

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia **Expediente No. NC2017/0008447**
Asunto Solicitud de patente para
ACCESORIO AJUSTABLE ANTIRROBO

1. Yo, Edison Andrés Sandoval Ordoñez, obrando como solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **6323** notificado por fijación en lista de 25 de mayo de 2018 y a la solicitud de prórroga realizado el 27 de agosto de 2018.
2. Mediante oficio No. **6323** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Título

Indica su Despacho que

El título de la invención no es claro, ya que no permite identificar de forma clara el objeto reclamado. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

En relación con la objeción indicada, nos permitimos poner a su consideración el siguiente nuevo título

**ACCESORIO ANTIRROBO PARA GUARDAR OBJETOS PERSONALES
POR DEBAJO DE LA ROPA**

Teniendo en cuenta la modificación hecha, consideramos superada la objeción realizada.

2.2. Reivindicaciones

Indica su Despacho que:

La reivindicación 7 revela características funcionales, tal y como se describe: "(...) que permiten ubicar diferentes objetos personales en su interior". Este tipo de características, aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; por lo tanto no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Al respecto, en primer lugar, queremos llamar la atención que no se trata de la reivindicación 7 sino de la reivindicación 8. En segundo lugar, consideramos que la objeción del Señor Examinador es totalmente innecesaria y es equivocada.

El Tribunal Andino de Justicia, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, establece en el proceso 10-IP-2014 lo siguiente:

Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible".

Así mismo, el **Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad**, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, guía que debió tomar el examinador, señala lo siguiente:

- Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico (página 72)
- 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 (página 75)

- Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc. (página 76)
- 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". (Página 76)
- 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. (Página 77)
- Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. (Página 84)

En relación con lo anterior existen varias cosas que son claras:

- No existe prohibición para emplear características técnicas funcionales. Al contrario, en muchos casos las reivindicaciones **DEBEN** tener características técnicas funcionales.
- En relación con lo anterior, nótese que el mismo Examinador establece, en el Oficio 6323, que el título de la invención no es para él suficientemente claro. Es obligación, entonces, introducir características técnicas funcionales que hagan claridad sobre las características estructurales. Por tanto, en el presente caso las reivindicaciones **DEBEN** tener característica técnicas estructurales y funcionales.
- En el caso en que una reivindicación sólo indique un elemento en relación con su función sin precisar la característica técnica estructural (este no es el caso) se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita

cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. Por tanto, la indicación del Señor Examinador no es aceptable a la luz de la Jurisprudencia y Doctrina establecida en materia de Propiedad Intelectual.

- En el presente caso es evidente que deben tenerse en cuenta, en la reivindicación objetada, tanto las características técnicas estructurales y las características técnicas funcionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a Su Despacho no insistir en la objeción mencionada porque resulta contraria a la Legislación y Jurisprudencia vigente. Teniendo en cuenta que no es necesario hacer modificación alguna en la reivindicación señalada, nos permitimos insistir en la forma en que la reivindicación está escrita y tener en cuenta tanto las características técnicas estructurales como las funcionales, tal y como lo permite la Doctrina establecida.

2.3. Examen de patentabilidad. Nivel Inventivo

Señala el Examinador lo siguiente:

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: 18 de agosto de 2017, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

(...)

D1 CN202283073 "Waistcoat type split schoolbag" 27/junio/2012

D2 DE202008005550 "Taschen-Holster (Taschenholster) " 28/agosto/2008

(...)

