

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

479

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Dilia Rodríguez D'alemán
Apoderada

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-022576- -00005-0000

Fecha: 2006-09-28 12:53:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:

Radicación	03-22.576
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	11132
Folios	004

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 5 a 40, los dibujos 1A a 13B de los folios 54 a 63 y las reivindicaciones 1 a 57 de los folios 41 a 52, documentos correspondientes a la radicación inicial, que fueron aceptados.

2. 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 20, 21 a 37 y 38 a 57.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06K 19/00.

3. Claridad de la solicitud:

3.1 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".

De la página 14 en adelante, de la descripción, aparecen unidades de medida no expresadas en el sistema internacional de medidas; sin embargo, no se pide la corrección de esos errores porque ellos no incidieron en la comprensión de la materia ni tampoco van a incidir en la decisión final.

3.2 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".

3.2.1 Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para este caso, frases tales como: "que comprende...", "en donde...", "comprende además...", etc. no se consideran sinónimas de "caracterizado por"; presentan errores de transcripción y traducción, por ejemplo, no son comunes las expresiones, "está ubicada paralela", "está ubicada perpendicular", "definen un hueco a su través", "están desprovistas de letras", "banda de rodadura... agarrabilidad", "está ligeramente indentado dentro de dicha una superficie", etc. que provocan falta de claridad; y no incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

3.2.2 Como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

3.2.3 Las reivindicaciones 1, 21 y 38 NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y en algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Las reivindicaciones 1, 2, 7 a 10, 15, 21, 22, 24 a 27, 31, 38, 39, 43 a 46 contienen unidades de medida no expresadas en el sistema internacional de medidas.

Las reivindicaciones 2, 22, 39; 3, 23, 40; 7 a 10, 24 a 27, 43 a 46; 11, 28, 47; 12, 36, 48; 13, 29, 49; 14, 30, 50; etc. respectivamente, como mínimo son equivalentes entre sí, lo cual, afecta la concisión del pliego.

3.2.4 Las reivindicaciones del pliego calificado no definen una solución técnica a un problema técnico sino que relacionan una serie de dimensiones y ubicaciones, que son características más propias de un diseño industrial, que de una patente.

Como se informa en el folio 236 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5 de adelante.

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".

Para efectos de este examen, se considerará que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

5.1 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, ha acudido 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.

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

“6. una tarjeta... para almacenar datos...”.

“19. una tarjeta... para mejorar la agarrabilidad...”.

“23. una tarjeta... para almacenar datos...”.

“42. una tarjeta... para almacenar datos...”.

“54. una tarjeta... para mejorar la agarrabilidad...”.

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

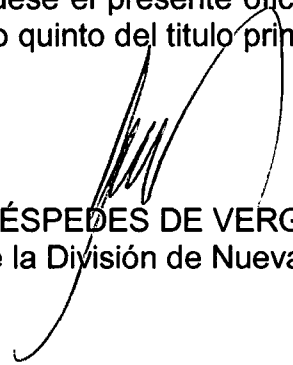
5.2 El pliego calificado, a primera vista, no cumple los artículos 16 ni 18 de la Decisión porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver páginas 1 a 5), tan solo en el tamaño y la colocación de la banda magnética, características que no definen una solución técnica a un problema 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.

Por consiguiente, no es evidente que parte de la solicitud podría servir de base para sustentar la patentabilidad de un objeto definido; si el interesado considera que hay alguna materia patentable deberá fundamentarlo con características técnicas, que no podrán ir más allá de lo permitido por el artículo 34 e indicar en que parte de la descripción tienen sustento.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 16, 18, 28 y 30, se decidió no continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes.

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 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **29 SET. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1514	Código: 202004	Código: