

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D. C., 19 de Septiembre de 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-097823- -00003-0000

Fecha: 2006-09-20 12:27:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Doctores
MARIO YANKEL ALVAREZ SEGURA
ROBERTO HINDER ALVAREZ SEGURA
DIEGO AUGUSTO LEYVA
GERMAN BERNAL GUTIERREZ

ASUNTO	Radicación No.	03-97823
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	10666
	Folios	005

Mediante oficio N° 06284 notificado por fijación en lista de fecha 8 de junio de 2006, este Despacho requirió al Señor Mario Yankel Álvarez Segura, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Teniendo en cuenta que en el referido requerimiento, se omitió incluir a los demás solicitantes, señores Roberto Hinder Álvarez Segura, Diego Augusto Leyva y Germán Bernal Gutiérrez, es procedente revocar en su totalidad el oficio No. 06284 del 8 de junio de 2006 y en su lugar, efectuar un nuevo requerimiento, en los siguientes términos:

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en 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 tendrán en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 4 a 8 de la solicitud en estudio.
- Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en los folios 13 a 16 de la solicitud en estudio.
- Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio que comprende 9 reivindicaciones en los folios 9 y 10 de la solicitud en estudio.
- Conforme lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 5 de noviembre de 2003, y en el momento de la radicación **NO** se reclamo prioridad alguna.

2) Objeto de la invención

- a) Las reivindicaciones 1 a 9 de la solicitud en estudio se refieren a una pila seca o batería recargable de material plástico, negro de humo y plomo, caracterizada porque contiene electrolito gelatinoso que comprende por lo menos dos electrodos separados uno del otro por la gelatina de un separador microporoso (recombinante). Dicho electrolito gelatinoso es orgánico (carica papaya) siendo tratado, acidulado y situado entre dichos electrodos.
- b) El anterior producto busca proporcionar una pila mejorada.
- c) Según la Clasificación Internacional de Patentes, la codificación para esta solicitud corresponde a H 01 M 10/40

3) Claridad de la Solicitud

- a) El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece

"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 no es clara toda vez que:

- i) La redacción es muy deficiente y no corresponde a una descripción técnica de un experto en la materia. Por ejemplo, ni el barro cocido ni los ácidos grasos o jabón o el yeso o el asbesto o arena son compuestos "gelatinizantes". Por demás, esta palabra "gelatinizantes" no corresponde a una palabra técnica válida para lo que quiere expresar el solicitante ya que se refiere a la formación de un compuesto específico denominado gelatina, que no corresponde a lo que muestra la solicitud. ¿Querrá decir gelificantes? Tampoco es claro a que se refiere el solicitante con lo de "material recombinante". Otro ejemplo más: en el folio 5 se habla de "...una batería compuesta por rejillas de plomo puro (99,9%) y el resto para formar el cien por ciento, con un mínimo de óxido de plata..." Es totalmente incongruente la redacción ¿el 99,9% es el grado de pureza del plomo? ¿O se está hablando de la composición de la batería?
- ii) El solicitante desconoce de lo que habla. El litargirio no tiene fórmula Pb_3O_4 . El litargirio es monóxido de plomo. Como este ejemplo hay varios en toda la solicitud.
- iii) La descripción es un total caos. Es totalmente desordenada y no lleva una lógica clara. Por ejemplo, comienza hablando del uso de un electrolito orgánico. Continúa hablando de unas reacciones de compuestos de plomo. Luego enuncia (solo lo enuncia) la conformación de unas placas. Luego nombra un electrolito sin profundizar en nada. Habla luego de los resultados obtenidos pero no hay nada organizado. Nombra unos componentes. Luego entonces los objetivos de la solicitud (!) Luego nombra un descubrimiento, unos resultados... etc. es un total caos la solicitud. Se le recuerda al solicitante que de acuerdo al Artículo 28 de la Decisión 486: "... 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 de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención." Nada de lo anterior se encuentra reflejado en la presente solicitud.

