



No. 03-112657-00014-0000

Fecha: 2009-10-15 13:48:53 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

E. S. D.

Doctor

Giancarlo Mercenario Jiménez

Superintendente delegado para la Propiedad Industrial

SUPERINTENDENCIA de INDUSTRIA y COMERCIO

E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No. PCT/03.112.657

Trámite 002

Evento 001 Registro

Actuación 058

ASUNTO: Recurso de **REPOSICION** en contra de la Resolución No. 49924 del 30 de Septiembre de 2009.

La suscrita vecina de Bogotá, abogada titulada e identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderada en este asunto, respetuosamente me permito interponer, dentro del termino legal, el **recurso de reposición** contra la Resolución No. 49924, del 30 de Septiembre de 2009, notificada personalmente el 7 de Octubre de 2009, con el fin de que se **REVOQUE** la citada providencia y en su lugar se expida providencia motivada por medio de la cual se proceda a **CONCEDER** el privilegio para la patente de titulada "Patente de Invención PCT entrada en fase nacional "DISPOSICION PARA LA REDUCCION DE LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS EN AL MENOS UN COMPONENTE ELECTRICO QUE ES SENSIBLE A LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS Y ESTA DISPUESTO EN UNA CAPA DE MATERIAL SEMICONDUCTOR", a nombre de LANDIS+Gyr AG

Como fundamentos de este recurso solicito tener en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 26 de diciembre de 2003, radique en la División de Nuevas Creaciones la solicitud de la referencia, la cual contenía todos y cada uno de los requisitos exigidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como podrá observar en los cincuenta y nueve (59) folios radicados bajo el numero 03.112.657.
2. El 30 de enero de 2004, mediante oficio No 01199 me informaron que la solicitud no contenía la traducción de los anexos de reporte de examen preeliminar internacional (Art 36.2.b) del tratado PCT.
3. El 2 de Abril de 2004, mediante escrito informe a la Sra. Jefe de la División De Nuevas Creaciones que la traducción de los anexos allí solicitados se encontraban en los **folios Nos 40, 41, 42, 43 y 44** radicados el 26 de diciembre de 2003.

4. El 24 de Noviembre de 2006, mediante oficio 13615 fui requerida para adjuntar el documento no patente, incluido en el informe de búsqueda Tummala R R; Rymaszewski E J, editors, "Microelectronics packaging handbook" XP002214184, el cual fue adjuntado el 6 de febrero de 2007, así como la traducción al español de dicho documento.

5. El 13 de Abril de 2007, mediante oficio No 4351 del Examinador Técnico de la División de Nuevas Creaciones emitió la opinión de la Oficina de Nuevas Creaciones, "el contenido de la solicitud en estudio encuadra mejor en las disposiciones del título IV de la Decisión 486, razón por la cual se recomienda cambiar a ese tipo de protección". De otra parte cuestionó la reivindicación 1 "no tiene suficiente sustento descriptivo porque en ella se menciona que... "se ha configurado un espacio intermedio 8..." el cual, no se describe ni aparece en las figuras; además, no es claro para nosotros como se "configura un espacio"
6. El 28 de agosto de 2007, radique la respuesta a dicho auto y de acuerdo con la sugerencia del Examinador Técnico de la División de Nuevas Creaciones me permití informar que mis representados aceptaban el cambio de protección sugerido de Patente de Invención a Patente de Esquema de Trazado de Circuito Integrado. De otra parte, me permití poner a consideración de ese Despacho lo siguiente: - Nueva figura No 1 "La cual permite aclarar la reivindicación No 1 en relación al espacio intermedio **8 toda vez que aquí si se encuentra debidamente señalado dicho espacio intermedio.**" Donde sin cambiar el dibujo radicado desde el 26 de diciembre de 2003, simplemente se señaló el espacio intermedio 8.
7. El 25 de abril de 2008, el examinador técnico presentó excusas por haber hecho la sugerencia "el contenido de la solicitud en estudio encuadra mejor en las disposiciones del título IV de la Decisión 486" toda vez que ni la norma ni los expertos encontraron la salida a la conversión sugerida. De otra parte informó que la descripción y las reivindicaciones no eran claras por cuanto presentaban errores de transcripción, redacción y traducción que podían conducir a errores de interpretación debido al uso permanente de extranjerismos tales como "packaging", "underfiller", "low-stress-plastic-materials", wafer level chip size packaging", "slip-chip-bonding", "ball-gridarray" y a la mala ubicación de los numerales posicionales.
8. Para atender debidamente el requerimiento del punto 7, 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 semiconductora, comprendiendo dicha capa semiconductora 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 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.

9. 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.
10. 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.
11. 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 linea 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.
12. 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.

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 linea 20 un espacio 8 intermedio**) folios 33 y 34 (**Nuevas reivindicaciones**).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

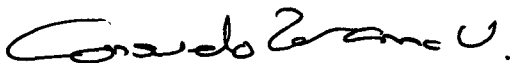
Fundamento mis argumentos en los artículos 3, 5, 51, 56, 69 y subsiguientes del Código de lo Contencioso Administrativo, en las normas pertinentes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los Códigos de Comercio, de Procedimiento Civil y demás disposiciones conexas y complementarias.

