



Clarke, Mode

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

COLOMBIA
E-MAIL: clarkemodet@clark
BOGOTA, A.A.

Radicacion : 01000259 00000005
Fecha (AMD): 2003-10-21 15:56:14

Folios: 2

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

REF: EXPEDIENTE : **01000259**

SOLICITANTE: DUFF, WILLIAM B. JR
FECHA DE LA SOLICITUD: ENERO 3, 2001

TITULO: METODO Y CIRCUITO PARA UTILIZAR UN DISPOSITIVO...

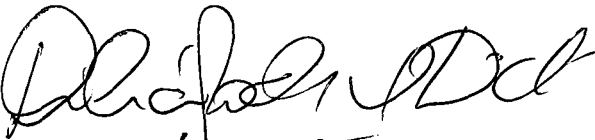
ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°.531 de fecha Agosto 29, 2003 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente No. 03-76248.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
T.P.No. 20824 del CSJ

P-389

453
358
354

454
254
360

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01000259 00000005

Folios: 2

Fecha (AMD): 2003-10-21 15:56:14

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

NET : 000374007-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : DS - 76,240
FECHA : OCTUBRE 20 DE 2003

CONSIGNACION

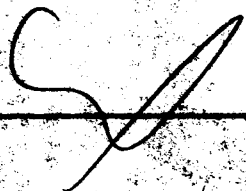
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Gr. PAGO
CLARKE NORDET Y CA. COLONIA CONSIGNACION		BANCO POPULAR	000-00110-6	6605495	17/10/2003	2,207,000.00

CONCEPTO

CANT. PENTISTION	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUD	DS EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SUM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

2-384

ACTING DEPUTY ASSISTANT ATTORNEY GENERAL

5-3504

MEMORANDUM

TO: DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT

FROM: ASSISTANT ATTORNEY GENERAL

RE: REVIEW OF AGREEMENTS OF SALE

DATE: 10/10/60

SUBJECT: BLM

CONCERN

LEGAL COUNSEL

1. BLM

2. BLM

3. BLM

4. BLM

5. BLM

6. BLM

7. BLM

8. BLM

9. BLM

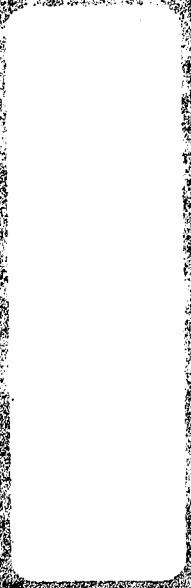
10. BLM

11. BLM

12. BLM

13. BLM

14. BLM



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. **01-259**

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **531**, DE FECHA **29 DE AGOSTO DE 2003**,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2003**.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO **X** _____

362 456
361

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

p-381

Doctora:
Dília Rodríguez D'alemán
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	01-259
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	7739
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 4 a 87, los dibujos 1 a 30 de los folios 101 a 121 y las reivindicaciones 1 a 63 de los folios 88 a 99, todo lo anterior corresponde a la radicación inicial, que se aceptó.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 03 de enero de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitudes provisional norteamericana 60/174.433 del 04 de enero de 2000 y 09/710.998 del 09 de noviembre de 2000; realizado el estudio correspondiente se determinó que, la provisional contiene 19 reivindicaciones que no coinciden con ninguna de las del expediente y solo una pequeña parte de la descripción tiene relación con el contenido de este mismo, por estas razones, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad provisional reivindicada NO es válida, la segunda o sea la solicitud formal es valida porque la materia que describe y reivindica coincide con la materia de esta solicitud.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método y un circuito mejorados para usar dispositivos de almacenamiento de carga polarizados en circuitos de CA, reivindicado en la forma de aparato de almacenamiento de carga, red de CA y método para usar dispositivos PECS en redes de CA.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de almacenamiento de carga eléctrica polarizado (PECS) para operar en una red de CA que tiene una fuente de alimentación de CA y por lo menos una carga acoplada a la fuente de alimentación de CA para recibir la

señal de CA, relacionado en las reivindicaciones 1 a 30; un aparato PECS para ser utilizado en una aplicación de CA, relacionado en las reivindicaciones 31 a 45 ; una red de CA, relacionada en la reivindicación 46; un método para utilizar dispositivos PECS en una red de CA que tiene una fuente de alimentación de CA y una carga de CA operativamente acoplada, relacionado en las reivindicaciones 47 a 63.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H02H 7/16.

3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "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".

Entre el título, la descripción y las reivindicaciones no hay concordancia puesto que el primero y la segunda hacen referencia a una forma o "método" de usar componentes polarizados en aplicaciones de CA y, las reivindicaciones reclaman unos aparatos de almacenamiento de carga eléctrica polarizado, que operan en redes de CA.

Aunque la descripción aportada se aceptó, luego del estudio del expediente, se determinó que la misma presenta errores de transcripción, redacción y traducción que deforman la exposición y pueden conducir a errores de interpretación, en particular las últimas dos son pésimas puesto que no existen, en castellano, los términos utilizados en todo el documento como, por ejemplo: "anti-serie(s)", "pasa-altos", "pasa-bajos", "pasa-banda", "ferro-resonante", "auto-resonancia", "pre-carga", "inter-dispositivos", "intra-dispositivo"; ya que el guión no tiene ningún sentido.

Tampoco existen ni son usuales en la técnica las expresiones arbitrarias usadas en el texto: "capacitancia serie", "capacitor(es) serie", "inductancia serie", "aplicaciones serie", "resistencia serie", "combinación serie", "resonante serie", "resistor paralelo", "tensión de ripple", "corriente de ripple", "está sustancialmente en serie", "está sustancialmente en derivación", "en paralelo sobre los capacitores", "transformador de aislación dentro de la fuente", "está sustancialmente al nivel de la tierra", "polarización directa sobre los capacitores", "tensión de CC sobre los capacitores", "dispuestos en arreglo serie", "capacitor polarizado 4n+", "diodos reactores", etc.

Asimismo, la descripción calificada no es clara ni completa porque no contiene la mejor forma de realizar la invención, sino que dicha descripción incluye una vista panorámica y unos ejemplos con los circuitos donde se usan los elementos polarizados, sin que se indique, claramente, cual es la mejor forma de obtener el producto que se trata de amparar.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que, esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención.

Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante que el interesado debe tener en cuenta que la simple presencia del aparte descriptivo NO basta para cumplir el requisito legal.

La descripción debe incluir la mejor manera de realizar la invención, identificada de forma

inequívoca, porque no cumple su función cuando se presenta confundida entre otros ejemplos o formas de ejecución menos ventajosas (ver párrafo 40 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes").

En todo el documento las unidades de medida y los decimales no están en concordancia con el sistema internacional de medidas como, por ejemplo, entre otras páginas: 38, 40, 56 a 59, 62, 64, 66 a 69.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer, además, se observa un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Por otra parte, el artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1 a 30 no tienen sustento descriptivo porque ese aparte no revela un aparato de almacenamiento PECS sino la forma de usar componentes polarizados en redes de CA.

Las reivindicaciones 1, 9, 24, 27, 31, 33, 37, 39, 44, 47 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se persigue en por ejemplo: "en donde los dispositivos... CA", "grado suficiente... sustancialmente se polaricen", "donde el aparato... referencia de CC", "donde el receptáculo define... eléctricos", etc.

Las reivindicaciones 48 a 63 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan un paso allí incluido sino que relacionan tensiones y la mayoría, relaciona los componentes de un circuito, que es tratar de definir un procedimiento por características de un producto, lo cual, no se admite en esta oficina.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones de los puntos 4 y 5 de adelante.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Finalmente, como se informa en el folio 455, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Al calificar el pliego se determinó que este incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 30 dirigidas a un aparato de almacenamiento de carga eléctrica polarizado PECS.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 31 a 45 dirigido a un aparato PECS para ser utilizado en una aplicación de CA.

El tercero, es la reivindicación 46 relacionada a una red de CA.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 47 a 63 dirigido a método para utilizar dispositivos PECS en una red de CA.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de **procedimiento**, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado.

De allí se concluye, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se **admite** en la redacción de reivindicaciones de **producto**.

Del otro, que las de **procedimiento** **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características **no** permitidas, como se evidencia de su redacción:

“1. un aparato... para operar...CA... un primer y un segundo... adaptados para ser... CA... una fuente... evitar que se polaricen...”.

“2. un aparato... de manera que...”.

“3. el aparato... se adapta para controlar...”; y así sucesivamente con las demás reivindicaciones de “aparato”.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

Las reivindicaciones 47 y dependientes, de procedimiento, no son aceptables porque los usos no son patentables y los supuestos “pasos” del método no son una forma de fabricación de un objeto, además, los conceptos “implementar... una configuración” y polarizar “en forma suficiente”, no son claros para nosotros.

Finalmente, en las reivindicaciones de método **NO** se acepta la indicación de una función o la relación de un componente como si fuera la aclaración de un “paso” de un proceso de fabricación, por ejemplo:

“48. el método... las tensiones... red de CA”, la cual, es igual a la reivindicación 32 relacionada a un aparato; parece ser que para el solicitante aparato y método, significa lo mismo, para la oficina **NO** es así.

366 460
365

En segundo lugar, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque la disposición del circuito es, simplemente, una copia del estado de la técnica que hace una selección (cálculo) de componentes de acuerdo a los valores de tensión y corriente de la aplicación particular que se vaya a desarrollar. Por esa razón y, además, porque tal como se evidencia, de forma manifiesta, del mismo título, de la descripción y, en especial, de las reivindicaciones, se trata del uso de dispositivos convencionales en aplicaciones de corriente alterna.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por el artículo 21.

Puesto que la no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 21, 25, 28 y 30 de la Decisión 486 por las razones antes expuestas se decidió no proseguir la calificación de fondo de lo solicitado hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **01 SET. 2005**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1268	Código: 202004	Código: