

CARDENAS & RODRIGUEZ

ABOGADOS

TRADEMARKS AND PATENTS

Carrera 7 No. 74 - 56 Oficina 804 - Edificio Corficaldas

Teléfonos (571) 313 17 13 - 313 16 52 - 313 24 14

E-mail: cardenaslaw@etb.net.co - Fax (571) 313 17 13

BOGOTA D.C., COLOMBIA S.A.

1444
144

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-099684- -00003-0000

Fecha: 2008-05-28 11:53:40 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Referencia : Solicitud de examen de patentabilidad

COD.008

Expediente : No. 06 099684

PCT : **MIDSPAN PANEL DE INTERCONEXION CON CIRCUITO DE SEPARACION PARA EQUIPO DE TERMINAL DE DATOS, INSERCIÓN DE CORRIENTE Y RECOLECCIÓN DE DATOS**

Solicitante : HUBBELL INCORPORATED

I. **JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, abogado con T. P. No. 38.319, obrando como apoderado de la compañía **HUBBELL INCORPORATED**, sociedad domiciliada en Connecticut, Estados Unidos de América, atentamente solicito a ustedes:

II. SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Por medio del presente escrito y estando en término para hacerlo, se sirvan practicar **examen de patentabilidad** a la solicitud de que da cuenta la referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la CAN.

III. ANEXO SOBRE RECIBO DE TASAS

Para efectos de la practica del examen de patentabilidad, allego recibo oficial No. 08 - 41.909 correspondiente al pago de la tasa legal que para tal efecto se causa.

De la División, atentamente,

JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO
C.C. No. 19.427.257 de Bogotá.
T.P.A. No. 38.319

145
135

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-099684- -00003-0000

Fecha: 2008-05-28 11:53:40 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 41,909
A : MAYO 27 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y RODRIGUEZ ABOG	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1072971	27/05/2008	1,200,000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
	TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-99684

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **582** DE

FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **27 DE FEBRERO DE 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

2008-VII=03

147
A47**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (26, 09, 2008)

Abogado

Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro

ASUNTO**Radicación****06-99.684****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****12283****Folios****005**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT US2005/006.779

Fecha de Presentación Internacional.

2005 - III - 03

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: 33 a 48 como se radicó inicialmente
Folios a **1.2 Reivindicaciones:**Folios 49 a 52 como se radicó inicialmente
Folios a **1.3 Dibujos:**Folios 53 a 63 como se radicó inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 146 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

En el numeral (5) del petitorio se relacionan 2 publicaciones del PCT, la primera corresponde a este expediente y la segunda a la radicación 06-99681, lo cual, si se trata de 2 solicitudes diferentes no puede tener lugar.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un panel para interconexiones.

De otra parte, el pliego reivindica: un panel de interconexión de características avanzadas de compensación que puede incluir componentes electrónicos modulares o fijos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 16; un método para hacer un panel de interconexión de características avanzadas de compensación que puede incluir componentes electrónicos modulares removibles o fijos, relacionado en las reivindicaciones 17 a 26.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H05K 7/06.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

De una parte, el artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención". Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título amén de no concordar con las reivindicaciones incluye términos inexistentes en castellano como midspan y, es más la explicación del uso que se le da al objeto de la solicitud que una definición breve del mismo.

De otra parte, el contenido de todo el documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par de ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Entre lo que se afirma en el párrafo 47 de la página 8 y el párrafo 45 de la página 7, no hay concordancia pues en el primero se hace referencia a unos "puntos de montaje 36", mientras que en el segundo se identifican unos "mecanismos de montaje", que NO son lo mismo.

Errores de transcripción se pueden encontrar, por ejemplo, en el párrafo 8 donde se citan unos "censores", que no son del área técnica.

