliego de figuras éstas deberán ser elaboradas siguiendo las



reglas del dibujo técnico, numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente por una sola cara. Se requiere que las figuras contengan números de referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos o eléctricos, en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención para ser descritos. Preferiblemente, las figuras no deberán contener rótulos, cuadros, membretes o cotas, o leyendas en idiomas extranjeros, sólo los números de referencia para designar cada pieza o elemento mecánico o eléctrico, los cuales deben corresponder con lo definido en la descripción.»

Al respecto nos permitimos indicar los siguiente:

i. Jurisprudencia

De acuerdo con la Decisión 486 de la CAN, Artículo 26, «La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (...) d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción».

Además, en el Artículo 28 se señala que “La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: (...) d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera». También indica que «Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas».



En tal sentido, la *Guía para examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2014 indica que «El examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado. Cuando el examinador lee las reivindicaciones debe comprender cuál es el objeto que se pretende proteger para que pueda determinar cuáles son las características técnicas esenciales que lo definen, dado que estas servirán de base para la comparación con el estado de la técnica y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico»; «El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción».

También señala la Guía en las páginas 95 y 96 los requisitos que deben tener los dibujos. Algo similar ocurre en el Manual de la OMPI.

ii. Respuesta a las objeciones.

Nos encontramos en total desacuerdo con el Señor Examinador.

En primer lugar, todos y cada uno de los requisitos enumerados por la Guía de Examen de Patentabilidad del Superintendencia y del Manual de la OMPI se han llevado a cabo en los dibujos presentados. Por tanto, exigir que se presenten nuevos dibujos cuando los que se encuentran



cumplen con todas las características exigidas por la Jurisprudencia va en contra de los derechos del solicitante.

En segundo lugar, sorprende que se diga que no hay una identificación de la referencia de las piezas en los dibujos objetados. Por ejemplo, al leer la descripción, de forma muy clara en la descripción de las figuras, se indica que «La figura 1 relaciona una tapa con su mecanismo de cierre de acuerdo con la presente invención. **La figura 2 corresponde a la misma figura 1 debidamente numerada**». La sorpresa que se menciona es que se cuestiona la figura 1 y no la figura 2 cuando se trata de la misma figura. La única diferencia radica en que una viene con los números de la referencia y la otra no para que el lector pueda ver de mejor manera la figura sin los números de referencia. Pero se trata de la misma figura.

Ahora bien, los dibujos han sido reseñados en la descripción. Por tanto, vienen bien explicados. No se comprende la exigencia del examinador.

Por otra parte, no se entiende el por qué el Examinador considera que nos son claras las figuras, toda vez que las ellas cumplen con lo establecido en toda la jurisprudencia disponible. En tal sentido, citamos lo dictado por el Consejo de Estado en relación con el Expediente 11001032400020010001501 (6756) del 30 de marzo de 2006 donde se señala que «(...)A juicio de la Sala, la entidad demandada no dio a la actora la claridad y precisión que le permitiera atender en debida forma la observación atinente a la redacción y modificación del capítulo reivindicatorio



para hacer las correcciones solicitadas, atendida la circunstancia de que le indicó qué debía modificar, mas no cómo o en qué sentido debía hacerlo».

En dicha sentencia el Consejo de Estado decretó la nulidad de los actos acusados y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio a formular de forma unívoca, clara y precisa las observaciones a dicha solicitud, a fin de que la sociedad actora pueda atenderlas en forma adecuada. Este es un caso idéntico. Los argumentos del Señor Examinador son vagos e indica que deben presentarse los dibujos con las mismas características de los dibujos ya presentados. En tal sentido, los argumentos del Señor Examinador son inaceptables.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las objeciones del Señor Examinador carecen de fundamento y se entienden superadas las mismas.

e. Argumentos finales.

Queremos llamar la atención que la mayoría de las objeciones presentadas por el Señor Examinador no se ajustan ni a la legislación ni a la jurisprudencia vigente. En tal sentido, queremos citar lo relacionado en la Decisión 486: «Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión».



Queremos llamar la atención que lo indicado por el Examinador corresponde exclusivamente a objeciones de forma –no se cuestiona ni la novedad, ni el nivel inventivo, ni la aplicación industrial de la solicitud—, objeciones que, como se dijo, no se encuentran en la legislación ni en la jurisprudencia vigente. En tal sentido, la legislación prohíbe que se establezcan dichos requerimientos, por tanto, se entienden superadas todas las objeciones.

5. Tal y como lo establece la legislación «Artículo 34.- *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial*», nos permitimos introducir en la descripción la referencia exacta que se hace en las reivindicaciones sobre la tecnología GSM o UMTS de acuerdo con la sugerencia del Señor Examinador. De ninguna manera puede considerarse que se trata de una ampliación de la materia inicialmente contemplada para protección.
6. De acuerdo con los argumentos presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con todos los requerimientos exigidos en la Decisión 486 de 2000. En consecuencia, se solicita que se conceda el privilegio solicitado para el memorial reivindicatorio originalmente presentado.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Señor Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Señor Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial



No. 15279, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mi representado, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000, como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial. También queremos llamar la atención que todas y cada una de las observaciones establecidas en este escrito deberán ser tenidas en cuenta.

Cordialmente,

MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA

C.C. 13.540.378

T.P. 115.226