

Bogota D.C. Abril 28 de 2004.

20

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO  
Radicacion : 03057243 00000001 Folios: 2  
Fecha (AMD): 2004-04-28 14:34:40  
Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION  
Deendencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

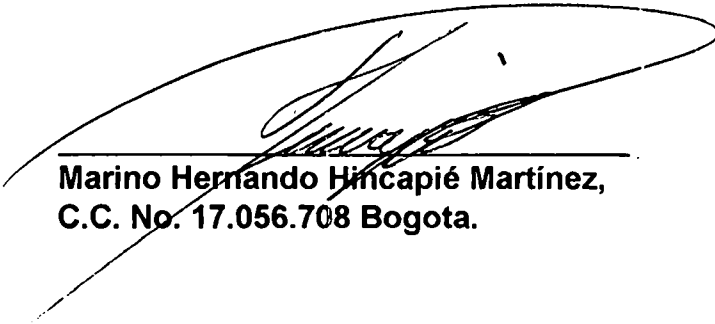
**Señores:**  
**Superintendencia de Industria y Comercio.**  
**División: Nuevas Creaciones.**  
Dir.: cr. 13 No. 27 - 00.  
Edificio Bochica - Piso 2.

**REF.: Solicitud de examen de patentabilidad.**

Por medio de la presente estoy solicitando muy comedidamente , efectuar el examen de patentabilidad, sobre mi solicitud de Patente modelo de utilidad, numero de Radicación 03057243 del día 8 de Julio del 2003, presentado por Marino Hernando Hincapié Martínez C.C. No. 17.056.708 Bogota.

Adjunto recibo de pago conforme a lo establecido por el articulo 44 decisión 486/2000.

Atentamente,



**Marino Hernando Hincapié Martínez,**  
**C.C. No. 17.056.708 Bogota.**

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO  
 Radicacion : 03057243 00000001 Folios: 2'  
 Fecha (AMD): 2004-04-28 14:34:40  
 Trámite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION  
 Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 300176099-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 33,767  
 FECHA : ABRIL 28 DE 2004

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE     | TIPO PAGO    | BANCO         | CUENTA      | Nº. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO   |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|
| MARINO HINCAPIE | CONSIGNACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 20067387 | 28/04/2004 | 236,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT.   | RENTISTICO              | CONCEPTO                             | TOTAL CONCEPTO |
|---------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1       | 50005-01-01 SOLICITUDES | 86 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE MODEL | 236,000.00     |
| TOTAL : |                         |                                      | \$ 236,000.00  |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

22

**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-57243

EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **MODELO DE UTILIDAD**

NUMERO 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 **12 DE MARZO DE 2004**.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) 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 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI \_\_\_\_\_

NO **X** \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C., (04, 07, 2008)

Señor  
Marino Hernando Hincapié Martínez  
Solicitante

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| ASUNTO | Radicación | 03-52.243  |
|        | Trámite    | 002        |
|        | Evento     | 001        |
|        | Actuación  | 430        |
|        | Oficio     | Nº 9 0 9 9 |
|        | Folios     | 005        |

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☒

El artículo 85 de la Decisión 486 establece que, "son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente... doce meses", por lo tanto:

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

- 1.1 Descripción: Folios 4 a 8 como se radicó inicialmente  
Folios        a       .
- 1.2 Reivindicaciones: Folios 8 a 11 como se radicó inicialmente  
Folios        a       .
- 1.3 Dibujos: Folios 12 a 15 como se radicó inicialmente  
Folios        a       .

1.5 Oposiciones: Como se informa en el folio 22 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Al parecer, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una cavidad resonante para maquinas de sellado.

De otra parte, el pliego reivindicatorio se refiere a una cavidad cilíndrica coaxial resonante, relacionada en las reivindicaciones 1 a 12.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado puede ser H01P 7/04.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción calificada **NO** 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 "la descripción" es confusa porque se limita a realizar una enumeración de algunos de los componentes incluidos en las figuras sin que sea posible determinar como se puede ejecutar dicha mejora.

El documento que allegó el solicitante, comienza con un resumen que enumera algunos componentes de la cavidad junto con la forma en que se usa y los efectos o ventajas que genera; en segundo lugar, aparece una descripción en la que se mencionan una patentes norteamericanas; luego aparece una breve descripción de las figuras y, acto seguido se presenta una descripción detallada y con respecto a las figuras, donde las figuras 2 a 4 parecen ser descripciones de cavidades del estado del arte.

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 superficial, centrada en la enumeración de algunos componentes y la mención a funciones y composiciones convencionales y las ventajas que supuestamente se logran.

La descripción, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486, 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 y preciso.

