

495
RC

AS: 88.281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-053614- -00013-0000
Fec: 2007-04-12 16:42:34 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Art 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 02 053 614 - Solicitud de Patente de Invención a favor
de LG ELECTRONICS, INC.

Titulada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE
CIRCUITO CERRADO".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado sociedad LG ELECTRONICS, INC domiciliada en Seúl, Corea, según lo acredita el documento de sustitución de poder presentado ante esa División, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 6233 del 5 de marzo de 2007, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

OSCAR ALARCON NUNEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTA

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución arriba citada 6233 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 13 de marzo y el 23 de noviembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones.

Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486, razón por la cual para efectos del estudio de patentabilidad se tuvo en cuenta el capítulo anterior, o sea, el que obra en los folios 156 a 158 del expediente en estudio

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 156 a 158, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Claridad de la Solicitud

La reivindicación 1 del capítulo presentado junto con la respuesta al oficio N° 7814 no es aceptable, porque, de un lado, en ella se agregó lo relativo a "un elemento interruptor de electricidad para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", no incluido en las reivindicaciones inicialmente presentadas y que no tiene sustento descriptivo.

De otro lado, la reivindicación 1 no tiene unidad de invención porque relaciona 2 objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, un terminal WLL y un cargador desprendible. Las reivindicaciones 2 y 3 del capítulo que obra en los folios 156 a 158 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica incluida en la independiente. Las reivindicaciones 13 y 14 son equivalentes a la 1, la 15 es igual a la 2, la 16 igual a la 3 y la 17 igual a la 4 debido a lo cual el pliego no es conciso.

Unidad de invención

Asegurar que "... las reivindicaciones se encuentran enlazadas por un concepto común, todas se refieren a un terminal WLL y sus partes", no es un fundamento que sirva de sustento para acreditar el cumplimiento de tal requisito.

OSCAR ALARCON NÚÑEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTÁ

Sobre el Uso

Se reitera 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 técnicamente improcedentes, 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 las exigencias taxativas de la normatividad andina, como es lo dispuesto por el Artículo 21.

Novedad

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo porque esta comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por la publicación JP 200139032 (D2).

En efecto, el antecedente 2, como se aprecia en las figuras 1 y 2 particularmente, divulga una terminal WLL 100 que incluye un MODEM 8, una línea de serie universal USB 13 conectada al MODEM (ver figura 1 y parágrafo 13 de la descripción), un primer puerto de comunicación (ver parágrafo 9) y un gobernador ("accionador") de línea USB, (elemento 13 de la figura 1), el cual, es un puerto de interconexión (interfaz) n serie de 4 alambres, dos de ellos son líneas de datos, otro suministra la alimentación o primer conector de alimentación y el último es el polo a tierra, conectado al dispositivo USB.

Además de lo anterior, el mencionado antecedente revela un cargador desmontable (separable) 110 que tiene un segundo conector de alimentación que se acopla al primer conector y un segundo puerto de comunicación que se acopla al primer puerto.

Al comparar, las características divulgadas por el antecedente con las reivindicadas en 1 y 5 salta a la vista que las anticipa totalmente, luego

OSCAR ALARCÓN NUÑEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTÁ

198
192

4

aquellas no tienen novedad. Las reivindicaciones dependientes también quedan sin sustento por no depender de una novedosa.

Nivel Inventivo

En el presente caso, el técnico en la materia, encargado de solucionar el problema planteado por esta solicitud con solo copiar lo divulgado por el antecedente 2 pudo, de forma obvia obtener lo reivindicado en 1, 5 y sus dependientes, luego, lo solicitado no presenta nivel inventivo.

Por otra parte, un técnico en la materia podría haber derivado, fácilmente, lo reivindicado en el pliego a partir de las enseñanzas del antecedente 1 el cual divulga, las mismas características relacionadas en 1, 5 y dependientes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la creación denominada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE CIRCUITO CERRADO".

