

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NO 05000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 49924 del 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DISPOSICION PARA LA REDUCCION DE LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS EN AL MENOS UN COMPONENTE ELECTRICO QUE ES SENSIBLE A LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS Y ESTÁ DISPUESTO EN UNA CAPA DE MATERIAL SEMICONDUCTOR".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de octubre de 2009, bajo el número 03 112657 00014 - 0000, la doctora María del Consuelo Zarama Urdaneta, en su calidad de apoderada de la sociedad Landis+GYR Ag., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque parcialmente la mencionada providencia y en su lugar "conceda el privilegio para la patente solicitada".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

La recurrente transcribe apartes de la resolución recurrida y manifiesta:

"[...] El 19 de septiembre de 2008, presente una nueva descripción de la invención, de nuevo la figura 1 igual a la radicada inicialmente y aclarada o corregida desde el 28 de agosto de 2007 en el folio 3, y un nuevo capítulo reivindicatorio, todos los cuales cumplen con el nivel inventivo exigido por la Decisión 486. En ese mismo escrito, de acuerdo a lo manifestado por el solicitante respondí a los argumentos del Examinador lo siguiente:

-En el documento D3 (ver en la columna 8, línea 62 hasta la columna 9, línea 2; Figuras 1 y 2) se da a conocer un arreglo de chips con un elemento Hall dispuesto en una capa semiconductor, comprendiendo dicha capa semiconductor una primera área con un elemento Hall y una segunda área con varios contactos para contactar eléctricamente; pero en este documento D3 no se menciona el tipo de empaque o encapsulamiento del componente.

-A diferencia de lo contemplado en la Reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante, donde el área con el elemento Hall sobresale lateralmente por encima de la segunda zona 2b de la capa activa 2 de material semiconductor a manera de un balcón determinándose un espacio

5600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 05600

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

intermedio (8) entre la primera zona 2a de la capa activa 2 de material semiconductor y el sustrato 5. De acuerdo con la técnica contenida en el documento D3, se puede considerar que el problema al cual está dirigida la presente solicitud es el encapsulado o empaquetamiento de un elemento Hall teniendo los contactos externos el propósito de prevenir la tensión mecánica.

-Por lo tanto para una persona con experiencia en este campo de la tecnología es normal aplicar componentes eléctricos a un sustrato por medio de la técnica del circuito de golpe; sin embargo, en la técnica anterior no se conoce ni de ella resulta obvio para dicha persona versada, resolver el problema del encapsulado antes mencionado mediante las características propuestas en la Reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante, por lo que queda demostrado que la solicitud SI CUMPLE con el NIVEL INVENTIVO.

Con todo respeto, si el examinador consideraba que todavía no eran claras las reivindicaciones se nos ha debido dar otra oportunidad puesto que del primer examen se solicitó cambiar la protección a un Esquema de Trazado de Circuito Integrado y por lo tanto esta solicitud ha debido ser objeto de un examen de fondo adicional tal como lo dispone el artículo 45 de la Decisión 486.

No obstante ese Despacho mediante Resolución No. 49924 del 30 de Septiembre de 2009, en el considerando cuarto acepta parcialmente las modificaciones presentadas el 18 de septiembre de 2009, aduciendo que no es posible presentar una ampliación de la protección con información adicional.

Con todo respeto solicito a ese Despacho corroborar la información presentada el 19 de septiembre de 2008, frente a la información presentada inicialmente el 26 de diciembre de 2003 folios 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (símbolos de referencia 8 Espacio Intermedio) folios 20 y 21 (reivindicaciones pagina 20 línea 20 un espacio 8 intermedio) y folios 33 y 34 (Nuevas reivindicaciones), donde podrá corroborar que en las modificaciones presentadas el 19 de septiembre de 2008, no hay información adicional sino que se ha sustentado mas claramente la descripción, dibujos y reivindicaciones de la solicitud inicial.

También podrá observar ese Despacho, que ninguno de los documentos citados por el examinador señalan o muestran un espacio intermedio 8 con un elemento Hall que sobresale en forma de un balcón sobre el área con los contactos, y además que dicho espacio intermedio no es sugerido por ninguno de los documentos mencionados por el examinador. Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos del Despacho con respecto a la falta de nivel inventivo de la invención en estudio porque tanto el documento D3 como el documento D1 no describen que en el Arreglo o Disposición de Chips exista entre la primera zona (2a) de la capa activa (2) y el sustrato (5) sobresale lateralmente a manera de balcón por encima de la segunda zona (2b) de la capa activa (2) de material semiconductor, un espacio intermedio (8) con un elemento Hall, tal como está expresada en nuestra invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 05600

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

El examinador sustenta que para una persona con experiencia en este campo de la tecnología es normal aplicar componentes eléctricos a un sustrato por medio de la técnica del circuito de golpe (flip-chip); sin embargo, en la técnica anterior no se conoce ni de ella RESULTA OBVIO para dicha persona versada, resolver el problema del encapsulado antes mencionado mediante las características propuestas en la Reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante, puesto que no aparece descrito ni sugerido en D1, y no resulta de la combinación con el documento D3, por lo tanto no se puede afirmar que éste se deriva evidentemente del arte anterior, no resulta tan obvia con respecto a los documentos D1 y D3; por lo cual la invención en estudio SI cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO y es SUSCEPTIBLE DE PATENTABILIDAD cumpliendo con lo exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, legislación vigente, para ser concedida la solicitud de patente.

Por lo expuesto anteriormente consideramos que los argumentos del Examinador Técnico carecen de fundamento, que hemos debido tener otra oportunidad de defensa y que la Patente aquí cuestionada no es obvia y si tiene un nivel inventivo, cumple con los requisitos de claridad y esta sustentada desde la solicitud inicial y no se amplió la protección inicial tal y como consta en la solicitud inicial en los folios 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (símbolos de referencia 8 Espacio Intermedio) 20 y 21 (reivindicaciones pagina 20 línea 20 un espacio 8 intermedio) folios 33 y 34 (Nuevas reivindicaciones)".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con proporcionar una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 050 J 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

forma de fijar una capa de material semiconductor a un sustrato, conformando un chip o circuito integrado.

De otra parte, el pliego reclama una disposición de chip para la reducción de los efectos piezoeléctricos en al menos un componente eléctrico sensible a efectos piezoeléctricos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5.

Mediante Resolución No. 49924 del 30 de septiembre de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud referenciada, en razón a que el arte previo afecta la altura inventiva de la materia reclamada, no cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 18 del ordenamiento jurídico andino.

Para impugnar la decisión adoptada, argumenta la recurrente que se ha debido dar otra oportunidad por cuanto en el primer Oficio expedido por este Despacho se recomendó cambiar la protección a Esquema de Trazado, por lo tanto la solicitud ha debido ser objeto de un examen adicional.

En relación con lo anterior, el Despacho trasladó dos comunicaciones en términos del artículo 45 (Oficio No. 4351 del 13 de Abril del 2007 y el Oficio No. 5998 del 9 de Mayo del 2008), anteriores a la resolución No. 49924 por medio de la cual se negó el privilegio de patente a la presente solicitud.

Es así como, aunque es cierto que en el Oficio No. 4351 se sugirió cambiar la modalidad de la solicitud, también es cierto que en el mencionado Oficio se objeto la claridad, el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y el nivel inventivo de la materia reclamada. Iguales objeciones fueron nuevamente trasladadas en el Oficio 5998, de manera que el Despacho no encuentra acertada la consideración del recurrente.

Por lo demás, resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una "practica reiterada" como lo entiende la recurrente.

Por su parte la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 05600

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez". (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

En concordancia con lo antes expuesto y dados los efectos que continuó presentado la solicitud, no estimó necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicación con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por otra parte, la recurrente pide corroborar la información presentada el 19 de septiembre de 2008, frente a la información presentada inicialmente, para ratificar que no hay información adicional sino que se ha sustentado más claramente la descripción, dibujos y reivindicaciones.

En respuesta al argumento anterior, revisada la información inicialmente radicada, se encuentra que el capítulo descriptivo y las figuras 1 y 2 no consideran ningún espacio intermedio 8, dejando sin sustento descriptivo a las reivindicaciones inicialmente radicadas de los folios 13 y 14. Posteriormente, en respuesta del 19 de septiembre de 2008, el solicitante incorpora dicho espacio 8 como característica esencial de la invención. Por lo anterior y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, la modificación de la solicitud no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Por tanto si la recurrente no tuvo en cuenta el espacio mencionado en su solicitud inicial, no es posible incluirlo después como característica esencial de la invención pues esto implicaría ampliación de la materia. Ahora bien, la recurrente incluye esta nueva materia como característica esencial de la reivindicación 1, lo cual no procede, toda vez que el espacio que ahora se describe como elemento esencial del invento, en la descripción original no fue mencionado. Lo anterior esta en contra de lo establecido en el artículo 34, de manera que las modificaciones hechas no son aceptables.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 05600

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

Ahora bien, la recurrente considera que ninguno de los documentos citados señalan o muestran un espacio intermedio 8 con un elemento hall que sobresale en forma de balcón. Además, que dicho espacio no es sugerido por ninguno de los documentos del estado del arte.

De lo anterior, este Despacho se permite reiterar que las modificaciones realizadas por el solicitante no cumplen con lo establecido en el artículo 34, lo cual hace que la reivindicación 1 no tenga sustento descriptivo, dado que el espacio intermedio 8 no aparece en la descripción ni en las figuras. Lo anterior implica que dicha característica no puede ser considerada en el examen de patentabilidad, dado que todas las características esenciales de un objeto patentable deben estar debidamente sustentadas en la descripción acorde a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión.

El documento D1 (Tummala R R; Rymaszewski E J; editors: Microelectronics packaging handbook) enseña un empaque para componentes electrónicos sensible a los efectos piezoeléctricos tal como los dispositivos de efecto Hall. El documento D1 revela una disposición para un circuito integrado, la cual comprende una primera área con un componente eléctrico y una segunda área con contactos para la conexión eléctrica. De manera que la disposición de chip descrita por el solicitante puede derivarse de manera obvia de los documentos del estado del arte.

Y, la presente solicitud se refiere a un circuito integrado, elementos que al ser ejecutados con la asistencia del computador, no tienen nivel inventivo, razón por la cual la Decisión 486 contempla en el título IV, referente a los Esquemas de Trazado, que es el tipo de protección apropiada para esta clase de invenciones.

Finalmente la recurrente también afirma que en la técnica anterior no se conoce ni resulta obvio resolver el problema del encapsulado por medio de las características propuestas en la reivindicación 1, puesto que no parece descrito ni sugerido en D1 y no resulta de la combinación con D3.

Como se dijo anteriormente, el encapsulamiento o empaquetado corresponde a una técnica de elaboración de circuitos integrados, lo cual de hecho no tiene nivel inventivo dado que la elaboración y el encapsulamiento del chip se realiza mediante técnicas asistidas por computador. Adicionalmente, la reivindicación 1 reclama una disposición para un chip es decir la disposición de componentes eléctricos en un sustrato. En la técnica, para una persona normalmente versada en la materia es normal aplicar componentes por medio de la técnica del circuito de golpe, de manera que el encapsulamiento reclamado no es otra cosa que una aplicación de una técnica conocida y utilizada en la elaboración de circuitos integrados, lo cual implica que la materia solicitada no tiene nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 05600
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 112657

Por lo anteriormente expuesto se reitera, que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

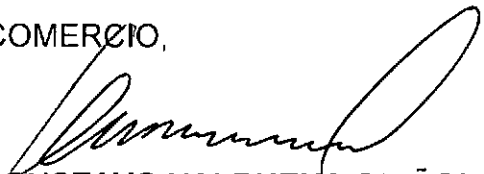
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 49924 del 30 de septiembre de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora María del Consuelo Zarama Urdaneta, en su calidad de apoderada de la sociedad Landis+GYR Ag, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **29** ENE. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
MARIA DEL CONSUELO ZARAMA URDANETA
Calle 76 No 8-56
Bogotá D. C.

202066