

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección de Nuevas Creaciones
E. S. D.

REF: Expediente No. NC2020/0003094.
Solicitud de Patente a nombre HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION.

Yo, **ANDRÉS JERONIMO CASTILLO BONILLA**, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad **HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION** domiciliada en North Mahwah, New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente en referencia, en respuesta al Oficio N° 200895 notificado electrónicamente el 13 de mayo de 2020, relacionado con el Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante C.P.A.C.A.), doy respuesta al mismo basándome en los hechos y argumentos que se exponen a continuación:

1. HECHOS

- 1.1.** El día 03 de marzo de 2017, la sociedad **HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION** presentó la solicitud de patente N° NC2017/0002155 correspondiente a la fase nacional de la solicitud internacional PCT/US2014/070996.
- 1.2.** La solicitud en cuestión fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 791 del 28 de abril de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
- 1.3.** El 02 de octubre de 2017 pagué el correspondiente examen de patentabilidad.
- 1.4.** El 25 de junio de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) dio traslado a las primeras objeciones de fondo mediante el oficio N° 7727.

En el mencionado requerimiento se hacen objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención del capítulo reivindicatorio

presentado el 13 de marzo de 2017 conformado por 66 reivindicaciones. En vista de la falta de unidad de invención, la SIC solo estudió la patentabilidad del grupo I, el cual referencia a una arandela de reacción.

- 1.5. El 01 de octubre presenté memorial dando respuesta al oficio N° 7727 junto con un capítulo reivindicatorio modificado y los argumentos a las objeciones indicadas por el Examinador.

De hecho, la modificación realizada al capítulo reivindicatorio se justificó en lo mencionado en el examen internacional (IPRP), el cual indico que la solicitud solo tiene dos grupos inventivos definidos, así:

Grupo I: Reivindicaciones 1-33 y,
Grupo II: Reivindicaciones 34 -69.

El solicitante decidió mantener solo el grupo I del examen internacional en la solicitud inicial y, por lo tanto, este capítulo modificado presentado con la respuesta solo está conformado por 28 reivindicaciones.

- 1.6. La SIC acepta la modificación del capítulo reivindicatorio presentado como respuesta y emite la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020, donde niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 16 basado en argumentos de falta de novedad y las reivindicaciones 17 a 28 basado en argumentos de falta de unidad de invención.

En la mencionada Resolución la SIC indica que el capítulo reivindicatorio contiene tres grupos inventivos diferentes, y que solo se pronunciara sobre la patentabilidad del grupo inventivo I. Los grupos indicados son los siguientes:

Grupo Inventivo	Materia que reclama
I	Una arandela de reacción (reivindicaciones 1 a 16)
II	Un ensamble de copa de sujeción (reivindicaciones 17 a 21)
III	Una herramienta mecánica de toque que incluye un sistema para sujetar y un sujetador roscado (reivindicaciones 22 a 28)

- 1.7. El 16 de marzo de 2020 presenté un recurso de reposición, en el que se presenta la argumentación para demostrar la novedad y el nivel inventivo de la materia del grupo I afectado por patentabilidad en la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020.

Adicionalmente, se indica que atendiendo la posibilidad que tiene el solicitante de dividir durante el trámite una solicitud de patente (Art. 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina) y entendiendo que aún en el recurso de reposición se pueden presentar modificaciones y divisionales, por lo tanto, se solicitan **dos divisionales que corresponden a la materia de los grupos inventivos II (Ensamble de copa de sujeción) y III (Sujetador roscado) indicados en la Resolución No. 1813 notificada el 02 de marzo de 2020**, materia que no se sobrepone con la solicitud inicial N° NC2017/0002155 y no corresponde a materia que haya sido estudiada durante el trámite de la menciona solicitud.

También se indica que los capítulos descriptivos de cada solicitud divisional le otorgan completo soporte a la materia reclamada en las mismas, por lo tanto, se ha eliminado aquella materia que no se relaciona con la materia reivindicada en cada una.

