

Drigard & Castr
Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

AS: 88.281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02053614 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-07-26 16:49:32
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No. 02 053.614 solicitud de Patente
a nombre de LG ELECTRONICS INC.
Titulada: SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALÁMBRICO DE CIRCUITO
CERRADO

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de LG ELECTRONICS INC., según lo acredita el documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 04-42,146 por valor de \$353.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Julio 26, 2004
CHP/MEV/hsr.

119
113

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02053614 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-07-26 16:49:32
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 42,146
FECHA : MAYO 27 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21734277	27/05/2004	16,673,100.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
		TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-053614

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **536** DE

FECHA **30 DE ENERO DE 2004**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA **EL 28 DE ABRIL DE 2004**

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

121
115

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá D.C.

Doctor:

Ramiro Castro Duque

Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	02-53.614
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	10639
Folios	004

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 6 a 26, los dibujos 1 a 6 de los folios 46 a 51 y las reivindicaciones 1 a 17 de los folios 27 a 31, los dibujos son los allegados como respuesta a las observaciones del primer examen de forma, que se aceptaron.

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 20 de junio de 2002, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud coreana P2002-5841 del 01 de febrero de 2002; luego del estudio correspondiente, se determinó que acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada, es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un terminal de bucle local inalámbrico WLL de una pieza que tiene un cuerpo integrado y un microteléfono con un USB incorporado y un excitador de la línea USB.

Por otra parte, el pliego reivindica: un terminal WLL para uso con una estación de base, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4; un aparato WLL para uso con una estación de base, relacionado en las reivindicaciones 5 a 12; un terminal WLL, relacionado en las reivindicaciones 13 a 17.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04M 1/00.

3. Claridad de la solicitud:

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".

En primer lugar, el título de la solicitud no coincide ni con la descripción ni con las reivindicaciones, se deberá precisar dicho título.

La descripción calificada presenta errores de traducción y redacción que deforman los conceptos e inciden en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras anteriores afirmaciones, a continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados.

Página 1 del segundo al último párrafo, contiene errores de los tipos señalados porque las afirmaciones: "la presente invención se relaciona con un sistema... con un terminal ", "... local inalámbrico de circuito cerrado...", "... RITL (radio en el circuito cerrado), FRA acceso inalámbrico fijo...", son incorrectas

Página 7, segundo párrafo, las expresiones: "... está provisto con un cuerpo... el NIU allí construido... encendido/apagado sacando...", son incorrectas.

En todo el documento se hace mal uso tanto del lenguaje técnico como los ejemplos antes indicados y porque las expresiones, "USB allí construido", "que tiene un vocero", "recibir a través de una antena produciendo... convirtiendo...", "modulador/desmodulador", "conector de clavija", "la energía desde el PC", etc. no corresponden a la realidad; además, se hizo uso inapropiado tanto de los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano como de las preposiciones desde, hacia, a través de.

El artículo 30 de la citada Decisión señala 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".

En primer lugar, las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura, comúnmente, utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "el terminal que comprende"; "que comprende adicionalmente", "donde", etc. no se consideran sinónimas de "caracterizado por", y no incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación. Asimismo, los errores de traducción y redacción citados respecto a la descripción se encuentran en el pliego e inciden en la claridad del mismo.

Las reivindicaciones 1, 5 y dependientes se refieren a un uso, lo cual, podría ir contra las disposiciones del artículo 21.

La reivindicación 5, y consecuentemente sus dependientes, de un lado, no parece tener sustento descriptivo porque ese aparte divulga un terminal de bucle local inalámbrico y no a un "aparato"; de otro lado, es confusa porque no se sabe que trata de definir si un "aparato" o un terminal, debido a que contiene un doble "que comprende / incluye".

La reivindicación 15 es muy general e itera, con el cambio de algunos términos, lo relacionado en 11.

La concisión del pliego se encuentra afectada porque se incluyeron 3 reivindicaciones de una misma categoría; es bien conocido por todos que una solicitud puede incluir una reivindicación por categoría, solo se acepta que haya más de una categoría cuando el objeto no se pueda definir con una única reivindicación, lo cual, no parece ser este caso. De cualquier modo, el interesado deberá justificar la inclusión de más de una reivindicación por categoría.

Las reivindicaciones 2, 4, 11 y 15 se redactaron términos de proceso de señales y no por medio de características permitidas.

Para continuar la tramitación las objeciones aquí planteadas se deben subsanar en conjunción con las planteadas en los puntos 4 y 5 de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 120, 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".

A juicio de la oficina, el pliego calificado incluye tres grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo conforman las reivindicaciones 1 a 4 dirigidas a un terminal WLL para uso con una estación base.

El segundo grupo son las reivindicaciones 5 a 12 dirigidas a un aparato para uso con una estación base.

Un tercer grupo son las reivindicaciones 13 a 17 relacionadas a un terminal WLL.

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).

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**.

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"1. un terminal... para uso... que comprende: un modulador/desmodulador... para codificar / descodificar... un dispositivo... para comunicación... un primer puerto... para recibir datos... un accionador... para procesar...".

"2. el terminal WLL... una parte... para recibir... un codec para descodificar... un micrófono para generar...".

124
118

“3. el terminal... para recibir...”.

“4. el terminal... para comunicación...”, y de forma similar en las restantes reivindicaciones.

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento de señal (uso).

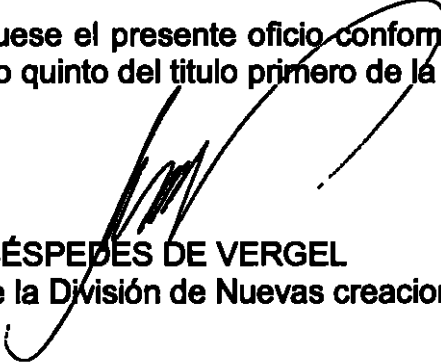
En segundo lugar, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 no se cumplen porque, como se evidencia de la misma descripción, tanto el terminal monopieza que incluye un microteléfono que incorpora una interfaz USB y su excitador, como la base cargadora se componen de elementos convencionales que se usan para recibir y procesar datos de un aparato exterior, como un computador personal; por esa razón, se considera que solo se hace otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un terminal WLL y/o de su base de recarga.

Se recuerda al interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley, como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 21, 25, 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego 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 10 NOV. 2004

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1751	Código: 202004	Código: