

CAVELIER

ABOGAT

EDIFICIO S
CARRERA 4 No
BOGOTA 8, CC

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-040460- -00013-0000

Fecha: 2009-06-01 17:37:26 Dep: 2020 NUECREACIONE
Fra: 11 PATENTEIYII Evt: 379 FASENACIONALII
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

11
50
114
160

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04040460
Asunto : Solicitud de Patente para **CONTROLADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE**
Solicitante : GIACAMAN, MIGUEL S.
Clase : B67D 005/026, G06F 017/060, G07F 013/002
Fecha de Solicitud: 3 de mayo de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **647** notificado por fijación en lista del 23 de enero de 2009.

2. Mediante mi memorial del 20 de abril de 2009 solicite un plazo de 30 días para atender el oficio No. **647**

3. Mediante el Oficio No. **647** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1. MODIFICACIONES NO ACEPTADAS

Respetuosamente solicito a ese Despacho tener en cuenta que las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio (radicadas en ese Despacho el día 30 de Mayo de 2006), obedecen a una

modificación en Fase Internacional bajo las prescripciones del Art. 19(1) PCT tal como se evidencia en las páginas 2 y 3 del REPORTE DE EXAMEN PREELIMINAR INTERNACIONAL. Por lo tanto, dichas modificaciones no amplían la materia inicialmente presentada ya que el pliego como fue modificado en el trámite de la fase internacional daba cuenta de las realizaciones presentadas como modificaciones voluntarias en la fase nacional Colombiana.

Por lo tanto solicito que el Examen de Patentabilidad sea realizado sobre el nuevo pliego de reivindicaciones que obra en el expediente de la referencia.

3.2 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Respetuosamente reiteramos que tanto la descripción como el pliego reivindicatorio de la presente solicitud si son claros.

Lo anterior, por cuanto la primera revela en las páginas 5 a 10 la mejor manera de ejecutar la invención y en el segundo, las reivindicaciones independientes del controlador de bomba combustible, del método, y el sistema contienen todas las características esenciales de la invención, es decir cada uno de los elementos o etapas, respectivamente, que conforman dicha invención. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes se han redactado de tal forma que especifican y delimitan características particulares del controlador, del sistema y del método reivindicado en las reivindicaciones independientes.

Con respecto a que las reivindicaciones dependientes incluyen materia nueva frente a lo revelado en la reivindicación independiente respetuosamente ponemos que lo mismo no se encuentra prohibido por la ley y por el contrario, el mismo Manual Andino de

152
152

Patentes lo prevé como una posibilidad siempre y cuando efectivamente se refieran a un elemento o a una etapa de una reivindicación principal (ver Manual Andino de Patentes página 37 numeral 4.5.2).

Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio es claro, ya que dicho pliego reivindica unos productos y un procedimiento por sus características estructurales o de función y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Finalmente, en respuesta a la solicitud del Señor Examinador, presentamos los dibujos de la presente solicitud debidamente traducidos a Español.

3.3 NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

3.3.1 Con relación a las objeciones que ese Despacho hizo a la redacción de las reivindicaciones porque las mismas caracterizaban el sistema/controlador y el método por la combinación de características estructurales y funcionales, nos permitimos señalar que dichas reivindicaciones son claras y están correctamente redactadas, pues no existe provisión legal alguna en la cual se señale que la redacción bajo la cual se presentan se encuentra prohibida. En el evento que sea así, respetuosamente solicitamos al Señor Examinador señalar dicha norma.

3.3.2 Con relación a las objeciones que ese Despacho hizo a la redacción de las reivindicaciones de procedimiento/método porque

no revelan una secuencia de etapas que permitan la fabricación de un producto, nos permitimos señalar lo siguiente:

Respetuosamente reiteremos que no estamos de acuerdo con la objeción del Examinador según la cual los métodos objeto de la presente solicitud de patente no se tendrán en cuenta, toda vez que los mismos no consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

De la lectura del artículo 14 de la Decisión 486 queda claro que la materia que el legislador comunitario ha considerado como patentable son productos y procesos, siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A partir del texto de esta norma sería claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ningún requisito adicional que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es posible formular una objeción a este respecto con fundamento en esta norma jurídica.

Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486 que establezca la necesidad de que los procesos/métodos consistan en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto o a *contrario sensu* que si no conducen a la producción de un producto tangible no son patentables.

3.3.3 De otro lado, consideramos que la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486 no esta referida al segundo uso de elementos convencionales sino **al**

154
154

segundo uso de productos que han sido objeto de patente con anterioridad.