Por lo tanto, en atención al principio del Debido Proceso consagrado en la Constitución Nacional, solicito realizar el respectivo examen de fondo a cada una de las solicitudes divisionales.

2. CASO PARTICULAR

El Despacho indica que con base en la comparación del capítulo reivindicatorio encontrado en la presente validación de divisional respecto de la solicitud parental NC2017/0002155, se encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio no es **del todo claro** dado que la nueva **reivindicación independiente 1 concuerda con la reivindicación independiente 27 de la solicitud parental mencionada en el capítulo reivindicatorio del 03 de abril de 2017**, que pertenece de forma parcial al segundo grupo inventivo del expediente NC2017/0002155, identificado en el Oficio N° 7727 del 25 de junio de 2018; y las características técnicas particulares mencionadas en las reivindicaciones dependientes 3 y 4 del 03 de abril de 2017 son materia estudiada en el mencionado Oficio -negrilla fuera de texto-.

3. SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LA SOLICITUD DE DIVISIONAL

En primera instancia, se le indica al despacho que la presente solicitud de divisional cumple con lo indicado en la Decisión 486 en su artículo 36:

*“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
(...)”*

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.”

Asimismo, cumple con lo que indica el Título X de la Circular Única en su numerales, 1.2.2.3.3, sobre las solicitudes divisionales y 1.2.2.3.2.1 sobre el contenido de la solicitud fraccionaria, así:

“1.2.2.3.2. Solicitudes divisionales.

Una solicitud divisional podrá presentarse como resultado del requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, en aquellos casos en que se determine que la solicitud inicial carece de unidad de invención. La Dirección de Nuevas Creaciones señalará la manera en que deberá presentarse la o las solicitudes fraccionarias.

En caso de que el solicitante no realice la división sugerida por la Dirección de Nuevas Creaciones, solamente se llevará a cabo el examen sobre el primer grupo inventivo identificado en la solicitud inicial.

Cuando la solicitud divisional sea presentada por iniciativa del solicitante, solamente podrá hacerlo respecto de una solicitud inicial, sin perjuicio del número de solicitudes fraccionarias que de la misma solicitud inicial se deriven, las cuales se tramitarán como solicitudes independientes.

1.2.2.3.2.1. Contenido de la solicitud fraccionaria.

En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, la división deberá hacerse de forma literal, teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que sobre dichas reivindicaciones contenidas en la solicitud fraccionaria pueda realizar el solicitante, previo pago de la tasa establecida para

tal efecto. De igual manera, la memoria descriptiva deberá estar acorde con la división de la materia realizada.

En el evento en que la solicitud divisional no se realice con el lleno de los requisitos exigidos en esta norma, se expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 del 2011—, para que el solicitante cumpla dichos requisitos y, en caso de no hacerlo, se archivará la solicitud.

Las modificaciones hechas a la solicitud inicial no afectarán la posibilidad de que esta siga siendo entendida como inicial para propósitos de la solicitud divisional.”

De acuerdo a lo anterior, se indica que la presente solicitud de divisional no presenta ampliación de materia que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Además, se presentaron a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial -SIPI- todos los documentos necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes, es decir, una descripción, un capítulo reivindicatorio, un resumen y las figuras, todos acordes a la materia de la presente solicitud de divisional.

En este punto se debe enfatizar que la solicitud divisional N° NC2020/0003094 se fundamenta en la falta de unidad de invención que realizó la SIC, en la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020, al capítulo reivindicatorio modificado presentado como respuesta al Oficio N° 7727 notificado el 25 de junio del 2018, y no en la objeción sobre este mismo punto trasladada en el mencionado Oficio, ya que el Solicitante realizó una modificación a la solicitud inicial que fue aceptada por la SIC y fue sobre la cual la SIC se pronunció en última instancia.

