

5254

Bogotá, Agosto 25 de 2004

Señores:
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION NUEVAS CREACIONES

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02062425 00000003 Folios: 2
Fecha (HRS): 2004-08-25 09:52:34
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAR/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF. Solicitud Examen de Patentabilidad

Radicado No. : 02062425
Trámite : 002
Dependencia : 2020
Folio : 31

Respetados señores:

Mediante la presente me dirijo a Ustedes con el fin de solicitar sea realizado el Examen de Patentabilidad para el producto del radicado ya mencionado.

Cualquier información adicional o necesaria para tramitar la presente solicitud, con gusto será atendida en el teléfono 7119410 ó en el correo electrónico mife23@hotmail.com

Agradeciendo la colaboración prestada a la presente

Cordialmente,


Claudia Ospina Trujillo
cc. 51.856.161 de Bogotá

556

53

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02062425 00000003 Folios: 2
Fecha (HNB): 2004-08-25 09:32:24
Tramite : ONE PATENTES 0 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: SEN DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 900174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 66,967
FECHA : AGOSTO 25 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLAUDIA CASTRO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	32755791	25/08/2004	353,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. CONTABILISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30005-01-01 SOLICITUDES	05 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 02-062425

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 540 DE

FECHA 31 DE MAYO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 30 DE AGOSTO 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

☒

Bogotá D.C. OCTUBRE DE 2005



5,57

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Señor:
Ariel Duque Londoño
Solicitante

REFERENCIA:

Radicación	02-62.425
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	10640
Folios	006

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 8, los dibujos 1 a 5 de los folios 9 a 13 y las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 14 a 15, documentos correspondientes a la radicación inicial.

En los folios 19 a 20 se trasladó el primer examen de forma, para que el solicitante corrigiera los defectos detectados luego de la revisión superficial del documento. El interesado allegó una respuesta a ese requerimiento mediante un memorial, con 31 folios, el 27 de septiembre de 2002; dicha respuesta no se puede aceptar y no se tiene en cuenta en este examen, ni posteriormente, porque su contenido no cumple lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, que establece: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique... la modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial". (subrayados fuera de texto) .

Como fácilmente se puede constatar, la especificación de la respuesta amplió la descripción, agregó las figuras 6 a 11 y, agregó una nueva reivindicación 5 todo lo cual NO estaba presente en la divulgación inicial.

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 19 de julio 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

Según la información allegada, el objeto de la solicitud parece dirigirse a suministrar un sistema electrónico de seguridad para cajeros automáticos.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema electrónico antivandalismo SEAV-001 en ATM o cajeros automáticos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G08B 31/00.

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".

Una solicitud de patente para que cumpla lo dispuesto por el artículo anterior debe satisfacer las siguientes condiciones materiales de forma y de contenido.

El documento debe tener una denominación (título) que refleje el objeto y el campo industrial al que se relacione, concordar con la materia descrita y reivindicada y no puede referirse a nombres de personas, marcas de productos o nombres de fantasía o acrónimos desconocidos en la técnica. Dicho documento debe presentarse en hojas tamaño oficio (legal) con 2,5 cm de margen a la izquierda y arriba, y 2 cm a la derecha y abajo.

La descripción calificada no es clara ni completa porque NO permite identificar una forma de ejecución clara y completa del objeto considerado patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque el contenido es iterativo, centrado en detalles superfluos y con deficiencias en la redacción, por mal uso del lenguaje técnico.

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 invención pues dicha información es fragmentaria, se centra en detalles secundarios enfatizando el uso de unos componentes pero sin que sea posible establecer en qué consiste y cómo funciona.

La 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 ser breve, preciso y coincidir con el contenido de la descripción y las reivindicaciones, como ya se mencionó.

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...";

57 59

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, ni un resumen.

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.

Las figuras deben realizarse con los símbolos y demás signos técnicos aceptados y conocidos en el ramo, no deben contener cotas, denominaciones y los componentes deben ser referenciados con numerales posicionales que se incluyen en la descripción en la forma ejemplificada.

Asimismo, los papeles del documento se deben presentar en hojas tamaño oficio con 2,5 cm de margen arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo, sin membretes de ningún tipo. Es obvio, que las comillas que utilizamos en la relación anterior NO deben ir en la solicitud.

Puesto que el propietario parece tener dificultades y para que se pueda avanzar en este sentido, le sugerimos que se asesore con un experto externo o, por lo menos, que consulte a los técnicos del banco de patentes o a la jefatura de la división, para darle algunas indicaciones al respecto, en particular, aclarar dudas dado que el tema es dispendioso y complejo.

Por último, es importante tener en cuenta que la descripción debe divulgar de forma clara y completa la invención, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s) que ayuden a entender su composición y/o funcionamiento. Aún más, la simple presencia de algo que, parece ser una descripción, NO basta para cumplir el requisito legal.

De igual modo, es fundamental que se entienda que la descripción es, por decirlo así, la "receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención y, por ello se debe explicar la composición y el funcionamiento del objeto que se trata de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el objeto.

En segundo lugar, el artículo 30 de la citada Decisión establece 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 calificadas no son claras porque el producto que se desea amparar no se define por las características aportadas por el solicitante sino que se relacionan unas tarjetas, se mencionan los elementos colocados en ellas y algunos efectos, consecuencia del uso del "sistema"; además, incluyen acrónimos desconocidos en el arte,

que no se permiten; por los motivos anteriores el pliego no tiene claridad.

Parece necesario precisar que, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, lo cual, en el caso de un producto se puede hacer mediante las características de estructura o de la función entre los componentes de esa estructura, sin confundir dichas funciones con un uso o los efectos del mismo, porque no se permita la combinación de características de estructura y función, ni menos aún, la combinación con el uso (efecto).

Asimismo, una reivindicación se compone de preámbulo y parte caracterizante, el primero se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y tiene como objetivo ubicar, en un campo técnico específico, el objeto que se busca proteger; es decir, se considera el "género" al que pertenece lo solicitado; la segunda, debe relacionar la(s) característica(s) propia(s) o aportada(s) por el inventor, es decir, es la "especie" de lo solicitado.

Adicionalmente, una reivindicación independiente debe definir el producto (procedimiento) en forma general, tal que contenga todas las características esenciales, aportadas por el solicitante, para alcanzar el resultado declarado sin limitarse a citar la aplicación industrial del producto y/o relacionar los componentes de un aparato y, las dependientes, son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Generalmente, las reivindicaciones no deben contener referencias ni a la descripción ni a los dibujos, pero si se pueden introducir signos de referencia, como los posicionales que se hayan utilizado en los dibujos y correspondan a las características técnicas relevantes (creadas por el inventor), los cuales, se deben colocar entre paréntesis.

Como ejemplo de redacción la oficina ofrece lo siguiente:

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

Las objeciones a las reivindicaciones se deberán resolver en conjunción con las objeciones del punto 5 de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 56, 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 estudiado se refiere a un único objeto, por ello, cumple el establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto 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.

De allí se concluye que la combinación de características estructurales y de función N se admite en la redacción de reivindicaciones de producto menos aún los usos.

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

"1. sistema electrónico... tarjeta maestra... está en capacidad de activar...".

"2. sistema electrónico... esta tarjeta verifica que punto...".

"3. sistema electrónico... en el cual se graba...".

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

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 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.

Nota: El solicitante, para su respuesta y posible replanteamiento de la solicitud, deberá tener muy en cuenta las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486; además, se recomienda que se asesore porque, con probabilidad, no se podrá otorgar otra oportunidad para subsanar las objeciones que se trasladan.

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 la 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 DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 10 JUN 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 1752	Código: 202004	Código:

07-02-06