OSCAR ALARCON NUNEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTA

FUNDAMENTOS

1. En primer lugar cabe observar que el examinador evidentemente no se tomó la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual claramente demuestra una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo de la invención. Si bien fue un error decir que la sustentación para tal inclusión se encontraba en el último párrafo de la página 8, también es cierto que la lectura de la descripción le habría permitido encontrar al examinador el sustento para tal inclusión. En la página 9 de la descripción corregida, presentada en respuesta al Oficio N° 10639, el segundo párrafo dice a la letra:

199
193
5

“Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de interruptor de energía para detectar la conexión del cable USB al conector USB y conmutar en forma tal que la energía del PC es suministrada a la batería del terminal WLL a través del conector de clavija en respuesta al resultado detectado.”

Así mismo en la página 10, último párrafo, dice:

“De acuerdo con un aspecto de la invención, el cargador incluye una parte de interruptor de energía [...]”

Es evidente que la inclusión del interruptor en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio se encuentra plenamente sustentada por la descripción, y la objeción presentada por el señor examinador no obedece a más que un deseo injustificado de objetar por objetar, sin tener argumentos técnicos válidos para sustentar sus objeciones.

Solicitamos por lo tanto al Señor examinador volver a examinar la solicitud en base al capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 7814, ya que este si cumple con el requisito exigido por el señor examinador y ha sido descartado de manera injustificada.

OSCAR ALARCON NUÑEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTÁ

2. En vista que el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814 no contiene más que una reivindicación independiente, las objeciones presentadas por falta de unidad de invención y falta de unidad de invención y falta de concisión no son válidas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido por los artículos citados por el señor examinador.

3. En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos ofrecidos por el señor examinador se pueden aplicar a cualquier invención, negando de plano la patentabilidad de cualquier artículo ya que todos ellos hace uso de elementos comunes en aplicaciones no divulgadas o enseñadas por el arte previo. De ser así la oficina de patentes no habría concedido patente alguna desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, lo cual claramente no

sucede. Los elementos de la presente solicitud son elementos convencionales que llevan a cabo una tarea no convencional para ellos. El señor examinador puede considerarlo un segundo uso, pero lo mismo sucede con pañales, cremas dentales, diferentes maquinarias, los cuales emplean elementos convencionales para lograr resultados inesperados y no divulgados o sugeridos por el arte previo. Es evidente que tal objeción obedece más a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo de la solicitud.

4. En cuanto a las objeciones por falta de novedad, cabe anotar que la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho interruptor no se enseña en la anterioridad citada por el señor examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha anterioridad.

5. En cuanto a la altura inventiva el señor examinador no es muy claro respecto a los motivos que un técnico con habilidad en la materia tendría para tomar los dispositivos sugeridos por el arte previo citado y modificarlos adecuadamente para obtener lo enseñado por la presente solicitud.

Si bien es cierto que se enseñan dispositivos como los puertos USB o sistemas WLL, ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicación inalámbrica que permite conectar el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La altura inventiva de la presente solicitud claramente yace en implementar un dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de cables externos ni teléfonos adicionales, completamente portátil y funcional ya que al mismo tiempo opera como cargador para el teléfono inalámbrico.

Nada en el arte previo citado por el señor examinador le enseñaría al técnico con habilidad en la materia como desarrollar tal dispositivo, empleando un

OSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE EDUO

195

conector de tipo USB en lugar de los conectores tipo UTP comúnmente empleados para este tipo de aplicaciones.

No solo esto, sino que el dispositivo es completamente portátil, permitiendo conectar dispositivos externos a una red inalámbrica sin necesidad de conexiones adicionales. De hecho el dispositivo puede funcionar empleando solamente el PC como fuente de energía, lo cual no lo enseña ni sugiere el arte previo, ni resulta obvio para el técnico con habilidad en la materia, a menos que se realice un análisis retrospectivo de la misma.

6. En vista de lo anterior es claro que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la decisión 486 y le debe ser otorgado el derecho solicitado.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

"Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

"Artículo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REPONER la decisión tomada mediante Resolución No. 6233 del

OSCAR ALFONSO NÚÑEZ
NOTARIO CUARENTA Y SEIS DE BOGOTÁ



202
96

8

5 de marzo de 2007 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, arriba citado.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B, Of. 402 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B, Of. 402

Bogotá, 10 de abril de 2006

MEV/CHR

ATENDENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

El anterior escrito dirigido al Superintendente
de industria y comercio

Fue presentado personalmente ante el suscrito

Notario Cuarenta y Seis de Bogotá por

Juan Pablo Cabana Soriano

quien se identificó con la C. E. 80410332

CC usag en y T. P. 57492

CSJ y además declaró que el contenido

del anterior documento es cierto y que la firma

que le autoriza fue puesta por él, en constancia

se firma en Bogotá, 10 ABR. 2007

Vio [Firma]



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 02-53.614

Clasificación internacional (IPC) H04M 1/00.

