



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9251

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03022576
Sl. PCT/US02/01284

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de marzo de 2003, bajo el número 03022576, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TARJETA DE DATOS MINIATURA", que correspondía a la solicitud internacional número PCT/US02/01284.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, específicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9251
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03022576
Sl. PCT/US02/01284

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta de datos de tamaño reducido en comparación con las tarjetas convencionales.

De otra parte, el pliego reivindica: una tarjeta de datos, relacionada en las reivindicaciones 1 a 27.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Claridad de las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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 son indefinidas, porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; además, no definen una solución técnica a un problema técnico sino que relacionan unas posiciones y dimensiones, que no son características técnicas que definan una patente.

Las reivindicaciones 1 a 4, 7, 8, 19 y 26 contienen decimales no expresados en el sistema internacional de medidas.

Las reivindicaciones 11 a 18 y 20 a 24 se salen del ámbito de la solicitud, porque no aclaran o delimitan una característica técnica de estructura o función entre los componentes del objeto, incluida en la independiente, sino que se desvían a características no mencionadas en ella como la densidad en que se graban los datos, a la forma en que se graban los datos, al porcentaje del material usado en la fabricación, a la presencia / ausencia de letras grabadas, etc.

Las reivindicaciones 3, 25, 27; 7 y 26, respectivamente, como mínimo son equivalentes entre sí, lo cual, afecta la concisión del pliego.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, básicamente no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la misma normativa.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial"*.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9251
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03022576
SI. PCT/US02/01284

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir cada una de las categorías de reivindicaciones establecidas, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

Precisamente, 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.

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

"10. una tarjeta... para almacenar datos...".

"22. una tarjeta... para mejorar la forma de agarre...".

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

3. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- En primer término, y tal como se advirtió en el Oficio trasladado al solicitante, el pliego calificado, a primera vista, no cumple los artículos 16 ni 18 de la Decisión, porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver páginas 1 a 5), tan solo en el tamaño, característica que no define una solución técnica a un problema técnico sino que solo es una modificación de proporción, que al momento de radicación de la prioridad reconocida, estaba al alcance de *un técnico en el arte*.

Es bien sabido por dicho *técnico en el arte* que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s, que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, las cuales, además presentan una superficie con dimensiones de 8,5 cm por 5,5 cm prácticamente igual a la reivindicada en 1 y, cuya banda magnética tiene una dimensión igual a la mayor.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9251

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03022576
Sl. PCT/US02/01284

Disminuir las dimensiones anteriores, aún a la mitad, a la fecha de radicación de la prioridad reconocida, no representa una solución técnica a un problema técnico sino solo es un cambio de proporción que no otorga, absolutamente, ninguna ventaja.

- Sobre el nuevo pliego se aceptó y calificó; sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 2 precedente.
- Con relación a que, "las nuevas reivindicaciones... son el resultado de separar en unas reivindicaciones las características estructurales y en otras... funcionales... una independiente seguida de múltiples reivindicaciones dependientes... **son claras**... es posible diferenciarla... tamaño superior... página 29 del Manual Andino... cualquier persona incluso no versada en la materia puede determinar sin ambigüedad... la **esencia** de la invención **es el software** desarrollado por el solicitante... tal **característica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14**... característica relevante... tamaño reducido... un problema técnico de almacenamiento de datos... tamaño", (subrayados y resaltados fuera del texto), este Despacho puntualiza que esos comentarios no tienen sustento y son contradictorios por los siguientes motivos:

- a) En el ámbito de las patentes bien se sabe que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitar su límite respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas, lo cual concuerda con la parte transcrita del Manual Andino, que no aparece en la página 28 como se afirma en la respuesta sino en la 35, segunda parte del numeral 4.1, del citado Manual.

Ahora bien, de acuerdo a la práctica común seguida por la Oficina, conocida ampliamente en el campo de las patentes, es corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención. Asimismo, se conoce que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9251

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03022576
Sl. PCT/US02/01284

A la luz de lo anterior, queda claro que las características relacionadas en la reivindicación 1 se refieren a formas geométricas que NO son características técnicas que definan el supuesto problema técnico de almacenamiento de datos, que ahora arguye, como se puede constatar con la independiente que, textualmente, dice: "una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm".