Respetuosamente ponemos de presente que No es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados.**

Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues ésta se presenta de una forma clara y una persona versada en la materia podría obtener el producto objeto de esta invención con la información presentada en la descripción y reivindicaciones.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-14292-841-001-8

AMG\AMG\ID-150863\WPC14292

No. M-2009-150863\AMG

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

Radicación No 04-40460

Clasificación Internacional (IPC): B67D 5/26

Concepto Técnico No. 2980

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☐

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional

PCT/US02/31639

Fecha de Presentación Internal.

02 Oct. 2002

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 17 a 26 como se radicó inicialmente

Reivindicaciones: Folios: 27 a 36 como se radicó inicialmente
Folios: 89 a 101 pliego modificado

Dibujos: Folios: 139 a 140 como se radicó inicialmente

Rta. del solicitante Folios: 150 a 154

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

Las reivindicaciones 39 a 47 del capítulo reivindicatorio modificado no se aceptan porque: el lector RFID (reiv. 39), el teclado (reiv. 40), la consola de autorización local (reiv. 41), el dispositivo para recolectar información (reiv. 42), así como los pasos de: leer cartas con la tarjeta (reiv. 43), leer el RFID (reiv. 44), leer la información guardada en el teclado (reiv. 45), leer información de la consola (reiv. 46) y recolectar información relacionada con transacciones (reiv. 47), son elementos que amplían la materia presentada en la solicitud internacional inicial, por lo cual no se cumple con las disposiciones del Art. 34.

3. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "CONTROLADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE", (folio N° 1).

El objeto de la presente solicitud de patente se refiere a un aparato controlador de bomba dedicado para una instalación dedicada y próxima a una única bomba de combustible.

De otra parte, el pliego reclama: un aparato de controlador de bomba dedicado para instalación dedicada para y próxima a una única bomba de combustible, relacionado en las reivindicaciones 1 a 18, un método para controlar bombas de

combustible, relacionado en las reivindicaciones 19 a 34 y un sistema de control de bomba de combustible, relacionado en las reivindicación 37.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC B67D 5/26

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción

El despacho ratifica las objeciones planteadas en este punto, por cuanto la descripción de la solicitud no revela la mejor forma de ejecutar (fabricar) la invención. Como se dijo en el Oficio No. 647, la descripción debe revelar la forma de construir o fabricar (ejecutar) el controlador, ya que estas características son las que permiten evaluar el aporte de la solicitud al estado de la técnica.

Otras informaciones tales como la operación del controlador o las funciones de la memoria (almacenar información) y el procesador, permiten establecer la finalidad del objeto de la patente, pero NO es información suficiente para que una persona versada en la materia ejecute (fabrique) el objeto reclamado en la solicitud, es decir, con la información de la descripción, una persona versada en la materia podría operar pero NO fabricar el controlador de bomba. Por tal motivo, la descripción de la solicitud en estudio, no cumple con el objetivo para el cual es requerida, por lo cual no es aceptable.

Así las cosas, la oficina considera que la descripción no contiene todas las indicaciones que necesita una persona versada en la materia para ejecutar el objeto de la solicitud, por lo que no cumple los requisitos exigidos por el Art. 28 de la Decisión.

4.2. Reivindicaciones

La oficina ratifica la opinión planteada en el Oficio anterior, dado que el pliego reivindicatorio no define la materia que se esta reclamando.

Las reivindicaciones calificadas no comprenden las características esenciales de la invención, por cuanto ninguna de las reivindicaciones presenta la relación funcional o de estructura que se presenta entre los componentes ni del aparato ni del sistema controlador de bomba.

Por otra parte, las reivindicaciones dependientes, no especifican ni delimitan características del controlador ya que se refieren a características no técnicas tales como los usos o resultados del uso.

Las reivindicaciones 19 a 36 reclaman un "método para controlar bombas de combustible", el cual, de acuerdo al procedimiento establecido no cumple los requisitos estipulados en la reglamentación, ya que instalar, dedicar, establecer comunicación, etc., son unas etapas que hacen parte de una secuencia de operación del equipo, lo cual es un uso (utilización) no un procedimiento patentable.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado NO cumple con los requisitos de claridad y concisión exigidos en el Art. 30 de la Decisión.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

El método para controlar bombas de combustible **utilizando** un controlador de bomba dedicado, de las reivindicaciones 19 a 36, NO cumple con lo establecido

en el Art. 14 ya que el mencionado método se refiere a una serie de pasos de operación del controlador. Lo cual, tal como indica el preámbulo de la reivindicación es la **utilización** del controlador para realizar las operaciones de control. De tal manera que el método para controlar bombas NO indica el funcionamiento, relación funcional, o una secuencia de etapas para fabricar un producto sino la forma de **operación y utilización** del aparato controlador. Dadas las anteriores razones, se encuentra que el método mencionado corresponde a un proceso rutinario de uso de un controlador y no a nuevas soluciones técnicas para el problema del control en sitio de bombas de combustible.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la solicitud reclama prioridad del 2 de octubre de 2001, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta. Se realizó búsqueda de documentos relevantes dentro del estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el Art. 16 D 486, y las excepciones fijadas en el Art. 17 de la misma.

Se encontró como anterioridades los documentos relacionados a continuación que afectan la patentabilidad del objeto de la presente solicitud

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US5895457	AUTOMATED FILLING STATION WITH CHANGE DISPENSER	1999-04-20
D2	US2001/0018627	INTERNET CAPABLE BROWSER DISPENSER ARCHITECTURE	2001-08-30

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

7.1. Novedad (artículo 16 D486)

El requisito de novedad se evaluó por comparación entre las características técnicas que definen el objeto solicitado y los documentos citados en el numeral 6.

Las reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud de patente se refieren a un aparato controlador de bomba que comprende:

- Al menos un procesador
- Memoria de datos
- Interfase de comunicaciones
- Medios de control de la bomba de combustible

La anterioridad **D1** se refiere a un sistema automático para una estación de servicio que da cabida a las necesidades del cliente, incluyendo los clientes con dinero efectivo mediante el suministro de cambio en forma de moneda. La invención presentada en este documento puede ser un sistema sencillo o una red de estaciones, donde la red **10** incluye un determinado número de estaciones **16** comunicadas con un servidor remoto **12** por medio de vías públicas o privadas tales como internet. Cada sitio de estación contiene un sistema de bomba de combustible **22**, al menos un dispensador de cambio, el sistema esta caracterizado porque comprende:

- un controlador de bomba **26** implementado como hardware, firmware o software.
- Cada sitio también cuenta con interfaces, las cuales pueden incluir: una interface para el almacenamiento de datos **18**.

- 158
- una interface de reinicio y mantenimiento **20**
 - una interface de usuario tal como un teclado.
 - Adicionalmente el sistema incluye medios para imprimir recibos (col. 3 línea 1).

Como se puede ver, el sistema desarrollado en **D1** contiene todos los elementos característicos de las reivindicaciones mencionadas, por lo cual la materia allí reclamada no es nueva.

El documento **D2** se refiere a un sistema dispensador de combustible interactivo que tiene una pluralidad de dispensadores de combustible operando en conjunto con un servidor local. El sistema **10** tiene una pluralidad de dispensadores de combustible **12**. Cada dispensador tiene al menos dos posiciones para el suministro de combustible **14** capaces de entregar combustible y proporcionar una interface de punto de venta POS. Cada unidad tiene asociado:

- Un controlador **32**
- un sistema operativo **34**
- un dispositivo de entrada **40**.

La figura 2 Del documento **D2** muestra como cada dispensador tiene interfaces adaptadas para conectar cámaras, impresoras, lectores de tarjetas, micrófonos, etc. Como se puede ver, el documento **D2** también contiene todos los elementos característicos de la solicitud, por lo cual afecta la novedad de la misma.

La reivindicación 19 y sus dependientes reclaman un método para controlar bombas de combustible **utilizando** un controlador de bomba de combustible. De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, el controlador de bomba es un elemento conocido y presentado en los documentos de patente **US5895457** y **US2001/0018627**, de manera que reclamar un método para la operación (uso) de un elemento conocido no es patentable de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Decisión 486.

De acuerdo a lo anterior, la solicitud de patente no presenta ninguna ventaja o efecto novedoso con respecto al estado del arte, por consiguiente se considera que el objeto de la solicitud no tiene Novedad y no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la decisión 486.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

8.1. Modificaciones no aceptadas

Las modificaciones realizadas no son aceptables por cuanto amplían la materia presentada en la solicitud original. El solicitante argumenta que las modificaciones realizadas obedecen a una modificación en fase internacional bajo las prescripciones del Art. 19(1) PCT, por lo cual dichas modificaciones no amplían la materia inicialmente presentada.

Al respecto cabe aclarar, en primer lugar el pliego modificado en fase nacional amplía la materia presentada en la solicitud inicial internacional tal como se demostró en el aparte 2 de la presente comunicación.

Por otra parte cabe destacar que el hecho de que estas modificaciones hallan sido hechas en fase internacional, no implica que no amplíen la materia, inclusive el Examen Preliminar Internacional menciona como la materia de las reivindicaciones 39, 42, 44 y 47 del nuevo pliego, van más allá de la materia presentada inicialmente, lo cual es ampliación de materia.

