

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Humberto Rubio Camacho
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-018050- -00008-0000

Fecha: 2007-03-15 13:36:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:

Radicación	03-18.050
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	3515
Folios	006

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 11 a 20, los dibujos 1 a 7 de los folios 24 a 29, las reivindicaciones 1 y 2 de los folios 164 a 165, estas últimas allegadas como respuesta al oficio No 10.683 del 22 de septiembre de 2006 y los alegatos adjuntos a la misma.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar un dispositivo de pantalla de cristal líquido para uso en vehículo, capaz de garantizar alta visibilidad.

De otra parte, el pliego reivindica: dispositivo de pantalla de cristal líquido para un vehículo que comprende un panel de visualización de cristal líquido, visualizador de datos de proceso tal como la velocidad del vehículo y la velocidad del motor que cambian según un estado operativo del vehículo medios de detección de temperatura (51, 56) detectores de una temperatura de dicho panel de cristal líquido y medios de control de visualización (50), controladores de la visualización de los datos de proceso en dicho panel de cristal líquido y conectados a los medios de detección de temperatura y al panel de visualización, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G02F 1/133.

3. Claridad de la solicitud:

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 e incluyen explicaciones ajenas a la definición que debería tratar de lograr en, "... visualizador de datos... operativo del vehículo", "... detectores de una temperatura... líquido", "... controladores de la visualización de los datos de proceso... líquido".

Adicionalmente, las líneas 14 a 22 de la independiente y la dependiente en su totalidad, se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto; tal forma de redacción **no** se permite porque sería tratar de definir un producto por un procedimiento. En las líneas 11 a 12 se agregó: "y están conectados a los medios de detección de temperatura y al panel de visualización", en la línea 15 se sumó que: "de temporización", en las líneas 17 a 22 se agregó que: "de manera que el error... dentro de una banda de temperatura", lo cual, amén de **no** tener sustento descriptivo, va más allá de lo permitido por el artículo 34 puesto que dichos agregados implican una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación de la solicitud inicialmente radicada.

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con su independiente porque no aclara o delimita una característica de la pantalla LCD sino que se desvía a relacionar la secuencia de procesamiento de señales que realiza el procesador 50, usado para tal fin.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 155 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 calificado se refiere a un único concepto 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 una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, se determinó que las reivindicaciones **NO** revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal por medio del uso de medios técnicos y no mediante las características de estructura o de función, que definieran la supuesta solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Es evidente que, para que un **producto** revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar ese **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del **producto** para obtener un resultado como, "realizar la histéresis de temporización de la conmutación para visualizar los datos de proceso según el cambio en los datos".

En consecuencia, las reivindicaciones del pliego calificado **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo, por los motivos precedentes.

Aún más, al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un dispositivo de pantalla... visualizador de datos... medios de detección... detectores... medios de control... controladores de la visualización... medios de visualización tienen capacidad de realizar...".

"2. el dispositivo de pantalla... para uso... medios de visualización tienen capacidad de detectar...".

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

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y...".

Del estudio de la solicitud, de inmediato, se determinó que se trata de un soporte lógico (programación) para realizar la histéresis de temporización de la conmutación para visualizar los datos de proceso según el cambio en los datos que se puede constatar con la descripción de las páginas 7 a 10 y, particularmente, con las figuras 5 y 6. La histéresis temporalizada de la conmutación de los datos según el cambio en los datos que se usa para detectar la diferencia ΔD entre los datos de proceso y el valor de visualización D_{dis} , es un programa como tal, razón por la que lo reivindicado no cumple las disposiciones del artículo 15 inciso e).

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el circuito 17 que incluye una memoria ROM 55, la CPU 50, el detector de temperatura 56, etc. y como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, se trata de realizar una secuencia por medio del control o procesador de señal 50 de la pantalla de cristal líquido.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21.

172 475
173

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 30 y 34, razón por la que 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

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, 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.

De otro lado, en la respuesta deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen subsiguiente.

6. Refiriéndonos a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, la oficina los controvierte y desvirtúa de la siguiente manera:

1) Con referencia a la claridad de la solicitud, en primer lugar, el nuevo pliego se aceptó y calificó arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes y se explicó porque no cumplen las disposiciones del artículo 30, no tienen sustento descriptivo y son una ampliación de lo divulgado al inicio.

2) Respecto a los alegatos del punto 2, parece ser que el mandatario o no sabe a que se refiere el requisito o no lo entiende o las dos cosas, por lo cual se hace necesario aclarar 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 delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

Asimismo, es práctica 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.

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.

Por último, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en una independiente.

A la luz de lo precedente, queda claro que si lo que se trata de proteger es una pantalla de cristal líquido, como lo señala la independiente, entonces la 2 se sale del tema y queda por fuera de la solicitud, ya que ella no aclara ni delimita, alguna característica de la

pantalla sino que se desvía a los medios de control de visualización más, concretamente, al uso de esos medios para generar un resultado. Por este motivo, contrario a lo que supone el mandatario, la reivindicación carece de enlace lógico con la independiente.

En segundo lugar, no sabemos por quien nos toma el interesado, además, no queda claro si leyó y entendió el traslado o qué es lo está sucediendo.

La oficina, en el oficio **NO** dijo que el párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* "**prohíba**" que en la redacción de una reivindicación de **producto** puedan coexistir componentes definidos por su estructura y su función y permite claramente tal coexistencia de características estructurales y funcionales... las funciones atribuidas sirven para delimitar... **elemento + función**, forzosamente siempre se mezclan... y de uso", como alega el memorialista. En el oficio se sostuvo y aquí se reitera, categóricamente, que:

a. 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 una de las categorías la oficina, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

b. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por lo tanto, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. En ningún lugar se permite la inclusión del **uso** en las reivindicaciones.

c. Ignoramos que Guía tiene el mandatario pues en la nuestra **NO** se permite la combinación de **medio + función**, afirmación que es una fantasía del memorialista.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que por solo argüir que, "...las reivindicaciones de la presente solicitud no definen... sino elementos estructurales y las funciones... **admitida expresamente en la mencionada Guía**... práctica de la totalidad de oficinas del mundo... se admitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley y a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas y se aceptase la mentira como verdad.

NOTA: debido a errores involuntarios de transcripción, en el oficio No 10.683 trasladado, las objeciones de los subnumerales 5.2 y 5.3 quedaron mal realizados porque son de otro caso, motivo por el que nos excusamos y, no vemos obligados a realizar este nuevo traslado.

129-177
175

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 **16 MAR. 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 417	Código: 202004	Código: