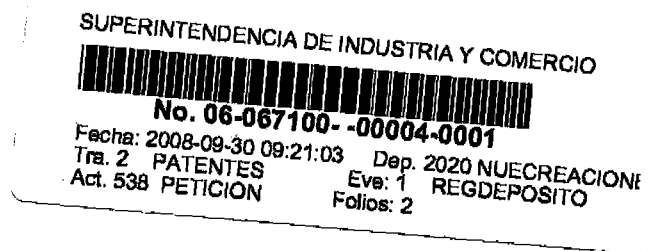


Rionegro, 23 de septiembre de 2008



Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División nuevas creaciones
Bogotá D.C.

ASUNTO: EXAMEN DE PANTENTABILIDAD

Yo, JOSÉ DAVID RENDÓN RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.421.437 de Rionegro, (Ant) solicito muy gentilmente a quien corresponda me sea sometido el examen de patentabilidad el proyecto "PLACAS IDENTIFICADORAS DE CIRCUITO Y FLUJO", con radicado Nro. 06067100, para obtención de la respectiva **PATENTE DE INVENCION**.

Por la atención prestada, mil gracias.


JOSÉ DAVID RENDÓN RIVAS
C.C. 15.421.437 de Rionegro
Teléfono: 532 02 65
Dirección: Cra. 62B N° 42 30
Urbanización "La Alameda"
Rionegro - Antioquia

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

2020
Bogotá, D.C., (31, 10, 2008)

Señor
José David Rendón Rivas
Solicitante

ASUNTO	Radicación	06-67.100
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	Nº 1 3 9 6 8
	Folios	005

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1 Descripción: Folios 24 a 26 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____
- 1.2 Reivindicaciones: Folios 27 a 28 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____
- 1.3 Dibujos: Folios 30 a 33 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 39 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Al parecer, el objeto de la solicitud consiste en suministrar placas de identificación de circuitos.

De otra parte, las reivindicaciones del pliego se refieren a placas identificadoras de circuito y flujo, relacionadas en las reivindicaciones 1 a 5.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado puede ser G09F 7/02.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque "la descripción" se limita a mencionar unas dimensiones, un material y una forma sin que sea posible determinar como se puede ejecutar dicha mejora.

Acorde a lo establecido por la norma, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados

se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

La información de la descripción calificada **no permite ni evaluar ni ejecutar** la invención pues dicha información es superficial, centrada solo en mencionar un material, una forma y unas dimensiones.

La descripción, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486, por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el título de la invención, que debe ser breve y preciso.

A continuación se colocan los siguientes apartes, identificados con subtítulos preferiblemente:

2) indicación de la esfera tecnológica

"la invención se refiere a la fabricación de un equipo para...";

3) el estado de la técnica

"se conoce del documento... un equipo electrónico de laboratorio para medir... como por ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias...".

4) el objetivo (divulgación) de la invención

"la invención se enfoca en suministrar un aparato electrónico...".

5) la breve descripción de las figuras (reseña)

"la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrónico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexión..."; es importante resaltar que en la reseña de los dibujos NO se debe hacer la descripción detallada.

6) la mejor manera de realizar la invención (conocida por el solicitante), esta parte es **muy importante y debe apoyarse** en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

"como se enseña en la figura 1 el equipo electrónico de laboratorio comprende un sensor de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de administración 2...".

7) las posibilidades de aplicación, "el dispositivo de la invención se aplica en telefonía...", este último punto no es obligatorio.

Es importante resaltar que las unidades de medida y los símbolos correspondientes que se deben utilizar son los establecidos por el sistema internacional; asimismo, los decimales se deben simbolizar acorde a ese sistema y no con punto.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (**fabricar**) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no comprendidas en el estado de la técnica.

