

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-134211- -5	FECHA: 2013-03-01 08:36:52
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
info@castillograu.com

Asunto: Radicación: 11-134211- -5
Trámite: 3
Evento: 1
Actuación: 519
Oficio: 4194
Folios: 5

Patente de Invención				Patente de Modelo de Utilidad	X
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el artículo 85 y en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 5 a 7 y 9	10/Octubre/2011
Reivindicaciones:	Folios 8	10/Octubre/2011
Dibujos:	Folios 10 a 16	10/Octubre/2011

2. Objeto de la invención

En el presente documento se aplicará lo establecido en la Circular Única en su Título X, con respecto a que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Título de la solicitud: “Balón publicitario rompecabezas” (FI 1).

El problema planteado en esta solicitud, consiste en lograr un rompecabezas, cuya unión de piezas conforma un cuerpo esférico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone diez conjuntos conformados por 2 a 4 piezas, las cuales tienen forma piramidal, cuya sección transversal puede ser hexagonal o pentagonal. La unión de estos diez conjuntos conforma un cuerpo esférico.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 63 F 9/12.

3. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque:

- 1- En la reivindicación 1, no se identifican fácilmente las características que se desean proteger, debido a que en dicha reivindicación no está claramente diferenciado el preámbulo de la parte caracterizadora. Se recuerda que la forma de diferenciar las partes de la reivindicación, es mediante la expresión “caracterizado por”. Se sugiere al solicitante replantear el capítulo reivindicatorio utilizando esta expresión.
- 2- La forma como está redactada la expresión “*se aplican a presión tapas*” (reivindicación 1), refleja la forma como un usuario acoplaría la tapa, al cuerpo piramidal de cada pieza del rompecabezas. Es decir, la redacción refleja características de procedimiento, lo cual no es susceptible de protección vía modelo de utilidad. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear la expresión citada, exponiendo las características constructivas específicas de la unión entre el cuerpo piramidal y la tapa.

Cabe agregar, que algunas características que se encuentran en los dibujos pueden volverse características técnicas, que pueden incluirse en las reivindicaciones y en la descripción. De acuerdo con la figura 2, un ejemplo de la redacción de esta unión podría ser: “las tapas (12) y (13) cuentan con un reborde (?) que sobresale de su superficie inferior, que se inserta en el orificio interno (?) del cuerpo piramidal de las piezas (10) y (11)”.

El signo (?) representa el número de referencia correspondiente a las características técnicas incluidas en la reivindicación independiente, el cual debe acompañar a todas las características incluidas en las reivindicaciones y guardar concordancia con la descripción y los dibujos.

- 3- Las expresiones “*una serie de conjuntos de piezas de acople*” (reivindicación 1) y “*diez conjuntos de piezas de acople*” (reivindicación 2), son de carácter general, debido a que dentro del capítulo reivindicatorio no se define como están conformados los conjuntos de acople. Por otro lado, la expresión de la reivindicación 2, al exponer que el cuerpo esférico lo conforman “*diez conjuntos*”, presenta incoherencias con la descripción y los dibujos, ya que en éstas últimas solo se describen 7 conjuntos.

Para este caso particular, se sugiere al solicitante definir los conjuntos de acople en reivindicaciones dependientes, tal y como están descritos en los folios 6 y 7 del expediente administrativo. Por otro lado, se sugiere aclarar el número de conjuntos de acople que conforman el balón, y hacer las correcciones correspondientes dentro del capítulo reivindicatorio.

Específicamente para las reivindicaciones citadas, se sugiere reemplazar “una serie de conjuntos” y “diez conjuntos” por una expresión que exponga el número exacto de conjuntos que conforman el balón. Lo anterior, debido a que “una serie” no es un término limitativo y no define de forma clara el alcance de la invención. Además, no es claro si efectivamente son “diez” conjuntos los que conforman el producto reclamado.

- 4- Las expresiones “encapsulados fijos” y “encapsulados flotantes” (reivindicación 3) no son claras debido a que no exponen las característica constructivas que hacen que los medios imantados estén “encapsulados”, “fijos” o “flotantes”. Es decir, estas expresiones carecen de suficiencia, debido que no permiten comprender la forma en que están dispuestos los medios imantados, dentro de las piezas del balón. Por lo cual, no es posible hacer una comparación con el estado de la técnica.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere al solicitante especificar las características técnicas que hacen que los medios imantados estén “encapsulados”, “fijos” o “flotantes”.