8.2. Descripción

El solicitante argumenta que el aparte denominado *Descripción Detallada de la Invención*, de las páginas 5 a 10 de la descripción originalmente radicada, contiene la mejor manera de ejecutar la invención. Al respecto la oficina aclara que al mejor manera de ejecutar la invención es indicando las relaciones estructurales entre los componentes del objeto reclamado, no simplemente enumerando estos componentes, ya que tal como se explico anteriormente, la sola enumeración de componentes, no permite al experto en la materia reproducir (ejecutar) el objeto reclamado, lo único que se logra obtener con la materia contenida en la descripción es llegar a comprender la operación (utilización) del sistema, lo cual no es suficiente para el que el experto en la materia pueda llegar a reproducir y evaluar el objeto reclamado.

8.3. Reivindicaciones

La oficina considera que el pliego reivindicatorio no define la materia a proteger. En primer lugar porque no existe una distinción clara de la materia característica de la invención, y en segundo lugar porque las reivindicaciones presentadas se limitan a enumerar algunos componentes de un controlador.

El solicitante afirma en su respuesta que: "...las reivindicaciones dependientes se han redactado de tal forma que especifican y delimitan características particulares del controlador, del sistema y del método reivindicado en las reivindicaciones independientes" (folio 151).

La oficina no concuerda con la afirmación anterior, por cuanto las reivindicaciones dependientes (reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 16) se refieren a elementos no contemplados en la reivindicación principal (por ejemplo la interfase de comunicaciones de dispositivo periférico especificada en la reivindicación 2), lo cual más que una aclaración o delimitación, es una nueva característica del objeto de la solicitud.

Por otra parte, características tales como el uso u operación de dispositivos, no son características técnicas validas para definir una invención. De manera que materia tal como la especificada en las reivindicaciones 10 a 14, no es valida ya que el uso de una impresora no es una característica técnica de un dispositivo tal como un aparato controlador.

De otra parte, manifiesta el solicitante que la inclusión de nueva materia en las reivindicaciones dependientes, frente a lo revelado en la reivindicación independiente, no se encuentra prohibido por la ley, y que inclusive el Manual Andino de Patentes lo prevé como una posibilidad.

Frente a lo anterior, cabe destacar que el Manual Andino prevé: "*Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella*" (Manual Andino numeral 4.5.2). El pliego reivindicatorio de la presente solicitud presenta reivindicaciones que adicionan nuevos elementos al objeto reclamado en la reivindicación independiente, lo cual no es admisible por cuanto afecta la concisión del pliego.

En conclusión, las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

8.4. Requisitos de patentabilidad

En primer lugar el solicitante manifiesta que no existe provisión legal alguna en la cual se señale que la redacción en la cual se presentaron las reivindicaciones esta prohibida.

Al respecto, la Oficina aclara que la norma legal vigente es la Decisión 486 la cual establece en su artículo 30 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."

Lo anterior implica que la materia reclamada en las reivindicaciones debe estar claramente definida, por medio de características técnicas, no por usos, operación o efectos del uso.

Con respecto a las reivindicaciones de producto, la Oficina ha objetado que estas reivindicaciones se refieren a la operación (uso) de un controlador lo cual no es patentable en términos del artículo 14. Por otra parte se ha objetado que si el aparato controlador, es un elemento ampliamente conocido (tal como se demostró en el aparte de novedad), reclamar el uso de este aparato no constituye materia patentable en vista de lo establecido en el artículo 21.

El solicitante manifiesta estar en desacuerdo con las objeciones de la Oficina por que según el Examinador "los métodos objeto de la presente solicitud de patente no se tendrán en cuenta, toda vez que los mismos no consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto"

Al respecto cabe aclarar que el método de las reivindicaciones 19 a 37 no fue tenido en cuenta para el examen de patentabilidad no solamente porque tal método no conlleva a la obtención de un producto, sino también porque tal método no se encuentra correctamente definido y adicionalmente se refiere a un uso, lo cual no puede protegerse por patente.

De tal manera, la Oficina no ha presentado ningún requisito adicional toda vez que el traslado fue realizado en términos de los artículos 14 y 30 de la Decisión.

Con respecto a la excepción de patentabilidad establecida en el Art. 21, el solicitante argumenta que solo puede ser aplicada de manera restrictiva a los segundos usos de cualquier producto o procedimiento ya patentados.

En el Oficio No. 647, la Oficina demostró que el objeto de la presente solicitud no es nuevo por cuanto existen los documentos de patente **US5895457** y **US2001/0018627**, de manera que un método para operar elementos ya patentados, no puede ser objeto de patente por cuanto no cumple con lo establecido en el artículo 21.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 37 (folios: 27 a 36).

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2980

EXAMINADOR TECNICO
Código No. 202082