Es preciso que, el interesado tenga en cuenta, de un lado, que la descripción debe indicar expresamente la mejor forma que el solicitante conoce para realizar la invención, aún más, la simple presencia de una "descripción" **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir el

artefacto que se desea amparar.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada **no** permite ni evaluar ni ejecutar la invención.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Al inicio del capítulo aparece un primer párrafo, donde se habla de las placas usadas convencionalmente, obviamente, eso no es creación del solicitante, por lo que no debe estar allí sino en los "antecedentes de la invención".

Lo presentado como reivindicaciones no define la materia que se desea proteger porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte.

La reivindicación 1 enumera unas formas, tamaños, un material, un modo de grabación de información, una manera de fijación y una ubicación, nada de lo cual, es característica técnica que sirva para definir un modelo de utilidad, más aún cuando a la luz de la información allegada, en el arte se conocen placas con la misma información, forma, como mínimo, similar (rectangular) y similar ubicación. Cambiar un material por otro, hacerle una forma de flecha no son características técnicas que sirvan de sustento a una invención.

Las reivindicaciones 2 a 5 se redactaron en términos del uso o efectos del mismo, lo cual, **no** se permite; por ejemplo, la reivindicación 2 dice: "2. La placa... van colocadas en una cara lateral... necesidad del observador", lo allí relacionado **NO** es característica de la placa en sí, si no que al usarla con unos tronillos se fija a un poste de modo que sea posible rotarla.

Por otro lado, como es bien conocido por quienes tiene experiencia en propiedad industrial, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando **NO** sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 2 a 5 **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Nos parece importante aclarar que, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de **delimitar, claramente**, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver

párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales **definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva...** **características técnicas esenciales definen** (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención".

Una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de la(s) forma(s) de realización prevista(s) o descrita(s) y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención y que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

Consecuentemente, lo que se reivindique no debe limitarse a mencionar forma(s), material(es), ubicación, etc. de un artefacto o "placa", pues nada de eso se permite, sino que debe definir la mejora por las características técnicas aportadas (creadas / mejoradas) por el solicitante, lo que en este caso, no es posible determinar.

Adicionalmente, una reivindicación de **producto**, como deben ser las referentes a un **modelo de utilidad** en virtud de lo que establecen los artículos 81 y 82 de la Decisión, debe definir el objeto por medio de características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura.

Como posible ejemplo de "guía" de redacción, la oficina ofrece el siguiente:

"1. aparato electrónico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a..."

"2. aparato acorde a (según) la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla de exhibición (26) es una pantalla de LCD".

"3. aparato acorde a una de las reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque los terminales del sensor de temperatura (4)...", etc.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El pliego estudiado se refiere a un único objeto, por ello, cumple el requisito de unidad de invención.

5. No es un modelo de utilidad

Se informa al interesado que su solicitud **NO** parece ser un **modelo de utilidad** de acuerdo a lo que establece el artículo 81 de la Decisión 486:

"se considera **modelo de utilidad** a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le incorpore alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía", (resaltado y subrayados fuera de texto) porque el objeto de su solicitud **no** se dirige a un mejor o diferente funcionamiento, ni presenta algún efecto técnico sino que relaciona características más cercanas a un diseño

industrial y el uso o efectos del mismo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 81, 82, 28 y 30 razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

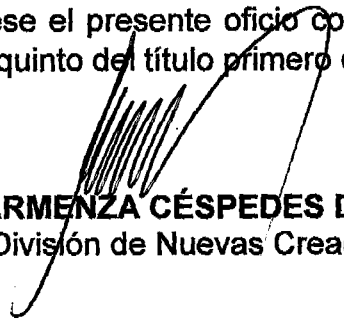
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción inicial hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen subsiguiente.

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 60 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.

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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
06 NOV. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.225	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---

Nota: se recomienda al interesado solicitar asesoría, bien sea externa o al menos, las indicaciones que puedan dar los orientadores del banco de patentes, porque si la respuesta falla, probablemente, no se otorgue otra oportunidad para subsanar.