Concepto Técnico No 744

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 6.233 del 05 de marzo de 2007 notificada por medio del edicto No 5.182 desfijado el 03 de abril de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el escrito presentado por el recurrente se alega que: "JUAN PABLO CADENA SARMIENTO... debidamente notificado de la Resolución No. 6.233 del 5 de marzo de 2007, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución... CUARTO... SEXTO: Que las reivindicaciones... RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio...".

2) Al inicio del recurso, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, luego el memorialista hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad; después indica que respalda el recurso en unos hechos, que comienzan con la transcripción del cuarto, junto con algunos apartes del sexto, considerando de la Resolución impugnada.

3) A continuación, en el escrito se alega que: "FUNDAMENTOS

1. En primer lugar cabe observar que el examinador evidentemente no se tomó la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual **claramente** demuestra una **violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo** de la invención. Si bien fue un error decir que la sustentación para tal inclusión se encontraba en el último párrafo de la página 8, también es cierto que la lectura de la descripción le habría permitido encontrar al examinador el sustento para tal inclusión. En la página 9 de la descripción corregida, presentada en respuesta al Oficio N° 10.639, el segundo párrafo dice a la letra:

"Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de interruptor de energía para detectar la conexión del cable USB al conector USB y conmutar en forma tal que la energía del PC es suministrada a la batería del terminal WLL a través del conector de clavija en respuesta al resultado detectado."

Así mismo en la página 10, último párrafo, dice:

"De acuerdo con un aspecto de la invención, el cargador incluye una parte de interruptor de energía [...]"

Es evidente que la inclusión del interruptor en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio se encuentra **plenamente** sustentada por la descripción, y la objeción presentada por el señor examinador no obedece a más que un **deseo** injustificado de objetar por objetar,

sin tener argumentos técnicos válidos para sustentar sus objeciones.

Solicitamos por lo tanto al Señor examinador volver a examinar la solicitud en base al capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 7814, ya que este si cumple c n el requisito exigido por el señor examinador y ha sido descartado de manera injustificada.

2. En vista que el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814 no contiene más que una reivindicación independiente, las objeciones presentadas por falta de unidad de invención y falta de unidad de invención y falta de concisión no son válidas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido por los artículos citados por el señor examinador". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, basta resaltar que quien NO leyó la Resolución ANTES de presentar el recurso fue el intermediario como resulta evidente a partir de los siguientes hechos.

a. En el sexto considerando del acto atacado se explica que la reivindicación 1 del pliego presentado como respuesta al oficio No 7.814 no es aceptable porque:

De un lado, en ella se agregó lo relativo a "un elemento interruptor de electricidad para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", no incluido en las (reivindicaciones) inicialmente presentadas y que no tiene sustento descriptivo, contrario a lo que arguye el interesado en la respuesta, debido a que el aparte que se alega sirve de sustento para esa inclusión no lo es por lo siguiente.

El último párrafo de la página 8 de la descripción allegada como respuesta al oficio No 10.639 (último párrafo de la página 10 de la descripción inicial) señala que: "el cargador incluye preferiblemente un conector de clavija de comunicación para conexión del accionador de línea de USB del terminal WLL de una pieza, un conector de clavija de energía para suministrar energía a la batería en la parte de suministro de energía del terminal WLL del tipo de una pieza y un conector USB conectado al conector de clavija que tiene un conector USB para conexión al USB del PC externo mediante cable USB".

Adicionalmente, quienes tienen un mínimo de conocimientos en la materia, saben que un conector NO es un interruptor, además, es evidente que en el párrafo argüido como fundamento ni en otro lugar, se afirma que haya tal interruptor ni mucho menos que sirva "para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", todo lo cual, no solo no tiene sentido sino que va más allá de lo permitido por el artículo 34.

