

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

2020
Bogotá, D.C., (06, 03, 2009)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-009902- -00006-0000

Fecha: 2009-03-19 12:20:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Abogada
Laura Michelsen Niño

ASUNTO

Radicación **07-9.902**
Trámite **002**
Evento **001**
Actuación **430**
Oficio **3532**
Folios **006**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT BR 2005/000.078

Fecha de Presentación Internacional.

2005 - V - 11

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: 90 a 110 como se radicó inicialmente
Folios a

1.2 Reivindicaciones:

Folios 111 a 117 como se radicó inicialmente
Folios a

1.3 Dibujos:

Folios 118 a 124 como se radicó inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 175 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método para seccionar una línea de distribución de energía eléctrica y mejoras en el circuito de detección de falla.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para seccionar con un seccionador una línea de distribución de energía eléctrica de media tensión que presenta una perturbación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un seccionador de líneas de distribución... está solicitado por un resorte tensor, relacionado en las reivindicaciones 11 a 24; y, un circuito electrónico de detección de una corriente de falla, relacionado en las reivindicaciones 25 a 38.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H02H 3/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general la presentación de todo el documento de la solicitud es, por decirlo de algún modo, deficiente porque en primer lugar, se allegó en hojas tamaño carta, cuando todo el mundo sabe que debe hacerse en hojas tamaño oficio; en segundo lugar, en los folios 66 a 89 se anexó una segunda versión en inglés que no se sabe que objeto persigue; en tercer lugar, como especificación para el trámite nacional se anexó una fotocopia de mala calidad de la fotocopia del documento de prioridad, como particularmente se nota en las figuras (ver folios 118 a 124); finalmente, la redacción del documento parece una deficiente traducción del inglés pues se hace mal uso tanto de las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer así como también se hace mal uso de los gerundios y tiempos verbales compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano.

A continuación, se relaciona algunos ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no corresponde a una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

1) 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 amen de que no concuerda con las reivindicaciones y parece más un resumen que una definición breve y precisa del objeto de la solicitud.

En las páginas 2 línea 1, 3 líneas 7 a 8, 5 líneas 3 y 11, 6 línea 17, 11 línea 20, 15 línea 6, 17 líneas 16 y 20, 18 líneas 2 y 12, 19 líneas 18 y 19, 20 líneas 1 y 7, 21 líneas 14, 16 y 19 reivindicaciones 11, 19, 33, 35, 37 y 38 se encuentran errores de transcripción.

La redacción de la página 13 es confusa porque no entendemos las afirmaciones siguientes: descarga "sobre" la bobina, acción del resorte "sobre" las mismas pivotando "sobre" el aludido rodillo, genera el perno de enclavamiento "sobre" dicho cursor, etc.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y su dependientes presentan como pasos de un "método", una secuencia para procesamiento de señal efectuada por computador, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 11 y dependientes 25 y dependientes, además de no depender de una reivindicación que sea patentable, se redactaron en términos del resultado a obtener y no mediante las características técnicas permitidas.

La reivindicación 11 no es clara ni concisa porque incluye explicaciones relativas al uso o efectos de este en el procesamiento de la señal, que son ajenas a la definición que se debería dar al objeto que se desea proteger en: "... siendo dicho seccionador del tipo... está solicitado por un resorte... está solicitado por un resorte..." y "... en donde una primera bobina carga un capacitor... en donde dicho microcontrolador...".

La reivindicación 25 no es clara ni concisa y es, prácticamente, una copia de la reivindicación 11, lo que afecta la concisión del pliego.

Las reivindicaciones 26 a 29 son una iteración de las reivindicaciones 12 a 15, lo que afecta la concisión del pliego.

En las reivindicaciones 19 y 33 no es claro que significa el término "seteo", inexistente en castellano.

Por último, como es bien conocido por todos, 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 11, 25 y dependientes respectivas **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.

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

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 y 6 que siguen a continuación.

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. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que las reivindicaciones 1 a 10 tal como se presentaron hacen una relación de una secuencia lógica para procesamiento de señal, llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como son el seccionador, el microcontrolador, como se relaciona de forma explícita en los pasos c y d del método; razón por la que esas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal.

Por lo anterior, las citadas reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicación 1 y sus dependientes de, "método para seccionar con un seccionador una línea de distribución de energía eléctrica de media tensión que presenta una perturbación" o de **procedimiento NO** divulga etapas (pasos) que conduzcan a la **fabricación** de un **producto** sino que ellas relacionan una secuencia lógica de procesamiento de señal ejecutable por computador con un algoritmo de análisis de armónicas por series de Fourier, razones por las que dichas reivindicaciones **no** cumplen lo establecido.

En segundo lugar, las reivindicaciones 11, 25 y sus respectivas dependientes de, "seccionador de líneas de distribución... está solicitado por un resorte tensor" y, de "circuito electrónico de detección de una corriente de falla" o de **producto NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos del resultado a obtener y en secuencia de procesamiento de señal, características más cercanas a un procedimiento pero de ninguna forma a las de un **producto** y, **no** se definieron por medio de las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben, de un lado, que para que un método o **procedimiento** sea patentable el mismo se debe describir y reivindicar de tal manera que, al seguir una secuencia de etapas estas conduzcan a la **fabricación u obtención** de un **producto**, pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, uno o más componentes de un aparato para procesar una señal, puesto que no se soluciona ningún problema técnico.

De otro lado, un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta** o **fabrica** el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, para procesar una señal o datos, uno o más componentes de un aparato seccionador de línea de distribución ni en que secuencia se procesa la señal, tal como ocurre con las reivindicaciones de **producto**.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de un seccionador de línea de distribución que incluye un microcontrolador etc. con el que se desarrolla o ejecuta la secuencia de procesamiento de señal que se describe en la solicitud; motivos

por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Parece necesario aclarar, de un lado, que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

De otro lado, que un "un seccionador de líneas de distribución... está solicitado por un resorte tensor" o "circuito electrónico de detección de una corriente de falla" o **producto como tal**, es independiente de cómo se usa; es decir, un **producto** NO se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a uno o más de sus componentes; por ejemplo, un seccionador de línea de energía es independiente de la proporción y la forma de onda de la señal que maneja; un atenuador es independiente de los niveles de corriente que calibre, etc. de allí, que enunciar uno o más componentes de un seccionador o un circuito detector convencional y mezclarlo(s) con el uso de aquellos, **no** son características que sirvan para distinguir un **producto**, como los que se reivindican aquí.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 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

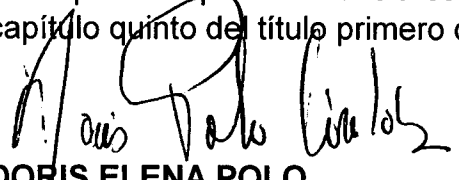
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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 hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

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.


DORIS ELENA POLO

Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
25 MAR 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 716	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
---------------------------------	---