

CESSION

ASSIGNMENT

**MARIO ARTURO MANNHEIM ASTETE
JEAN-MARIE LE NY
JAIRTON POZZEBON
JUAN PABLO SUAREZ**

by means of this document assign(s) worldwide,
por medio de la presente cedo(cedemos) a
nivel mundial, a

AGP AMERICA S.A.

A company
organized under the laws of
una compañía
organizada bajo las leyes de

REPUBLICA DE PANAMA,

Domiciled in
domiciliada en

MMG Tower, 23rd floor, Av. Paseo del Mar, Panamá, República de Panamá

(hereinafter referred to as the "ASSIGNEE").

(de ahora en adelante el
"CESIONARIO").

all my (our) rights, including those of priority,
title and interest in and to my (our) invention for
a new and useful improvement entitled and as
fully set forth and described in:
todos mis (nuestros) derechos, incluyendo
los de prioridad, título e interés sobre mi
(nuestra) invención tal como describe en:

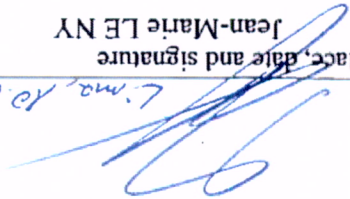
MÉTODO Y APARATO PARA CURVAR VIDRIO DELGADO

Place, date and signature

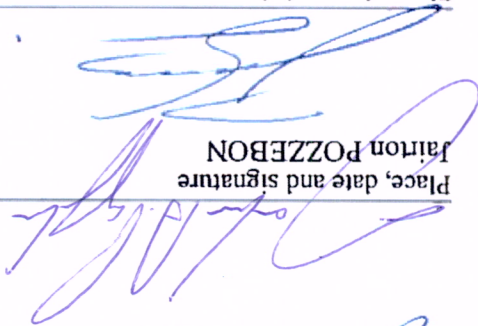
Mario Arturo MANNHEIM ASTETE

Lugar, fecha y firma

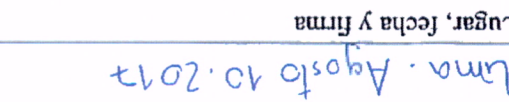
Lima, Ag 04 2013


Place, date and signature
Lima, 10.8.2017

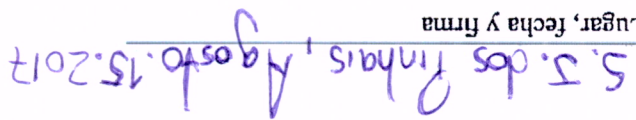
Jean-Marie LE NY


Place, date and signature
Jaiton POZZEBON

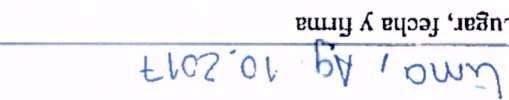
Place, date and signature
Juan Pablo SUAREZ


Lima. Agosto 10. 2017

Lugar, fecha y firma


S. J. dos Pinhas, Agosto. 15. 2017

Lugar, fecha y firma


Lima, Ag. 10. 2017

Lugar, fecha y firma

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. NC2017/0005583

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “MÉTODO Y APARATO PARA CURVAR VIDRIO DELGADO”

Solicitante: AGP AMERICA S.A.

Nuestra Ref.: P2017/000106

RESPUESTA AL OFICIO No. 8784, NOTIFICADO EL DÍA 15 DE JUNIO 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:

- a- La Examinadora señala que la solicitud no contiene copia del documento de cesión de los inventores al Solicitante o a su causante.
- b- Considero superada la anterior objeción en tanto que adjunto al presente memorial los documentos en que constan las cesiones correspondientes de los inventores al Solicitante.
- a- La Examinadora señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, o de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- Me permito adjuntar al presente memorial el respectivo comprobante de pago correspondiente a siete (7) reivindicaciones adicionales, por lo que considero superada la anterior objeción. De esta manera, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones contenidas en la solicitud sean analizadas al momento de realizar el examen de patentabilidad.

3. a- i) La Examinadora sugiere reorganizar el Capítulo Descriptivo, afirmando que la descripción debe ser clara y completa, debido a que no se encuentra la tecnología anterior que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención.

ii) De otra parte, la Examinadora objeta la claridad de la invención de la siguiente manera:

- El uso de la Reivindicación 8 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14 de la decisión 486.
- Las reivindicaciones 3, 4 y 6 no son claras ya que presentan términos generales como “medio” y “estructura tipo anillo” los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- Las reivindicaciones 1, 2 y 10 no son claras porque presentan términos imprecisos y/o relativos tales como: “uno o más”, “al menos”, “agregar peso”.
- La Reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas no enseña sus condiciones técnicas (temperatura, etc.), por todo lo anterior estas reivindicaciones no son claras. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La Reivindicación 7 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio o Descriptivo en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26

y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud 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 la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones y un Capítulo Descriptivo, **independientemente** del contenido técnico o extensión de los mismos.

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. 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 este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones y del Capítulo Descriptivo **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además 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*

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.

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”.

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 patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

iii) De otra parte, me permito manifestar que según la “Guía para examen de patente de invención y modelo de utilidad” de la SIC, en la sección 2.7, se especifica que la descripción debe incluir la siguiente información:

- El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención
- La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención.
- Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención.
- Una reseña sobre los dibujos.
- Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención.

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente señalar que la sección correspondiente a “La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención” corresponde a la sección “Fundamento de la invención” del Capítulo Descriptivo, donde se menciona el estado del arte, las anterioridades ya conocidas relacionadas con la invención y los problemas técnicos conocidos de las anterioridades de la invención, por lo que considero respetuosamente que la afirmación de la Examinadora no es correcta, y por lo tanto el Capítulo Descriptivo es claro y completo para la comprensión y el examen de la invención.

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:

- Cesión.
- Comprobante de pago por 7 reivindicaciones adicionales.