Adicionalmente, como se señaló, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, motivos por los que el "caracterizado por" no fue colocado de forma tal que se apreciara(n) la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor), por lo tanto, la solicitud NO incluye ni una reivindicación que cumpla lo dispuesto por el artículo 30.

b) No se sabe en que se fundamenta la solicitante para suponer y afirmar que, "las nuevas reivindicaciones... el resultado de separar... reivindicaciones las características estructurales y en otras... funcionales...", ni explica por que debe ser así.

c) La solicitante afirma que, "...la esencia de la invención es el software desarrollado por el solicitante... tal característica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14...", lo cual de un lado, es una característica NO incluida en la reivindicación 1, motivo por el cual se salen del ámbito de la solicitud, como se explicó antes en el punto 2 y, de otro lado, esas reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto por el artículo 15 e).

El citado comentario, además, resulta contradictorio con lo que la respuesta afirma en, "... ha limitado... cuya característica relevante... tamaño reducido... solución técnica a un problema técnico de almacenamiento de datos... tamaño", porque de una parte, no eliminaron las reivindicaciones 11 a 14 como debería haberse hecho sino que las dejaron, probablemente, con fundamento en la suposición de haber "separado" en unas reivindicaciones las características estructurales y en otras... funcionales.

De otra parte, la reivindicación independiente no define el problema de almacenamiento de datos, que ahora arguye el solicitante el problema que resuelve, sino que la independiente señala que son las dimensiones de la tarjeta de 4,79 cm por 8,57 cm, por demás, iguales a las de las tarjetas

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 9251
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03022576**
Sl. **PCT/US02/01284**

convencionales como ya se explicó, donde la diferencia entre las tarjetas conocidas en general o convencionales y la reivindicada, es de fracciones de mm, como cualquier persona, incluso no versada en la materia, puede determinar fácilmente.

- En la respuesta se asevera que: "como respuesta a las objeciones... el solicitante establece que el nuevo capítulo... características estructurales... de uso de dicho producto.

"Además, dicho capítulo reivindicatorio, hace referencia a que la tarjeta... no se diferencia... por el tamaño y la posición de la banda... consta de una capacidad de almacenamiento... chip de computador... retirar las objeciones".

Para desvirtuar tales suposiciones, de un lado, basta reiterar lo que ya se explicó en detalle. De otro lado, en el numeral 5.2 del Oficio trasladado se sostuvo y aquí se reitera que lo reivindicado, a primera vista, no cumple los artículos 16 ni 18 de la Decisión, porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver páginas 1 a 5), tan solo en el tamaño y la colocación de la banda magnética, características que no definen una solución técnica a un problema técnico sino que solo son modificaciones de proporción y ubicación que, como mínimo, al momento de la prioridad reconocida, estaban alcance de un técnico en el arte.

De allí es evidente, que la objeción previa planteada por la Oficina a la novedad y el nivel inventivo, se desvía en la respuesta al supuesto cumplimiento del artículo 14, que es con el que se objetó la combinación de características en las reivindicaciones.

Por último, el que la tarjeta incluya un medio de almacenamiento o "... consta de una capacidad de almacenamiento... chip de computador...", esa no es una creación del solicitante, como lo asegura el interesado, puesto que quienes tienen conocimiento en el arte saben que desde los años 80s se conocen las tarjetas con banda magnética y/o memoria.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 18, 28 y 30, además que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante el oficio N° 11132, por lo que, a pesar de la respuesta, persisten las objeciones inicialmente formuladas, es decir, las reivindicaciones son indefinidas, con el agravante de no definen una solución técnica a un problema técnico, debido a lo cual la materia que reclaman no se diferencia de lo comúnmente conocido en el campo correspondiente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 009251
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03022576**
Sl. **PCT/US02/01284**

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de Bank of America Corporation, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
DILIA MARIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 P 6°
Bogotá D.C.