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN202283073	1, 2 y 4 a 8	Nivel Inventivo

D2	DE202008005550	1, 3 y 5	Nivel Inventivo
----	----------------	----------	-----------------

Al respecto nos permitimos indicar lo siguiente:

La Decisión 486, legislación sobre Propiedad Intelectual que rige en Colombia, establece que:

Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

En relación con lo indicado por el Examinador, la presente solicitud de patente es nueva, donde los antecedentes señalados tienen diferencias que el Examinador identifica en el cuadro comparativo. Puede afirmarse que la presente invención está asociada con una nueva disposición de elementos. Ahora bien, tal y como lo menciona el Examinador, las tirantas ajustables del objeto de la presente solicitud permiten recibir los brazos del usuario y unas hebillas de ajuste que permiten modificar el largo de dichas tirantas de acuerdo con las necesidades de este. Además, y como se menciona en la descripción de la presente solicitud de patente, la invención puede ser ubicada debajo de la ropa del usuario y puede funcionar

como corrector de postura. Consecuentemente, el objeto sobre el que se solicita protección tiene nuevas utilidades, ventajas y efectos técnicos no contemplados en las anterioridades señaladas por el Examinador.

Por lo anterior, la presente solicitud de patente puede entenderse como una nueva configuración o disposición de elementos de un objeto que permiten un mejor o diferente funcionamiento utilización o fabricación, que le proporciona utilidades, ventajas y efectos técnicos que antes no tenía.

Consecuentemente, la presente solicitud tiene las características de un modelo de utilidad. Teniendo en cuenta esto, se solicita a este Despacho se sirva aceptar el cambio de modalidad de la presente solicitud, de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción por nivel inventivo señalada por el Examinador se consideraría superada pues no aplicaría a una solicitud de patente de Modelo de Utilidad. Por tanto, se solicita que conceda el privilegio de patente de Modelo de Utilidad pues se cumplen todos los requisitos establecidos por la legislación.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, se solicita amablemente a este Despacho **que la presente solicitud de patente de invención sea convertida en una solicitud de patente de modelo de utilidad** teniendo como soporte lo indicado por el Artículo 35 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente de modelo de utilidad, toda vez que se cumplen todos los requerimientos exigidos en la Decisión 486 para el otorgamiento de dicho privilegio de acuerdo con lo indicado en el Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

5. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 6323, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mí, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 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 donde se me permita contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Señor Director

A handwritten signature in black ink, reading "Edison A. Sandoval O." with a stylized flourish at the end.

Edison Andrés Sandoval Ordoñez
C.C.:76.320.254 de Popayán.

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia **Expediente No. NC2017/0008447**
Asunto Solicitud de patente para
ACCESORIO AJUSTABLE ANTIRROBO

1. Yo, Edison Andrés Sandoval Ordoñez, obrando como solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **6323** notificado por fijación en lista de 25 de mayo de 2018 y a la solicitud de prórroga realizado el 27 de agosto de 2018.
2. Mediante oficio No. **6323** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Título

Indica su Despacho que

El título de la invención no es claro, ya que no permite identificar de forma clara el objeto reclamado. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

En relación con la objeción indicada, nos permitimos poner a su consideración el siguiente nuevo título

**ACCESORIO ANTIRROBO PARA GUARDAR OBJETOS PERSONALES
POR DEBAJO DE LA ROPA**

Teniendo en cuenta la modificación hecha, consideramos superada la objeción realizada.

2.2. Reivindicaciones

Indica su Despacho que:

La reivindicación 7 revela características funcionales, tal y como se describe: "(...) que permiten ubicar diferentes objetos personales en su interior". Este tipo de características, aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; por lo tanto no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Al respecto, en primer lugar, queremos llamar la atención que no se trata de la reivindicación 7 sino de la reivindicación 8. En segundo lugar, consideramos que la objeción del Señor Examinador es totalmente innecesaria y es equivocada.

El Tribunal Andino de Justicia, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, establece en el proceso 10-IP-2014 lo siguiente:

Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible".

Así mismo, el **Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad**, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, guía que debió tomar el examinador, señala lo siguiente:

- Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico (página 72)
- 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 (página 75)

- Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc. (página 76)
- 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". (Página 76)
- 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. (Página 77)
- Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. (Página 84)

En relación con lo anterior existen varias cosas que son claras:

- No existe prohibición para emplear características técnicas funcionales. Al contrario, en muchos casos las reivindicaciones **DEBEN** tener características técnicas funcionales.
- En relación con lo anterior, nótese que el mismo Examinador establece, en el Oficio 6323, que el título de la invención no es para él suficientemente claro. Es obligación, entonces, introducir características técnicas funcionales que hagan claridad sobre las características estructurales. Por tanto, en el presente caso las reivindicaciones **DEBEN** tener característica técnicas estructurales y funcionales.
- En el caso en que una reivindicación sólo indique un elemento en relación con su función sin precisar la característica técnica estructural (este no es el caso) se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita

cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. Por tanto, la indicación del Señor Examinador no es aceptable a la luz de la Jurisprudencia y Doctrina establecida en materia de Propiedad Intelectual.