No estamos de acuerdo con la traducción dada a los términos: embodiment por "incorporación", user end por "usuario final", at a PD por "en un PD", by reference como "por referencia", rack por "portante", board por "tablero", entre otros porque los significados no son los que corresponden ni son sinónimos de aquellos. Tampoco nos parece aceptable la inclusión de extranjerismos como "bob smith" en el párrafo 10, "plug" que tiene equivalente exacto en castellano, en el 12 y, "et al", incluido en varios párrafos.

La traducción y redacción de toda la solicitud es, por decirlo de algún modo, lamentable porque, respetuosamente, nos parece que el traductor conoce el idioma inglés pero no conoce el lenguaje técnico propio del arte, lo cual, afecta la claridad de lo reclamado por distorsión en los términos empleados, como se ejemplifica a continuación.

En el párrafo 46 (ver página 7) textualmente se afirma: "las figuras... desde un primero y segundo ángulo que ilustran... acuerdo con una incorporación... un panel 30 de la superficie... serie de mecanismos de manejo de cables 34 asegurada... entre una serie de aberturas 32 de puertos. Entre los mecanismos... y adyacente... aberturas de los puertos... muestra una superficie... montaje 36 asegurados y que se extiende... en asociación con una tarjeta... componentes".

Según una traducción libre del examinador, lo que en realidad afirma el párrafo correspondiente del documento de la prioridad es: "las figuras 2 y 3 son vistas en perspectiva desde un primer y segundo ángulos que ilustran el montaje de un panel de acuerdo a una realización... la figura 2 enseña la superficie frontal del panel 30 que tiene una serie aseguradora de mecanismos 34 para direccionamiento (manejo) de cables que se extiende a partir de la superficie del panel entre una serie de aberturas de paso 32. Se suministra una serie de orificios 38 entre los mecanismos de direccionamiento de cables, adyacentes a cada una de las aberturas de paso... enseña la superficie posterior del panel 30 con una serie de mecanismos aseguradores de

149

montaje 36 que se extienden desde la superficie del panel... se describen a mayor detalle adelante en asociación con una tarjeta de circuito impreso ensamblada al panel de interconexión y los componentes".

El párrafo 54 asegura que: "una vez... tarjeta 40 de circuito impreso del panel... entre un conector de desplazamiento de aislamiento en un PD/usuario final... en un extremo... un panel 3U... cable y circuito activo... de modo que se mantenga la densidad".

En nuestra opinión, lo que el párrafo correspondiente del documento prioritario dice en realidad es: "una vez ensamblada, la tarjeta de circuito impreso 40 del panel de interconexiones se puede usar para suministrar un circuito de comunicación, por ejemplo, entre un conector de desplazamiento del aislamiento de un PD/terminal de usuario y cualquier tipo de interface estándar, que use pares de cables sin retorcer, tal como un conector RJ45 del terminal (extremo) de un conmutador. Al construirse la presente invención, puede incluir un panel con espacio de 3U para el direccionamiento de los cables y los circuitos activos entre los circuitos de telecomunicación que se dispongan por arriba y por abajo del direccionamiento de cables y los circuitos activos y, que incluyan de 1 a 120 patillas (bornes) por unidad, de tal modo que la densidad se mantenga".

Si se realiza una comparación entre lo presentado con la traducción libre realizada por el examinador, cualquiera notará una gran diferencia.

Por último, 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. Se recomienda hacer una revisión exhaustiva del aparte para eliminar los defectos detectados.

Consecuentemente, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 17 y sus dependientes son indefinidas porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, pues afirmaciones como: "dicho panel de interconexión incluye", "donde", "dicho método que comprende los pasos de", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; y, no incluyen numerales posicionales que faciliten su inteligibilidad.

La reivindicación 1 además de incluir, los ya mencionados en el párrafo anterior, errores de redacción y traducción, agrega explicaciones ajenas a la definición que se debería dar al problema técnico que, supuestamente, resuelve concretamente en: "... de características avanzadas... desempeño mejorados", "...dicho componente se tiene... avanzada", "... y para minimizar sustancialmente... funcionamiento"; es una enumeración de componentes, que no permiten establecer una relación técnica entre ellos; se hace énfasis en el uso o el efecto del mismo, lo que no se permite; y se encuentran afirmaciones redundantes que no aportan ninguna claridad, en: "... una tarjeta... multicapa... variedad de capas".

Las reivindicaciones dependientes 2 a 16 agregan una explicación ajena e innecesaria en: "... puede incluir componentes... fijos, dicho circuito...".

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con la 1 porque no aclara o delimita una característica incluida en aquella, además, presenta errores de traducción y redacción.

La reivindicación 3 no tiene enlace lógico con la independiente porque no aclara ni delimita alguna característica patentable sino que se desvía a mencionar "características avanzadas", que no son características ni de estructura ni de función y

150
15

que no han sido definidas claramente en dicha independiente. Dicha reivindicación debe ser excluida.

Las reivindicaciones 4, 8 y sus relacionadas son incomprensibles y no parecen tener enlace lógico con la independiente.

Las reivindicaciones 11, 12, 26 no tienen enlace lógico con la independiente respectiva porque no aclaran o delimitan una característica patentable sino que se desvían efectos del uso y a unas categorías, que no son características de estructura o función, por lo que deberán excluirse.

La reivindicación 17 además de incluir errores de redacción y traducción, agrega explicaciones ajenas a la definición que se debería dar, concretamente en: "... de características avanzadas...niveles de funcionamiento", "dicho componente... mejoramiento característica avanzada"; de igual forma que en la 1 se encuentran afirmaciones redundantes que no aportan ninguna claridad, en "... una tarjeta... multicapa... variedad de capas".

La reivindicación 18 y sus relacionadas iteran lo que se incluye en las reivindicaciones 2, 7 a 11; adicionalmente, las reivindicaciones 12 y 26 son iguales, razones por las que el pliego no es conciso, además, las dependientes de "método" son para delimitar o aclarar un paso o etapa del mismo no para iterar lo ya dicho en otras y no se acepta que una serie de etapas se aclarada o delimitada por las características de un producto puesto que sería aclarar o delimitar un procedimiento por un producto o una cosa por otra, lo que no se permite.

Finalmente, es importante que el interesado tenga en cuenta que esta solicitud y la radicada con el numero 06-99681 se refieren, prácticamente, a la misma materia puesto que la descripción, los dibujos y las reivindicaciones presentan mínimas diferencias; por ejemplo, en esta solicitud tiene 12 dibujos que coinciden totalmente con los 11 del expediente arriba citado, la única diferencia entre los expedientes es que aquí se agrega la figura 12.

Analizados los casos antes citados, se determinó que las reivindicaciones 1 y 17 de la 681 son equivalentes a la 1 y 17 de la 684; las reivindicaciones 2, 3, 12 a 16, 18 a 22 de la 681 son iguales a las 2, 3, 12 a 16, 18 a 22 de la 684; las reivindicaciones 4 a 7 de la 681 son iguales a las 7 a 10 de la 684. En consecuencia, es importante que el solicitante tenga en cuenta las disposiciones del artículo 16 por las que lo reivindicado en el primer expediente puede afectar al pliego del segundo, es decir, NO puede haber iteraciones de ninguna índole en el 684 y, si se trata de 2 realizaciones diferentes, cada una de ellas debe ser definida con mucha claridad respecto de la otra.

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)

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. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 03 de marzo de 2005.

El estado de la técnica determinado es el mismo que se relacionó en el informe de búsqueda de la publicación WO2005/084341 (ver folios 65 a 68).

De dichos antecedentes se determinó que los documentos 1 a 6 revelan elementos esenciales relacionados en las reivindicaciones, lo cual, no permite establecer con

claridad el límite del alcance de la protección pretendido en el pliego, por consiguiente, el interesado deberá tener en cuenta tal situación, especialmente, en la redacción de las reivindicaciones.

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
03 OCT. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2.821

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004