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... "; parece ser que el contenido de las figuras 2 a 4 debe incluirse en este aparte y no donde se puso pues ese sitio solo es para hacer la descripción detallada de lo que se mejoró.

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.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (fabricar) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Es preciso que, el interesado tenga en cuenta, de un lado, que la descripción debe indicar expresamente la mejor forma que el solicitante conoce para realizar la invención, aún más, la simple presencia de una “descripción” **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la “**receta**” para construir el aparato que se desea amparar.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada **no** permite ni evaluar ni ejecutar la invención.

### 3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define la materia que se desea proteger porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte; no son claras porque incluyen afirmaciones a efectos del uso y/o ventajas, que no pueden ir allí; además, parecen ser una prolongación de la descripción y no la definición de una solución técnica nueva; las 12 reivindicaciones no parecen tener suficiente sustento descriptivo porque la descripción de lo inventado se reduce al último párrafo del folio 5 (ya que la solicitud no fue numerada) y los primeros párrafos del folio 6 de donde, evidentemente, no pueden salir 12 reivindicaciones; finalmente, no incluyen posicionales que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 2 a 12 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica incluida en aquella sino que se salen del tema al referirse a otros aspectos, por ejemplo, la reivindicación 2 hace mención a un cilindro externo el cual no es mencionado en la 1.

En las reivindicaciones no se permite incluir explicaciones que deben ir en la descripción, como por ejemplo, “... que sirve de tanque de resonancia...”.

Las reivindicaciones 3 a 12, según las reglas establecidas, quedaron mal referenciadas porque la regla 123.quinquies 4).a). de la ley tipo no se cumple, que la oficina ha venido utilizando en su procedimiento de calificación, dicha regla, (ver párrafo 64 de la “Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes”), establece que:

“Una reivindicación es “**dependiente múltiple**” si depende de más de una reivindicación precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y **no** puede servir de base a otra dependencia múltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes sólo podrá hacerlo mediante la formula “conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2” y **no** mediante la formula, “de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2”; la cuarta reivindicación, a su vez, **no podrá** referirse a la tercera y a otra...”.

Por lo tanto, referencias tales como, “...cavidad... de acuerdo a las reivindicaciones 1, 2 y 3... **de la reivindicación 2...**”, no cumplen los requisitos de claridad y concisión.

Como conocen bien quienes laboran en propiedad industrial, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de **delimitar, claramente**, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales **definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva**... características **técnicas esenciales definen** (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención".

También conocen que, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, **debe citar la(s) característica(s) técnicas** propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "**especie**" de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

Consecuentemente, lo reivindicado no debe limitarse a citar la aplicación industrial de un producto y/o enumerar los componentes de un aparato o "cavidad", ni los usos pues nada de eso se permite, sino que debe definir la mejora por las características técnicas aportadas (creadas / mejoradas) por el solicitante, lo que en este caso, no es posible determinar.

Adicionalmente, una reivindicación de **producto**, como deben ser las referentes a un **modelo de utilidad** en virtud de lo que establecen los artículos 81 y 82 de la Decisión, debe definir el objeto por las características técnicas de la estructura o de la función entre los componentes de la estructura, pero **no** mediante la combinación de ellos o por los efectos del uso o con las ventajas, por ejemplo en: "reemplazar los componentes... convencional", etc. porque eso no es creación del inventor.

Como posible ejemplo de redacción la oficina ofrece el 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.

#### 4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El pliego estudiado se refiere a un único objeto, por ello, cumple el requisito de unidad de invención.

A la luz de los hechos anteriores, no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado, debido a que no hay una descripción clara y completa de la mejora que se trata de proteger ni una o más reivindicaciones que definan el alcance de la protección solicitada, acorde a lo que establece la ley.

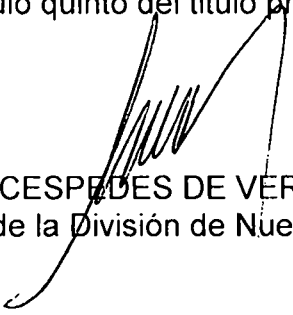
Si el interesado desea continuar la tramitación, deberá presentar una descripción clara y completa junto con un pliego reivindicatorio que defina la materia, que se desea proteger, en forma clara y concisa, acorde a lo explicado arriba.

Se recomienda, que tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá 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.

**Nota:** se recomienda al interesado solicitar asesoría, bien sea externa o al menos, las indicaciones que puedan dar los orientadores del banco de patentes, porque si la respuesta falla, probablemente, no se otorgue otra oportunidad para subsanar.

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 treinta 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 CESPEDES DE VERGEL  
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 10 JUL. 2008

|                  |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Concepto Técnico | Examinador Técnico IE | Examinador jurídico |
| Número: 1875     | Código: 202004        | Código:             |