- En el presente caso es evidente que deben tenerse en cuenta, en la reivindicación objetada, tanto las características técnicas estructurales y las características técnicas funcionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a Su Despacho no insistir en la objeción mencionada porque resulta contraria a la Legislación y Jurisprudencia vigente. Teniendo en cuenta que no es necesario hacer modificación alguna en la reivindicación señalada, nos permitimos insistir en la forma en que la reivindicación está escrita y tener en cuenta tanto las características técnicas estructurales como las funcionales, tal y como lo permite la Doctrina establecida.

2.3. Examen de patentabilidad. Nivel Inventivo

Señala el Examinador lo siguiente:

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: 18 de agosto de 2017, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

(...)

D1 CN202283073 "Waistcoat type split schoolbag" 27/junio/2012

D2 DE202008005550 "Taschen-Holster (Taschenholster) " 28/agosto/2008

(...)

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN202283073	1, 2 y 4 a 8	Nivel Inventivo

D2	DE202008005550	1, 3 y 5	Nivel Inventivo
----	----------------	----------	-----------------

Al respecto nos permitimos indicar lo siguiente:

La Decisión 486, legislación sobre Propiedad Intelectual que rige en Colombia, establece que:

Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

En relación con lo indicado por el Examinador, la presente solicitud de patente es nueva, donde los antecedentes señalados tienen diferencias que el Examinador identifica en el cuadro comparativo. Puede afirmarse que la presente invención está asociada con una nueva disposición de elementos. Ahora bien, tal y como lo menciona el Examinador, las tirantas ajustables del objeto de la presente solicitud permiten recibir los brazos del usuario y unas hebillas de ajuste que permiten modificar el largo de dichas tirantas de acuerdo con las necesidades de este. Además, y como se menciona en la descripción de la presente solicitud de patente, la invención puede ser ubicada debajo de la ropa del usuario y puede funcionar

como corrector de postura. Consecuentemente, el objeto sobre el que se solicita protección tiene nuevas utilidades, ventajas y efectos técnicos no contemplados en las anterioridades señaladas por el Examinador.

Por lo anterior, la presente solicitud de patente puede entenderse como una nueva configuración o disposición de elementos de un objeto que permiten un mejor o diferente funcionamiento utilización o fabricación, que le proporciona utilidades, ventajas y efectos técnicos que antes no tenía.

Consecuentemente, la presente solicitud tiene las características de un modelo de utilidad. Teniendo en cuenta esto, se solicita a este Despacho se sirva aceptar el cambio de modalidad de la presente solicitud, de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción por nivel inventivo señalada por el Examinador se consideraría superada pues no aplicaría a una solicitud de patente de Modelo de Utilidad. Por tanto, se solicita que conceda el privilegio de patente de Modelo de Utilidad pues se cumplen todos los requisitos establecidos por la legislación.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, se solicita amablemente a este Despacho **que la presente solicitud de patente de invención sea convertida en una solicitud de patente de modelo de utilidad** teniendo como soporte lo indicado por el Artículo 35 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente de modelo de utilidad, toda vez que se cumplen todos los requerimientos exigidos en la Decisión 486 para el otorgamiento de dicho privilegio de acuerdo con lo indicado en el Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

5. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 6323, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mí, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 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 donde se me permita contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Señor Director

A handwritten signature in black ink, reading "Edison A. Sandoval O." with a stylized flourish at the end.

Edison Andrés Sandoval Ordoñez
C.C.:76.320.254 de Popayán.