De otro lado, la reivindicación 1 no tiene unidad de invención porque relaciona dos objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, un terminal WLL y un cargador desprendible.

Como resultado lógico de las objeciones anteriores, la reivindicación 1 y, en consecuencia, todas sus dependientes no se aceptaron y, por ello, las objeciones trasladadas en el oficio No 7.814 quedaron y continúan vigentes.

Ahora bien, el recurrente en este momento del trámite, pretende hacer ver que el sustento para lo agregado no está en la página 8, como lo resaltó en su respuesta al oficio No 7.814, sino en la página 10 de la última descripción (página 12 de la inicial), donde dice que: "de acuerdo... el cargador incluye una parte de interruptor...", afirmación con la cual no estamos de acuerdo porque:

En primer lugar, como saben quienes tienen experiencia en el tema, para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo este debe estar dentro de la(s) mejor(es)

manera(s) de realizar la invención y n en el resumen de la invención o en el arte anterior, como sucede con el resumen de este caso que es donde se menciona el párrafo de soporte para lo alegado; es ampliamente conocido por todos que la descripción debe contener un aparte subtítulo, "mejor manera de realizar la invención", que habitualmente se presenta en forma de exposición haciendo referencia a la(s) figura(s).

Asimismo, conocen que la mera presencia de dicho aparte **no basta** para cumplir el requisito legal, ya que, lo que se exige del solicitante es la descripción de las medidas que se deben tomar para ejecutar o fabricar la invención; por decirlo así, se pide que suministre la **"receta"** de ejecución de lo supuestamente inventado.

Por consiguiente, las características de la **"receta"** son las que se deben reivindicar, particularmente, en la(s) independiente(s) que es (son) la(s) que debe(n) definir de forma general el alcance de la protección.

En segundo lugar, el hecho de que se mencione **una parte** de interruptor de energía para escrutar la conexión del dispositivo externo para proporcionar energía desde el dispositivo externo al segundo conector de energía, **NO** significa que el terminal WLL que se reivindica, ciertamente incluya tal interruptor. La realidad muestra que el discutido interruptor (una parte de él), es el que se relaciona con el cargador, para excruar la conexión del dispositivo externo para proporcionar energía del dispositivo externo al segundo conector de energía y proporcionar energía al terminal WLL por el primer conector", lo cual, de ningún modo significa que el interruptor **cambie el flujo de la electricidad** del dispositivo externo a la terminal WLL, agregado del memorialista que va más allá de lo permitido por el artículo 34.

En tercer lugar, un técnico en el arte sabe que un interruptor **NO** para cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, pues tal componente se usa para conectar o desconectar un circuito, por lo que la afirmación es falsa.

Por último, cuando se replantean las reivindicaciones de un pliego el interesado debe indicar, puntualmente, donde tiene(n) sustento la(s) modificación(es) hecha(s) a fin de facilitar la continuación del examen y no pretender que el examinador encuentre justificación en algún párrafo de la solicitud que después de unos traslados y la decisión resulta definitivo en lo reivindicado.

No obstante lo anterior, aún suponiendo que lo reivindicado tuviese soporte descriptivo en lo citado por el recurrente, con lo que no estamos de acuerdo por los motivos antes citados, el pliego discutido **NO** tiene **unidad de invención**, motivo suficiente para rechazar dicho pliego.

En los alegatos, el intermediario vocifera que: **"...una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo..."**, pero no presenta ni un solo motivo fundamentado en hechos reales que demuestre tal violación.

La oficina pudo negar de plano la solicitud luego del primer examen de fondo, sin embargo, hizo un segundo traslado con anterioridades y analizó de fondo el caso; por ello cabe preguntarse ¿en que se violó el derecho del solicitante?, ¿en qué consiste la subjetividad que se alega?, ¿en qué fue incompleto el examen?. En el recurso no hay respuesta para esas preguntas y lo que se nota a simple vista es la falta de argumentos técnicos válidos para sustentar los alegatos puesto que se discute el tema de forma parcial y acomodada, al punto de vista del memorialista.

b. Con relación a los alegatos del punto 2 del escrito, basta señalar que el artículo 25 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

206
200

inventivo".