Descripción (Art 28 D 486)

Al igual que en las reivindicaciones, en la descripción también se utilizan las expresiones “diez conjuntos de piezas de acople”, “encapsulados”, “fijos” y “flotantes”. Se sugiere seguir las recomendaciones expuestas en las objeciones de claridad de las reivindicaciones.

La expresión “Cada conjunto recompone de por lo menos dos piezas” no es clara, debido a que “por lo menos” no limita el alcance de la invención. Se sugiere al solicitante definir un rango concreto. De la descripción y los dibujos se concluye que los conjuntos pueden estar conformados de 2 a 5 piezas.

En el párrafo 6 del folio 7, no es claro el elemento con que se comparan las figuras 4 y 7, para afirmar que “presenta una forma igual de acople” o que cambia “la disposición de los elementos piramidales”. Se sugiere al solicitante, definir de forma específica, cual es la forma de acople que es igual entre los elementos, así como también, cual es el cambio en la disposición de los elementos piramidales, definiendo cual es el elemento que se está tomando como base para realizar dicha comparación.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: octubre 10 de 2011 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5'100.359	'Toy made of several interconnectable and adaptable units'	31/Marzo/1992

El documento D1 ¹ divulga un rompecabezas compuesto por dos tipos de piezas. El primer tipo son piezas piramidales de sección transversal hexagonal, mientras que el segundo tipo son piezas piramidales de sección pentagonal. Ambos tipos de piezas interactúan entre sí, para formar un cuerpo esférico (resumen).

¹ <http://www.google.com/patents/US5100359?pg=PA1&dq=5100359&hl=en&sa=X&ei=i94nUezaNpG29gSSmYDADg&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=5100359&f=false>

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Balón publicitario rompecabezas, compuesto en su armado y conformación por una serie de conjuntos de piezas de acople de volumen piramidal hueco con bases hexagonales y pentagonales (10) y (11), que se acoplen entre sí para constituir un cuerpo esférico sobre cuya superficie se aplican a presión tapas de cierre de contorno hexagonal (12) y de contorno pentagonal (13), dichas piezas piramidales acopladas mediante medios imantados de fijación” (Fl. 8).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Balón rompecabezas caracterizado por:	Balón rompecabezas caracterizado por:
Piezas hexagonales y pentagonales que se acoplan entre sí para constituir un cuerpo esférico.	Piezas hexagonales (2) y pentagonales (3) que se acoplan entre sí para constituir un cuerpo esférico (Figs. 1, 3 y 5; Col. 2, líneas 26 a 32).
Tapas de cierre de contorno hexagonal y pentagonal.	Tapas de cierre de contorno hexagonal y pentagonal (18) (Col. 3, líneas 31 a 32).
Piezas piramidales acopladas mediante medios imantados de fijación.	Resaltos y ranuras de unión, macho – hembra (Col. 2, líneas 61 a 64).

Las características **esenciales** del rompecabezas de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva.

Teniendo en cuenta que no se especifica donde ni como se disponen estos medios imantados en las piezas del rompecabezas de la solicitud, cualquier medio de unión entre las piezas del rompecabezas del documento antecedente, podría afectar la novedad del producto reclamado. Debido que tanto las ranuras y resaltos de D1, y los medios imantados de la reivindicación 1, son uniones entre las piezas hexagonales y pentagonales de los rompecabezas, estos medios imantados no podrían ser características novedosas.

Por otro lado, cabe mencionar que los conjuntos de piezas podrían dar novedad a la invención. Tal y como se expuso en el numeral 3 de este documento, se recomienda definir el número de conjuntos que componen el producto reclamado, así como también describir las características técnicas de cada uno, con el fin de poder identificar las características técnicas que podrían diferenciar el producto reclamado del documento antecedente.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5'100.359	1	Novedad

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 treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de treinta (30) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JESUS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (A)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-03-05

Elaboró: Monica Andrea Gutierrez Almonacid
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro