

CARLOS TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENTS AND TRADEMARKS OFFICE

18 19
Carlos E. Tamayo S.
Carlos O. Maya
Mayerling R. Castelblanco
Gustavo Calderón
Clara Cortés de R.
Carmen Graciela Flórez

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 00048859 00000001 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-05-15 16:20:23
Trámite: 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No.0 2-048859
PATENTE: "TARJETA ELECTRONICA PARA CONTROL EN EL MANEJO DE
ASCENSORES"

Estimados señores:

Con fundamento jurídico en lo dispuesto por el Artículo (44) de la Decisión (486) de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la Solicitud citada en la referencia, para lo cual estamos adjuntando el recibo de pago correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos se surta este trámite para que el expediente siga su curso normal, hasta su concesión.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ.
C.C. No. 17.117.818- Bogotá
T.P. No. 17.402- C.S.J.

Carrera 7ª No. 17 - 51 Of. 710
Teléfonos (571) 400 91 80 (571) 341 98 41 • Celular: (315) 317 1181 (315) 830 0744
E-mail: trademarks1@tutopia.com • Bogotá, Colombia, S.A.
trademarks1@hotmail.com

20
19

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02048859 00000001 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-05-15 16:28:23
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAL/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 33,163
FECHA : MAYO 13 DE 2003

C O N S I G N A C I O N

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
DIRLEY CARRERO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10855119	13/05/2003	1,839,000.00

C O N C E P T O

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	9 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-048859

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE MAYO 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**

Bogotá D.C, SEPTIEMBRE DE 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

D ctor:
Carlos Orlando Maya Rodríguez
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	02-48-859
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	9193
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 3 a 4, el dibujos 1 del folio 7 y las reivindicaciones 1 a 4 del folio 5, inicialmente radicados, que fueron aceptados.

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 Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 07 de junio de 2002, en ese momento ni posteriormente no se reclamó prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, no hay prioridad válida reivindicada.

2. Objeto de la invención

Por lo allegado como descripción se determinó que el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta electrónica de control para ascensores.

De otra parte, el pliego reivindica: tarjeta electrónica para control en el manejo de ascensores, la cual incorpora elementos convencionales de un circuito impreso con dos microprocesadores, acoples opto electrónicos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es B66B 1/00.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, 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”.

La descripción calificada N permite **identificar una forma de ejecución clara y completa** de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque es superficial pues se limitó a exponer, de forma enumerativa los bornes de la tarjeta y, mencionar una secuencia de operaciones, la que es consecuencia del uso de la tarjeta, como se señala en:

"... el diseño propuesto... siguientes operaciones: recibe alertas de botones... verifica en cada piso... compara la posición.. determina el estado... decide sobre el cupo... cada piso".

Sin embargo, no se explica al menos, mínimamente, cual es la disposición de los componentes, de las conexiones de aquellos y la función de los mismos; adicionalmente, no hay una interrelación entre la citada "descripción" y la figura; de modo que, se tiene que suponer o "adivinar" la disposición, las conexiones entre los dos microprocesadores, "los filtros acoples", la base de tiempo, etc. relacionados, enumerativamente, en la reivindicación 1.

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.

La información de la descripción calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la supuesta invención pues dicha información es superficial, centrada en detalles secundarios, como los antes mencionados (consecuencias del uso) y no tiene concordancia con la figura.

Una descripción, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28, por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el título de la invención, que debe reflejar el objeto y el campo industrial al que se relaciona la solicitud, preferiblemente, debe ser breve, preciso y coincidir con el contenido de la descripción y las reivindicaciones.

A continuación se colocan los siguientes apartes, identificados con subtítulos preferiblemente:

2) indicación de la esfera tecnológica

"la invención se refiere a la fabricación de un equipo para...";

3) el estado de la técnica

"se conoce del documento... un equipo electrónico de laboratorio para medir... como por ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias... ";

4) el objetivo (divulgación) de la invención

"la invención se enfoca en suministrar un aparato electrónico...";

5) la breve descripción de las figuras (reseña)

"la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrónico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexión..."; es importante resaltar que en la reseña de los dibujos NO se debe hacer la descripción detallada.

6) la mejor manera de realizar la invención (conocida por el solicitante), esta parte es muy importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

"como se enseña en la figura 1 el equipo electrónico de laboratorio comprende un sensor de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de administración 2...".

7) las posibilidades de aplicación, "el dispositivo de la invención se aplica en telefonía...", este último punto no es obligatorio.

Por último, en la relación anterior utilizamos unas comillas para ejemplificar la forma de realización que, obviamente, NO deben ir en la solicitud.

En segundo lugar, 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".

La reivindicación 1 no define la materia que se desea proteger, ni es clara debido a que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte, pues lo presentado solo se limita a hacer una relación enumerativa de los bornes utilizados en la tarjeta, lo cual, no permite establecer si se alcanza el resultado declarado o no y, por consiguiente, no se puede determinar el alcance de la protección solicitada.

Las reivindicaciones 2 a 4 no tienen enlace lógico con su independiente porque no delimitan o aclaran un elemento de estructura o función de la tarjeta relacionada en 1 sino que se refieren a las consecuencias del uso de la misma, por ejemplo: "cuya disposición electrónica le permite atender llamadas...", "controla el sobrepeso...", "sincroniza...".

Como lo indica el tercer párrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, "una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento". (Subrayados fuera de texto)

Es importante recordar que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales, que definan el alcance de la protección solicitada y, la hacen o podrían hacerla distintiva respecto del estado de la técnica. Dichas características esenciales deben definir el problema técnico que intenta solucionar la solicitud.

En el presente caso, la solución reivindicada resulta obvia para un técnico medio porque en el arte se conocen las tarjetas con componentes electrónico y puntos (pines) o bornes de conexión para muchos aparatos electrónicos como los televisores, computadores, etc. y electromecánicos como los controles para máquinas, incluidos los ascensores.

Adicionalmente, el diseño de una tarjeta se puede hacer por medios electrónicos no solo para las pistas conductoras sobre una bakelita (tarjeta) sino para los valores y la disposición de los elementos electrónicos que se conecten en la tarjeta y sus interconexiones.

Ahora bien, una reivindicación independiente (No 1) debe definir el producto, en forma general, de modo que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado, que puede ser seguida de una o más dependientes, que son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Una reivindicación de **producto**, como es la de este expediente, debe definir el objeto por las características de la estructura o de la función entre los componentes de una estructura, además, es común dividirlos en preámbulo y parte caracterizante, ejemplo:

"1. aparato electrónico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a..."

"2. aparato acorde a (según) la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla de exhibición (26) es una pantalla de LCD".

"3. aparato acorde a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque los terminales del sensor de temperatura (4)...", etc.

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 21, 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".

El pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo tanto, cumple el requisito establecido.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que: a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 28 y 30, razón por la que se decidió no continuar la calificación de fondo de su contenido, hasta no contar con una solicitud que cumpla los citados requisitos.

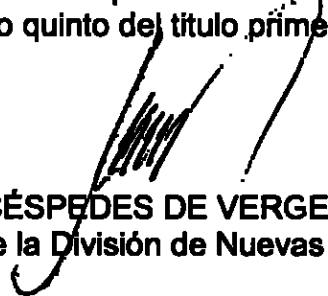
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

26
25

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 06 OCT. 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1449	Código: 202004	Código: