

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISI3N DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogot3, D.C., (25, 09, 2009)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-009902- -00009-0000

Fecha: 2009-10-01 14:04:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Abogado
Carlos Reinaldo Olarte

ASUNTO	Radicaci3n	07-9.902
	Tr3mite	002
	Evento	001
	Actuaci3n	430
	Oficio	11133
	Folios	008

Patente de Invenci3n	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
V3a Nacional	☐		
V3a PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☒
		Cap. II	☐
No. Sol. Internacional		PCT BR 2005/000.078	
Fecha de Presentaci3n Internacional.		2005 - V - 11	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el art3culo 45 de la Decisi3n 486 de la Comisi3n de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1 Descripci3n: Folios: _____ a _____ como se radic3 inicialmente
Folios: _190_ a _206_ memorial del 2009-08-06
- 1.2 Reivindicaciones: Folios: _____ a _____ como se radic3 inicialmente
Folios: _207_ a _____ memorial del 2009-08-06
- 1.3 Dibujos: Folios: _____ a _____ como se radic3 inicialmente
Folios: _208_ a _213_ memorial del 2009-08-06
- 1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 175 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
- 1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: _184_ a _189_

2. Objeto de la invenci3n

Seg3n la descripci3n, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un m3todo para seccionar una l3nea de distribuci3n de energ3a el3ctrica y mejoras en el circuito de detecci3n de falla.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un circuito electr3nico de detecci3n de una corriente de falla en una l3nea de energ3a el3ctrica de media tensi3n, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5.

Seg3n la IPC la clasificaci3n del objeto reclamado es H02H 3/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

Aunque la descripción calificada parece seguir el esquema convencional de presentación, acorde a lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo de la Decisión 486, **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se centra en el procesamiento de señales mediante el uso de medios técnicos, mediante la enumeración de los componentes incluidos en las figuras y en mencionar el comportamiento de dichos componentes en el procesamiento de las señales o información, pero sin que sea posible determinar como se puede ejecutar o fabricar dicha mejora.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, 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.

Es importante recordarle al 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 detallada" **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que la norma exige es, en cierta medida, la "**receta**" para ejecutar o fabricar el circuito (producto) que se reivindica ahora.

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 la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

La redacción de los párrafos primero, tercero y último de la página 10 es confusa porque se afirma en ellos que: "...y un perno... 10 "sobre" el cual se descarga el capacitor 26...", "...descarga del capacitor 26 "sobre" la bobina 8... acción del resorte de cierre 14 "sobre" las mismas pivotando "sobre" el aludido rodillo 13...", pues no es claro desde el punto de vista de la física cómo se descarga un capacitor "sobre" un perno, ni "sobre" una bobina, etc.

Se reitera que 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, por ejemplo en la citada página 10 se menciona "... están alojadas...", "...está solicitado por el resorte...", "... está esquematizado... ¿dónde?", "... está compuesto...".

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 es indefinida porque no permite establecer cual es la contribución técnica al arte del inventor; no tiene sustento descriptivo porque en ese aparte no se divulga la forma de ejecutar o fabricar el circuito electrónico de detección, por lo que su contenido solo parece ser la iteración de un párrafo de la descripción mas no la definición de una solución técnica nueva; no incluye numerales posicionales que faciliten su inteligibilidad; no es clara porque incluye explicaciones relativas al uso o efectos del mismo en el procesamiento de una señal, que son ajenas a la definición que

se debería dar al objeto que se desea proteger en: "... en donde una primera bobina carga un capacitor para fuente... asociado con la segunda bobina... está asociada a un circuito... está asociado a otro operacional vinculado a la bobina...", además, las afirmaciones precedentes no solo son una simple enumeración de elementos sino que no establecen una relación de estructura ni de función entre los elementos mencionados, puesto que asegurar que: "elemento asociado o que está asociado a otro", no especifica de forma inequívoca, cómo es esa asociación o vinculación a la que se hace referencia.

Las reivindicaciones 2 y 3 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica allí incluida; de otro lado, se salen del ámbito de la solicitud protección porque relacionar el uso de un transmisor receptor o señalar que este último está conectado al circuito de disparo del seccionador no aclaran nada del circuito de detección en sí.

Las reivindicaciones 4 y 5 amen de no tener enlace lógico con las precedentes ya que no aclaran ni un elemento de estructura ni de función, se redactaron en términos del resultado a obtener y no mediante las características técnicas permitidas, además, se salen del ámbito de la solicitud protección debido a que, una señal no es una característica ni de estructura ni de función entre los componentes de una estructura y los efectos de su uso en emisión / recepción / calibración no es patentable pues se trata de usos evidentemente comunes en el arte.

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

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.

A la luz de lo precedente, resulta evidente que la reivindicación 1y sus dependientes de, "circuito electrónico de detección de una corriente de falla" o de **producto NO** reviste forma tangible porque se redactó en términos del resultado a obtener y en 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.

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 circuito electrónico de detección de una corriente de falla ni en efecto(s) produce el procesamiento de 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. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 03 de agosto de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 03 08 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	US 5 293 522	Ground fault circuit breaker with test spring /contacts directly mounted to test circuit of printed circuit board	08 03 1994
2	WO 94/ 003 954	Dispositif de détection de défauts sur un réseau de distribution d'énergie électrique souterrain.	17 02 1994

7. Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, podría ser un ingeniero eléctrico con experiencia en sistemas de seguridad para líneas de media tensión, que conozca la composición y los principios básicos de construcción y funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

El antecedente 1 (US 5 292 522) divulga un circuito electrónico de detección de una corriente de falla en una línea de energía eléctrica de media tensión que comprende dos bobinas toroidales T1 y T2 donde una primera (¿cuántas pueden ser?) bobina T1 carga un capacitor C1 asociado con la segunda bobina toroidal T2, la cual, se encuentra asociada a un circuito que comprende un atenuador R2, un microcontrolador IC1 que incluye un operacional vinculado con la bobina del mecanismo de apertura 123 (ver figura 4 y, líneas 20 a 65 col 5; líneas 27 a 29 col 5).

Al comparar, lo anterior con lo reivindicado en la reivindicación 1, salta a la vista que la única diferencia es que el antecedente no divulga lo relativo a los dos amplificadores operacionales relacionados en la reivindicación.

Sin embargo, se trata de un hecho habitual en la técnica pues el antecedente 2 (WO 94/ 003 954) divulga un circuito de detección de fallas en una red de distribución eléctrica de media tensión que enseña dos amplificadores operacionales (ver la figura).

Por consiguiente, al momento de radicación de la prioridad a una persona con conocimientos medios en el arte le habría resultado obvio emplear los operacionales divulgados por el antecedente 2 en el circuito para del antecedente 1; en consecuencia; la reivindicación 1 no tiene **nivel inventivo**.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una con **nivel inventivo** sino que además, primero deben cumplir lo estipulado por el artículo 30.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) El nuevo título mencionado en la respuesta se puede aceptar.

2) La nueva descripción y las reivindicaciones se aceptaron y calificaron arriba en 3, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, donde se explica en detalle porque no cumplen las disposiciones.

3) Se acepta la eliminación de las reivindicaciones objetadas en el oficio anterior.

4) Los restantes alegatos de la respuesta del memorialista no son relevantes, a la luz de las nuevas objeciones, planteadas arriba.

9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

No.	Documento	Reivindicación(es) Afectada(s)	Requisito que afecta
1	US 5 293 522; ver líneas 20 a 65 col 5; líneas 27 a 29 col 5; figura 4.	1	Nivel inventivo
2	WO 94/ 003 954; ver de línea 32 página 3 a línea 24 página 4; la figura.	1	Nivel inventivo

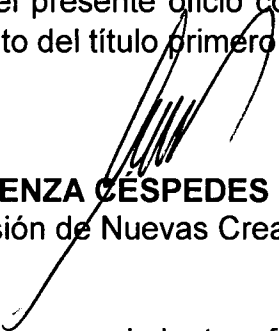
No es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
02 OCT. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.356	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---

Nota: El apoderado puede obtener copia de las anterioridades mediante Internet, por ejemplo, en la dirección <http://ep.espacenet.com> o <http://gb.espacenet.com> o similares.