De allí es evidente que, una reivindicación independiente debe referirse o a una única invención o pueden ser varias independientes, relacionadas entre si, mediante un único concepto común e inventivo.

La reivindicación 1 independiente única, allegada en la respuesta al oficio No 7.814, **NO** se refiere a **una única invención** sino a dos, un terminal WLL y un cargador desprendible; por ese motivo, alegar que "... el capítulo... no contiene más que una reivindicación independiente...", **NO** es argumento cierto que compruebe que la reivindicación 1 define un único aparato y no dos como se sostuvo y reitera categóricamente.

Adicional a lo anterior, la oficina sostuvo y reitera que las reivindicaciones 1 y 5 **no** contienen un elemento común e inventivo, debido a lo cual el pliego no cumple el requisito de unidad de invención ya que se refiere a 2 grupos **no** enlazados por un concepto común e inventivo.

A la luz de todo lo precedente, resulta completamente claro que el memorialista se centra más en desahogar contra el examinador, su desconocimiento del tema y su impotencia para presentar argumentos ciertos, ya que, "califica" la tarea realizada por nosotros con calificativos como, "...no se tomó la molestia de leer la solicitud... claramente demuestra una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo... obedece a más que un deseo injustificado de objetar por objetar... sin tener argumentos técnicos válidos para sustentar sus objeciones", y con las que sustenta sus alegatos; sin embargo, aquellos no presentan ni un solo un argumento serio que intentasen controvertir alguno de los puntos del sexto considerando, además, no son veraces y la oficina **NO** ha dejado nada en los actos expedidos, sin una adecuada contestación de nuestra parte.

A la luz de todo lo antes discutido, queda claro que los alegatos traídos a colación por el recurrente **no** se sustentan en hechos ciertos y, por lo mismo, no desvirtúan los fundamentos de la Resolución.

5) En siguiente punto el memorialista alega que, "3. En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos... aplicar a cualquier invención, negando de plano la patentabilidad de cualquier artículo ya que todos ellos hace **uso de elementos comunes en aplicaciones no divulgadas o enseñadas por el arte previo**... elementos de la presente solicitud **son elementos convencionales que llevan a cabo una tarea no convencional**... examinador puede considerarlo un segundo uso, pero lo mismo sucede con **pañales, cremas dentales, diferentes maquinarias**, los cuales emplean elementos convencionales para **lograr resultados inesperados** y no divulgados o sugeridos por el arte previo. Es evidente que tal objeción **obedece más a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo** de la solicitud." (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Para desvirtuar los anteriores alegatos del intermediario basta resaltar, en primer lugar que, desde el oficio No 10.639 que la oficina le trasladó, se indicó que 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 lo anterior se concluye, que la combinación de características estructurales y de función o uso **NO se admite** en la redacción de reivindicaciones de **producto**.

En segundo lugar, argüir que "...hagan uso de elementos convencionales en aplicaciones no divulgadas o enseñadas por el arte previo o que llevan a cabo una tarea no convencional" **NO** definen un **producto** acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, además, el recurrente no explica qué o quién lo permite y por qué, aún más, con vociferar que, "...obedece más a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo", **NO** se comprueba que en el pliego defina un **producto** con las características permitidas, ya que, la norma establece que las patentes son para **productos y/o procedimientos** pero **NO** para aplicaciones supuestamente no reveladas por el arte previo NI para "elementos convencionales para lograr resultados inesperados", puesto que **NO** existen **productos** de la naturaleza alegada, fantasiosamente, por el recurrente.

Se agrega a lo precedente que, en el acto atacado se sostuvo que las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 **no** se cumplen porque así 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.

En conclusión, los alegatos traídos a colación por el recurrente **NO** se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, sino que son una desviación de los hechos, fundamentados en sus opiniones personales.

7) El recurso concluye con: "4. En cuanto a las objeciones por falta de **novedad**, cabe anotar que la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho interruptor no se enseña en la anterioridad citada por el señor examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa **por sobre** dicha anterioridad.

5." En cuanto a la **altura inventiva** el señor examinador no es muy claro respecto a los motivos que un técnico con habilidad en la materia tendría para tomar los dispositivos sugeridos por el arte previo citado y modificarlos adecuadamente para obtener lo enseñado por la presente solicitud.