Con base en los argumentos de hecho y de derecho con el debido respeto solicito al Sr. Superintendente se sirva revocar la Resolución No. 49924 del 30 de Septiembre de 2009, y se proceda a CONCEDER el privilegio de Patente de Invención PCT entrada en fase nacional "DISPOSICION PARA LA REDUCCION DE LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS EN AL MENOS UN COMPONENTE ELECTRICO QUE ES SENSIBLE A LOS EFECTOS PIEZOELECTRICOS Y ESTA DISPUESTO EN UNA CAPA DE MATERIAL SEMICONDUCTOR", a nombre de LANDIS+Gyr AG

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina de abogado situada en la calle 76 No. 8-56, teléfono 3102514 y en el fax 321 7115, de esta ciudad.

Del Señor Superintendente



Maria del Consuelo Zarama Urdaneta
C.C. No. 21,067,863 de Usaquén
T.P. 82.353 Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá D. C. Octubre 15 de 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafe de Bogotá. 11 5 OCT. 2009

Presentando personalmente por Maria del
Consuelo Zarama Urdaneta
C.C. 21 067 863 de Usaquén
T.P. 82 353

Notificador Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC

NOTIFICADOR

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 03-112657
Clasificación internacional (IPC) H01L 43/04
Concepto Técnico No. 3782

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 44906 del 31 de Agosto de 2009 notificada el 07/10/209 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 5 a 12 como se presento originalmente.

Reivindicaciones: Folios: 110 a 111 memorial del 2009-09-19

Dibujos: Folio: 25 como se presento originalmente

Recurso de reposición: Folios: 124 a 127.

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula "DISPOSICIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS PIEZOELÉCTRICOS EN AL MENOS UN COMPONENTE ELÉCTRICO QUE ES SENSIBLE A LOS EFECTOS PIEZOELÉCTRICOS Y ESTA DISPUESTO EN UNA CAPA DE MATERIAL SEMICONDUCTOR", Folio N° 1.

La presente solicitud consiste en proporcionar una 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.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC H01L 43/04.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Consideraciones 1 a 8. Las consideraciones expuestas por el solicitante concuerdan con las actuaciones efectuadas por el solicitante y el Despacho en cuanto a la solicitud de la referencia.

Consideraciones 9 y 10. El solicitante considera que se ha debido dar otra oportunidad por cuanto en el primer Oficio expedido por la Oficina se recomendó cambiar la protección a Esquema de Trazado, por lo tanto la solicitud ha debido ser objeto de un examen adicional.

Con respecto al expediente de la referencia, 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 09 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.

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 objetó la claridad, el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y el nivel inventivo de la materia reclamada en la solicitud. Iguaes objeciones fueron nuevamente trasladadas en el Oficio 5998, de manera que el Despacho no encuentra acertada la consideración del solicitante toda vez que se actuó de acuerdo a lo establecido en el artículo 45:

"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.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

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 por el Despacho)

Como se puede ver el despacho realizó las notificaciones acorde a lo establecido en la legislación, no obstante el solicitante no aportó las pruebas necesarias para demostrar la patentabilidad de su solicitud, de manera que la Oficina continuó el trámite negando la solicitud, tal como se prevé en el artículo 45.

Consideración 11. El solicitante pide corroborar la información presentada el 19 de septiembre de 2008, frente a la información presentada inicialmente, para corroborar que no hay información adicional sino que se ha sustentado más claramente la descripción, dibujos y reivindicaciones.

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. En respuesta del 19 de septiembre de 2008, el solicitante incorpora dicho espacio 8 como característica esencial de la invención. 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 el solicitante no tuvo en cuenta el espacio mencionado en su solicitud inicial, no es posible incluirlo después como característica esencial de la invención pues esto implica la ampliación de la materia. Ahora bien, el solicitante incluye esta nueva materia como característica esencial de la reivindicación 1, lo cual no tiene sentido toda vez que el espacio que ahora se describe como elemento esencial del invento, en la descripción original no fue mencionado. Lo anterior está en contra de lo establecido en el Art. 34, de manera que las modificaciones hechas no son aceptables.

Consideración 12. El solicitante 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.

En primer lugar, 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.

En segundo lugar, 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 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 en tercer lugar, 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 contempla el título IV, referente a los Esquemas de Trazado, que es el tipo de protección apropiada para esta clase de invenciones.

El solicitante 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 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.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

- a) El Despacho notificó las veces necesarias los impedimentos encontrados para conceder la presente solicitud de patente.
- b) La solicitud no cumple con lo establecido en el artículo 30 por cuanto la materia característica de la reivindicación 1 no tiene sustento descriptivo.
- c) La solicitud no cumple con lo establecido en el artículo 18 dado que la materia reclamada se trata de un circuito integrado lo cual no tiene nivel inventivo.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 5 de los folios 110 a 111.

Bogotá, D.C. 2009-11-31

CONCEPTO TECNICO No. 3782	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
---------------------------	---