Por lo tanto, no se entiende como ahora la Dirección de Nuevas Creaciones que pertenece a la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio desconoce esa modificación y realiza el presente requerimiento haciendo referencia a un **capítulo reivindicatorio del 03 de abril de la solicitud inicial N° NC2017/0002155 que no existe**, ya que los únicos capítulos reivindicatorios presentados tienen fecha del 09 de marzo de 2017, el modificado el 13 de marzo de 2017 (utilizado por el Examinador para realizar el único requerimiento por artículo 45), el del 01 de octubre de 2018 (utilizado para denegar la solicitud inicial) y el presentado con el recurso el 16 de marzo de 2020.

Sumado a lo anterior, se debe indicar que el Oficio N° 200895 notificado el 13 de mayo de 2020, se emite porque supuestamente la solicitud divisional no cumple con los requisitos exigidos en la norma, no obstante como ya se ha indicado tanto la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige en Colombia y para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 de 2000 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015, y en el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionan los requisitos que deben cumplir una solicitud divisional y en ninguno de ellos mencionan que esta deba ser **clara**, ya que este requisito hace referencia a la evaluación del artículo 30 de la Decisión Andina 486, sobre los requisitos de las reivindicaciones los cuales se evalúan en el examen de fondo para las solicitudes de patentes y no para solicitudes divisionales:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)” –negrilla fuera de texto-.

Ahora bien, en la siguiente tabla se desea aclarar cuál es la materia de cada una de las solicitudes fraccionarias NC2020/0003094 y NC2020/0003096 presentadas de la solicitud inicial¹ (NC2017/0002155), así:

Solicitud inicial	Solicitud fraccionaria 1	Solicitud fraccionaria 2
NC2017/0002155	NC2020/0003094	NC2020/0003096
Grupo I, indicado por la SIC en la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020.	Grupo III, indicado por la SIC en la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020.	Grupo II, indicado por la SIC en la Resolución N° 1813 del 27 de enero de 2020.
Una arandela de reacción (1).	Un sujetador roscado (20).	Un ensamble de copa de sujeción (15).

¹ Las modificaciones hechas a la solicitud inicial no afectarán la posibilidad de que ésta siga siendo entendida como inicial para propósitos de la solicitud divisional. Numeral 1.2.2.3.2.1 Contenido de la solicitud fraccionaria, Título X de la Circular Única, p. 37.

Capítulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones.	Capítulo reivindicatorio conformado por cuatro reivindicaciones. En este grupo se desistió por ahora de la materia de la herramienta mecánica (10).	Capítulo reivindicatorio conformado por cuatro reivindicaciones.
--	---	--

De acuerdo a la anterior tabla se observa que la solicitud inicial y las solicitudes fraccionarias no comparten materia, y que la división de la materia de cada una fue realizada acorde a la afectación por falta de unidad de invención realizada por la SIC en la Resolución de denegación al capítulo reivindicatorio presentado el 01 de octubre de 2019.

A pesar que, como ya se ha indicado no es correcto que la Dirección de Nuevas Creaciones tome como referente un capítulo reivindicatorio que en primera instancia no se encuentra en el expediente N° NC2017/0002155 y en segunda instancia sobre el cual tanto el Solicitante como la SIC ya se habían pronunciado, dando a lugar a una modificación a las reivindicaciones que finalmente sirvió para que la SIC procediera a negar la solicitud inicial, y en vista que el presente requerimiento se fundamenta en objeciones frente a un capítulo reivindicatorio con fecha del 03 de abril de 2017 que no existe en el expediente N° NC2017/0002155 citado por el Despacho, se tomará como referencia el capítulo presentado el 13 de marzo de 2017 que fue el estudiado en el Oficio N° 7727 del 25 de junio de 2018, para demostrar que la presente solicitud divisional está correctamente dividida ya que no comparte materia con el grupo I, que fue el estudiado por la SIC, así:

Reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio presentado el 13 de marzo de 2017	Reivindicación 27 del capítulo reivindicatorio presentado el 13 de marzo de 2017	Reivindicación 1 de la solicitud divisional NC2020/0003094
1. Una arandela de reacción (1) que recibe el contra-torque generado debido al apriete o aflojamiento de un sujetador roscado (20),	27. Un sujetador roscado para sujetar objetos que incluye: un espárrago; una tuerca a apretarse o a aflojarse, enganchable	1. Un sujetador roscado (20) para sujetar objetos que incluye: Un espárrago (24); Una tuerca (36) a apretarse o a aflojarse, enganchable

arandela que comprende: un borde externo (4) que tiene una forma geométrica que permite el acoplamiento rotacional con una herramienta mecánica (10); y una superficie inferior (3) que tiene tratamientos que potencian el coeficiente de fricción, desplazados hacia afuera de un orificio central.	roscadamente con el espárrago o una cabeza de espárrago a apretarse o a aflojarse, conectada al espárrago; y la arandela de reacción (1) de una cualquiera de las reivindicaciones 1- 21 dispuesta entre uno de los objetos a sujetar y la tuerca o la cabeza de perno (22).	roscadamente con el espárrago (24) o una cabeza (22) del sujetador roscado (20) a apretarse o a aflojarse, conectada al espárrago (24); y Una arandela de reacción (1) dispuesta entre uno de los objetos, ya sea la tuerca (36) o la cabeza (22) del sujetador roscado (20). Un ensamble de copa de sujeción (15), en donde el borde interno (62) de la copa externa (17) y sus medios de acoplamiento (61) y el borde externo (4) de la arandela (1) y sus medios de acoplamiento (9) son verticales.
--	---	--

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que la reivindicación 1 de la presente solicitud divisional hace referencia a la materia del grupo II (Reivindicaciones 22 a 29) trasladado en el requerimiento por artículo 45 por medio del Oficio N° 7727 del 25 de junio de 2018, por lo tanto, está correctamente dividido ya que en la solicitud inicial N° NC2017/0002155 en su capítulo reivindicatorio modificado el 16 de marzo de 2020, solo hace referencia a la arandela de reacción, que nada tiene que ver con un sujetador roscado, lo anterior, si el capítulo del 13 de marzo de 2020 fuera el último capítulo sobre el cual la SIC se ha pronunciado.

De hecho, no hay ningún inconveniente en que la reivindicación 27 del capítulo del 13 de marzo de 2017 tenga la misma materia de la reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, sino que, al contrario, demuestra que es una materia que nunca ha sido estudiada por la Dirección de Nuevas Creaciones y, por lo tanto, es procedente aceptar la solicitud divisional de acuerdo con la normativa vigente.

Ahora bien, con respecto a la objeción “ (...) y las características técnicas particulares mencionadas en las reivindicaciones dependientes 3 y 4 del 03 de abril de 2017 (sic) son materia estudiada en el mencionado Oficio”, esta tampoco hace referencia a la materia de la solicitud divisional en estudio, ya que las reivindicaciones 3 y 4 del 03 de abril no existen en el expediente N° NC2017/0002155, entonces, nuevamente se tomará el capítulo reivindicatorio modificado el 13 de marzo de 2017 para contestar esta objeción, en donde las reivindicaciones 3 y 4 en ese capítulo reivindicatorio son las siguientes :

3. Una arandela de reacción (1) de acuerdo tratamientos que potencian el coeficiente de discontinua en áreas hacia el borde externo (4).
4. Una arandela de reacción (1) de acuerdo tratamientos que potencian el coeficiente de fricción no se localizan en el radio del orificio central.

Lo anterior, demuestra que las mencionadas reivindicaciones 3 y 4 hacen referencia a una arandela de reacción (1) y no a un sujetador roscado (20), por lo tanto, la mencionada objeción no es procedente para la presente solicitud divisional.

4. CONCLUSIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas en el Oficio N° 200895 notificado el 13 de mayo de 2020, atentamente solicito a ese Despacho proceder a aceptar la solicitud divisional y realizar su estudio de patentabilidad.

En los términos anteriores doy respuesta al Oficio No. 200895.

Atentamente,



JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 de Bogotá
T.P. 104.167 del C.S.J