- iv) En general el solicitante es ambiguo y no realiza una descripción de tal forma que sea lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Solamente se encuentran expresiones muy generales tales como "se mantiene denso..." (la densidad se puede medir, y el decir que es denso o no es denso es arbitrario), "... magníficos resultados..." (no puede aceptarse este parámetro pues son expresiones muy subjetivas que no permiten una valoración real), "con un control de calidad óptimo..." (¿Cuáles son esos controles óptimos? El solicitante no lo dice) y un muy largo etcétera. Toda la solicitud parece escrita en clave para que un técnico no la pudiera reproducir. Esto es inadmisibles en una solicitud de patente.
- v) Los dibujos no pueden trabajarse como un capítulo aparte, sino que deben ser parte integrante de la descripción. Los dibujos no apoyan en nada a la solicitud pues se trabajan aislados.

En general la solicitud se encuentra muy mal presentada y quién lo hace desconoce los conceptos básicos de una solicitud de patente. Se recomienda solicitar asesoría para la respuesta a este requerimiento.

- b) El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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 podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.- Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará reivindicación dependiente múltiple."

El capítulo reivindicatorio no es claro toda vez que:

- i) Al igual que con la descripción, las reivindicaciones se encuentran totalmente desordenadas, no tienen una estructura clara como se verá en el siguiente punto, no se expresa explícitamente si lo que se considera nuevo es una pila, un electrolito, una gelatina (que como se expresó antes no es una gelatina sino un gel), emplea expresiones que no corresponden a la técnica usual y un muy largo etcétera.
- ii) No se encuentra correctamente redactado. Por su estructura todas las reivindicaciones deben constar de dos partes. Una primera parte, el preámbulo, sirve para situar el objeto de la invención dentro de un contexto técnico, es lo que se conoce y sobre lo que no se reclama ningún privilegio. La segunda parte, o parte característica, define lo que se considera novedoso y se desea proteger. Estas dos partes están separadas por expresiones como 'caracterizado por' o similares. Obsérvese como ejemplo la primera reivindicación. Habla que lo que se conocen son pilas secas o baterías recargables y donde lo nuevo es un electrolito gelatinoso que tiene dos electrodos. En primer lugar, el electrolito no puede comprender dos electrodos. Lo que debería contener los dos electrodos es la pila. En segundo lugar, si los electrodos son conocidos deberían estar en el preámbulo y no en la parte característica. En general todas las reivindicaciones se encuentran mal presentadas.
- iii) Es absolutamente ambiguo el solicitante, algo inaceptable en un capítulo reivindicatorio. Por ejemplo, caracteriza un electrolito gelatinoso porque es tratado, acidulado y situado. No hay ningún elemento diáfano y preciso como lo exige la legislación. ¿Cómo se trata? ¿Cómo es la acidulación? ¿Cómo se coloca? NO lo dice el solicitante. Habla de óxidos tratados ¿que óxidos? ¿Como se tratan? Tampoco lo dice.
- iv) Las reivindicaciones deben estar totalmente sustentadas en la descripción, y en la presente solicitud se encuentran elementos en las reivindicaciones que no están en la descripción. Por ejemplo, las variedades de papaya, proporciones de ciertos materiales, etc.
- v) El solicitante continúa colocando elementos que no existen en la técnica usual. Técnicamente no existe la variedad "lechosa" entre los tipos de papaya. Papaya existen la hawaiana, maradol o catira. Pero no existe la variedad "lechosa".
- vi) Es inadmisibles que en las reivindicaciones se coloquen presuntas ventajas técnicas. Si el solicitante considera importante esto, se debe explicar en la descripción, pero no en las reivindicaciones. Además, el solicitante caracteriza algunas reivindicaciones por el resultado a alcanzar, mas no por la forma en que se llegó a ese resultado. Esto es inadmisibles. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen y todo lo que permita establecer de cómo se llegó a ese resultado. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados. Por lo mismo, parte de la reivindicación 2, toda la reivindicación 6, toda la 7, 8 y parte de la 9 deben eliminarse.

vii) Presenta incoherencias. La redacción es tan mala en algunos puntos, que no se entiende que es lo que quiere que el sea protegido.

De acuerdo a lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

4) **Determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad**

Cuando el solicitante haya corregido toda la solicitud y la haya orientado de forma tal que sea claro lo que quiere le sea protegido, en ese momento esta oficina podrá elaborar una determinación correcta del estado de la técnica y una evaluación correcta de los requisitos de patentabilidad

5) **Notificación**

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

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5.2, literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en la lista, de fecha

21 SEP 2006

Concepto Técnico N°	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.	EXAMINADOR JURÍDICO Código No.
1488	202003	