"Si bien es cierto que se enseñan dispositivos como los puertos USB o sistemas WLL, ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicación inalámbrica que permite conectar el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La **altura inventiva** de la presente solicitud **claramente** yace en implementar un dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de cables externos ni teléfonos adicionales completamente portátil y funcional ya que al mismo tiempo opera como cargador para el teléfono inalámbrico.

"Nada en el arte previo citado por el señor examinador le enseñaría al técnico con habilidad en la materia como desarrollar tal dispositivo, empleando un conector de tipo USB en lugar de los conectores tipo UTP comúnmente empleados para este tipo de aplicaciones.

"No solo esto, sino que el dispositivo es completamente portátil, permitiendo conectar dispositivos externos a una red inalámbrica sin necesidad de conexiones adicionales. De hecho el dispositivo puede funcionar empleando solamente el PC como fuente de energía, lo cual no lo enseña ni sugiere el arte previo, ni resulta obvio para el técnico con habilidad en la materia, a menos que se realice un análisis retrospectivo de la misma. 6.

208
202

⁷²En vista de lo anterior es claro que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la decisión 486 y le debe ser otorgado el derecho solicitado". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

8) Para echar abajo los alegatos del subpunto anterior, basta resaltar que el pliego donde se incluye el elemento argüido como patentable no fue ni será aceptado por las razones explicadas en los subpuntos 4) y 6) precedentes.

Sin embargo, quienes tienen un mínimo de conocimientos en el arte no intentarían sustentar la novedad afirmando que, "...un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL...", porque un interruptor no se usa para cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, como ahora arguye el recurrente, pues tal componente es para conectar o desconectar un circuito.

Adicionalmente, los alegatos del recurrente del subpunto anterior resultan contradictorios porque asegura, de una parte, que la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL y, de otra parte, que ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicación inalámbrica que permite conectar el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La altura inventiva de la presente solicitud claramente yace en implementar un dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de cables externos.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial, nunca harían afirmaciones como las que el recurrente hace en los alegatos del subpunto en discusión, porque la patentabilidad (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial) se califica para las características técnicas incluidas en las reivindicaciones, de donde es evidente que, la segunda parte de las apreciaciones del párrafo anterior NO figuran en la reivindicación y por ello no pueden conferirle "altura inventiva" a lo reclamado y solo son la opinión del memorialista respecto al efecto que produce pero NO es fundamento que demuestre que lo reclamado tenga novedad o nivel inventivo.

Por último, como se sostiene en la Resolución y reitera aquí, los alegatos acerca de la novedad y el nivel inventivo se pueden desvirtuar con los antecedentes pero no se hizo ni se hará, debido a que el último pliego NO se aceptó y porque como se expuso en el numeral 8 del acto atacado, al juzgar los requisitos de patentabilidad se lleva un procedimiento que desvirtúa los alegatos de que: "la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL...", ya que, al examinar la novedad se debe realizar en el sentido más amplio, por ejemplo, se reivindica: "mesa caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable"; obviamente, en el sentido más amplio, lo que se reivindica es una mesa con una luz y no una mesa con una luz concreta, la lámpara regulable.

Con relación a los alegatos del nivel inventivo, el representante alega que, "...el examinador no es muy claro...", pero no explica en qué consiste la falta de claridad, además, cuando un solicitante y/o su apoderado no entiende un traslado o parte del mismo, o si tiene dudas, o necesita una aclaración adicional debería haber pedido una cita con la jefatura de la división y, si aún no se resolvía el asunto, entonces pedir una entrevista con el examinador técnico o uno de nuestros abogados, si se trata de un asunto jurídico.

Por lo anterior, argüir que no fue claro un argumento expuesto por la administración en un acto, no constituye una razón seria que sirva de fundamento para atacar el acto o parte del mismo, sino que solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente respecto a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

209
103

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina porque se sustentan en afirmaciones que tratan de tergiversar los hechos respecto a los contenidos en dicho acto, probablemente, para crear confusión y desviar la atención.

b) Las conclusiones del recurrente son respetables pero sus alegatos de ningún modo desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se puede deducir de la exposición hecha en los puntos 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 17 de los folios 156 a 158.

Bogotá, D.C. 2007 05 18

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 744		Código: 202004