

Brigard & Castr

Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

AS: 93.629

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-028786- -00006-0000 Fax: 2008-04-28 15:34:32
Dep. 2020 NUECREACIONES
Traz 11 PATENTEYII Era 379 FASENACIONALI
Art 65A OPTICIFIN Folio: 2

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: Expediente No. 04 028.786 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL

Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US02/27849

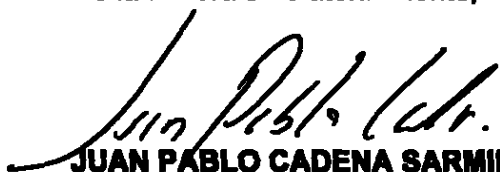
a favor de HEWLETT PACKARD COMPANY

Titulada: RESISTOR TERMOSENSOR PARA UN COMPONENTE
REEMPLAZABLE DE IMPRESORA

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta Profesional No. 57492 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de sustituto de la Sociedad HEWLETT PACKARD COMPANY, según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito allegar el recibo oficial de caja No. 06-25,138 por valor de \$194.000.

De la señora Jefe atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No.57492 del C.S.J.

Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Bogotá, 28 de abril de 2008

CHP/MEV/har.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
140

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rut 04-028785-00005-0000 Fec: 2006-04-28 16:34:32
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tte 11 PATENTEIYI Erc 379 FASENACIONALI
Act 534 OPTICION Folio 9

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 25,138
FECHA : MARZO 30 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55186447	30/03/2006	27,670,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SOM: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : *[Handwritten signature]*

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

142
141

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-28.786
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio Nq-	2825
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 33 a 57, los dibujos 1 a 6 de los folios 61 a 66 y, las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 58 a 60, documentos que corresponden a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una resistencia termosensora para un componente reemplazable de impresora.

De otra parte, el pliego reivindica: un componente de impresora (14), relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; un método para formar una pluralidad de componentes reemplazables de impresora (14) con resistencias termosensoras (14B) que tienen valores nominales de resistencias variables, relacionado en las reivindicaciones 6 a 9 y; un sistema de impresión, relacionado en la reivindicación 10.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es B41J 2/00.

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 presenta errores de transcripción, redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición. Para ilustrar nuestras afirmaciones, a continuación se suministran unos ejemplos de los defectos detectados, pero no se hará una lista detallada porque, la presentación del documento es responsabilidad del solicitante, además, no se pretende que se hagan correcciones, pues ellas no van a incidir en el resultado final del caso.

143
142

Errores de transcripción se encuentran en las páginas 9 líneas 6, 21; 10 líneas 3, 17, 18; 11 líneas 4, 6; 12 línea 4; 13 líneas 2, 5; 14 línea 10; 15 líneas 6, 7; 16 líneas 11 a 13; 18 líneas 6, 22; 19 líneas 2, 6; 24 línea 3; reivindicación 3.

La redacción y traducción de todo el documento es muy deficiente porque en la técnica no son usuales afirmaciones tales como: "un ensamblaje del cabezal", "un cabezal de impresión de inyección de tinta", "almacenar otra información sobre el contenedor", "diagrama de bloque eléctrico", "en una modalidad", "sub-ensamblajes", "datos accedidos desde la memoria", "está acoplada a una línea", "está acoplada a la descarga del transistor", "tiene un ancho más estrecho", etc.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

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".

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; en particular las independientes, no presentan la estructura de preámbulo y caracterización aplicable para el caso, expresiones tales como: "que comprende", "y que además comprende", "en donde", "el método comprende", etc. no son sinónimas de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1 a 5 tratan de definir lo solicitado más por el resultado a obtener y no con las características de estructura o función del aparato en sí.

La reivindicación 4 no tiene enlace lógico con aquella a la que hace referencia, puesto que no aclara o delimita algún elemento incluido en la reivindicación de la que depende, sino que se sale del tema al hacer referencia al valor de una resistencia que no es una característica ni de estructura ni de función sino de uso de la memoria, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 6 a 9 y 10 no parecen tener sustento descriptivo porque en ese aparte no se encontró divulgada la secuencia en el orden reivindicado en ellas, por ejemplo, en ningún lugar se menciona "proporcionar una microplaqueta" o "proporcionar una pluralidad de memorias"; de otro lado, la 10, parece ser la aplicación del componente relacionado en 1, pero ella se excede del marco permitido porque ni el montaje de la cabeza de impresión ni el suministro de tinta forman parte del aparato relacionado en la 1.

Se recomienda solucionar las anteriores objeciones en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 139, 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".

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 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, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose 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 definirse con una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

Como ya se dijo arriba, el pliego calificado trata de definir lo solicitado más por el resultado a obtener y no con las características de estructura o función del aparato en sí, lo cual se evidencia en la mezcla de características no permitida, ejemplos:

"1. un componente... para modificar...".

"2. el componente... para almacenar...".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, efectos del uso o del resultado esperado.

5.2 Lo que la solicitud propone es almacenar información o datos en una memoria ROM con el manejo de los bits fusibles y de enmascaramiento, lo cual, es simplemente uso de medios técnicos para procesar información, como explícitamente se coloca en las reivindicaciones 2 a 4, motivo por el que se considera que no se da cumplimiento a las disposiciones del artículo 21.

5.3 En opinión de la oficina, el contenido de la solicitud en estudio parece encuadrar mejor en las disposiciones del título IV de la Decisión 486, razón por la que se recomienda cambiar a ese tipo de protección.

Por consiguiente, no es evidente que parte de la solicitud podría servir de base para sustentar la patentabilidad de un objeto definido; si el interesado considera que hay alguna materia patentable deberá fundamentarlo con características técnicas, que no podrán ir más allá de lo permitido por el artículo 34 e indicar en que parte de la descripción tiene(n) sustento.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 21, 28 y 30 se decidió no continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes.

145
144

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 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **02 MAR. 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 313	Código: 202004	Código: