

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Apartado 6349
Bogotá - COLOMBIA

134
135

EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Radicación: 2006-01-05 10:00:00
Fecha: 2006-01-05 10:00:00
Trámite: 01: 01-01-01 01-01-01 01-01-01
Dependencia: 2006-01-05 10:00:00

Señor

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 03.107.321

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT
Entrada en Fase Nacional, para:

**"CIRCUITO PARA IMPONER LOS VOLTAJES EN LOS ELECTRODOS DE
LAS CUBETAS DEL SISTEMA CHEF DE ELECTROFORESIS DE CAMPOS
PULSANTES"**

Solicitante: **CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
(CNIC)**

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

(CAPITULO II)

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el examen de patentabilidad de la invención arriba citada, para lo cual anexo el comprobante de pago No. 06- 4.025 de Enero 19 de 2006, correspondiente a la tasa establecida para dicha solicitud.

135
136

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención, y se continúe con su tramitación.

Señor Jefe,

Margarita Castellanos Abondano

Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

T.P.A. No. **70.819** del Cons. Sup. de la Judicatura

Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 6107420 - 6107480

Bogotá,

25 ENE. 2006

MCA/gcb/4900-FNPCT

135
137

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 83187321 80000003

Folios: 3

Fecha (ANO): 2006-01-25 15:00:25

Tramite : 811 PCT-PATENT 379 FASE NACI 238 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 4,025
FECHA : ENERO 19 DE 2006

***** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANDS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	49044220	19/01/2006	1,472,000.00

***** C O N C E P T O ****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	194,000.00
	TOTAL :	\$ 194,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

3 =

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-107321

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 554

DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) 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 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _ _ _

NO _ _ _ ☒ _ _

Bogotá D.C., Noviembre de 2006

138
139

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Margarita Castellanos Abondano
apoderada

REFERENCIA:

Radicación 03-107.321
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio No 14303
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 9 a 42, los dibujos 1 a 8 de los folios 50 a 57 y las reivindicaciones 1 a 15 de los folios 59 a 64, las últimas son las enmendadas para el PCT.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un circuito de control del voltaje para las cámaras del sistema CHEF de electroforesis de campos pulsantes.

De otra parte, se encontró que el pliego reivindica: circuito para imponer los voltajes en los electrodos de las cámaras del sistema CHEF de electroforesis de campos pulsantes y generar dos campos eléctricos homogéneos de fuerza idéntica pero orientación diferente, el cual, requiere de una fuente de poder, de otro circuito para conmutar los campos eléctricos o alternador bome positivo y dos bome negativos y una cámara de electroforesis que contiene solución tampón, cámara que posee... entre 1 y n, relacionado en las reivindicaciones 1 a 15.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01N 27/447.

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".

La descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución clara y completa de lo considerado patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino fundamentalmente porque se hace énfasis en el "sistema de referencia", en la explicación de cómo lograr un campo homogéneo y en cuanto al uso que se da al circuito de forma aislada, pero no se divulga una disposición de circuito que permita ser

ejecutada.

Como conocen bien quienes laboran 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; tales requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte del inventor y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

De la página 14 en adelante se menciona un "alternador" que, además, de ser mal designado en términos técnicos, no aparece en las figuras por lo que el circuito de "imposición" de voltajes parece aislado de los demás elementos del sistema de referencia.

Las expresiones "sobre cada lado se colocan...", "colocados sobre el lado L...", "situados sobre el lado", "la influencia... también sobre el potencia", y todas las similares no son claras ya que no son usuales en el lenguaje técnico y, que podrían llevar a errores de interpretación.

En las páginas 13, 19, 22, 25, 26, 28, 29 las unidades de medida no se transcribieron correctamente, ver norma 1000 del Icontec.

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".

La reivindicación 1 se redactó en términos de un procedimiento y del uso de unos componentes, lo cual, no se permite; no parece tener sustento descriptivo porque en ella se menciona que: "...proporciona medios para conectar los electrodos... proporciona medios para generar... proporciona medios para conectar... proporciona medios para estabilizar... proporciona medios para conectar permanentemente...", pero en la descripción no se divulga cómo se proporcionan esos "medios"; por último, no es clara debido a que en el preámbulo se incluye el uso que se le da al circuito, se resaltan componentes del sistema de referencia, en particular del contorno con una generalización matemática conocida del estado del arte, todo lo cual, en vez de definir el circuito que se trata de amparar, lo opaca.

Las reivindicaciones 2 a 15 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran (delimitan) un componente allí incluido sino que se desvían a las conexiones a otros componentes del sistema de referencia y a los efectos del uso de los mismos.

La dependencia de las reivindicaciones 5, 6, 10 y 11 es inaceptable puesto que no se cumplen las condiciones establecidas por el procedimiento vigente de acuerdo al cual, una reivindicación se denomina "dependiente múltiple" si depende de más de una reivindicación precedente.

Asimismo, conforme a las condiciones establecidas por la oficina, dicha dependencia múltiple solo puede ser alternativa y no puede servir de base a una nueva dependencia múltiple. Por ejemplo, si la tercera ha de referirse a las dos precedentes solo podrá hacerlo mediante la fórmula "conforme a una de las reivindicaciones precedentes No 1 ó 2" y no mediante la fórmula "conforme a las reivindicaciones anteriores No 1 y 2". La cuarta (décima, vigésima a su vez no podrá referirse a la tercera y otra ni siquiera mediante la fórmula "conforme a una de las reivindicaciones precedentes No 1 ó 3".

Como se conoce ampliamente en el ámbito de la propiedad industrial, una reivindicación no debe ser una explicación detallada de la composición y el funcionamiento de un circuito (aparato / dispositivo) sino una definición breve, concisa y en lo posible precisa, que permita establecer el campo de aplicación y una clara delimitación entre el estado del arte relacionado y lo que se considera el aporte del inventor.

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

Finalmente, como se informa en el folio 137, 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".

Se considera que el pliego estudiado se refiere a un único objeto, en consecuencia, cumple el requisito de unidad de invención.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

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, de un lado, la oficina como práctica común del procedimiento de calificación, se ha sustentado en 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 y las de procedimiento, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

De otro lado, dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, como se enseña 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 precedente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos con el uso o el efecto del mismo de esos elementos.

Adicionalmente, parece necesario precisar que NO se permite definir un producto por medio de una secuencia de pasos a seguir para obtener un objeto porque ello es más cercano a un procedimiento, ya que eso provocaría definir una categoría por otra; el circuito o producto debe definirse mediante las características de disposición de sus componentes o por una o más funciones llevadas a cabo entre dos o más componentes de esa disposición (estructura).

Al estudiar la reivindicación 1, salta a la vista, que incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

#1
142

"1. circuito para imponer... y generar... caracterizado porque está formado por dos circuitos... establece... proporciona medios para conectar los electrodos... proporciona medios para conectar permanentemente... electrodos".

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

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y se presenten argumentos razonados y convincentes, respecto a dichas objeciones.

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 11, 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 DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 11 DIC. 2006

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1899	Código: 202004	Código: