

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-020764- -00006-0000

Fecha: 2010-02-17 13:10:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

2020

Bogotá D.C., (12, 02, 2010)

Abogado:

Juan Carlos Cuesta Quintero

ASUNTO

Radicación

07-20.764

Trámite

002

Evento

001

Actuación

430

Oficio

2138

Folios

008

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

El artículo 85 de la Decisión 486 establece que, "son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente... doce meses", por lo tanto:

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: 3 a 15 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.2 Reivindicaciones: Folios: 16 a 17 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.3 Dibujos: Folios: 18 a 28 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 62 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Se informa al interesado que, su solicitud **NO** es un **modelo de utilidad** de acuerdo a lo que establece el artículo 81 de la Decisión 486, el cual, señala:

"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... ventaja o efecto técnico que antes no tenía", (subrayados fuera de texto) porque la presente solicitud **no** divulga una nueva **forma, configuración o disposición** de elementos de algún artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto electromecánico, sino un sistema de administración, medición y control del consumo de un servicio (energía eléctrica), acorde a una secuencia de procesamiento de señal o soporte lógico (programa) cargado a una unidad de control o microprocesador, motivos por los que la solicitud **no** cumple las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e) de la mencionada Decisión, que establecen respectivamente:

"no se considerarán invenciones... d) los planes, reglas... económico comerciales.

e) los programas de ordenador... como tal...", puesto que de la información anexa tanto a la descripción como particularmente a las reivindicaciones así lo resaltan, ya que, en la primera, se enuncian unos elementos junto con la secuencia de procesamiento de señal (desencriptación) para la administración de prepago de servicios públicos u otros servicios y, en las segundas, explícitamente, se reivindica: "... para la **venta y control de derechos** (conocido esto como **medición prepago**) de **servicios consumibles**", todo lo cual, va contra las disposiciones de los incisos d) y e) del arriba citado artículo.

2. Objeto de la invención

Al parecer, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de administración (**medición prepago**) de pago por servicios públicos y/o similares.

De otra parte, el pliego reivindica un dispositivo electrónico para la venta y control de derechos (conocido esto como medición prepago) de servicios consumibles, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado puede ser G06F 17/60 ; 151:00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

a. 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 no refleja el objeto y el campo industrial al cual se relaciona la misma y **no** es concordante ni con la materia descrita ni, particularmente, con las reivindicaciones. Precisar el título.

b. 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 ella se limita a enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos(s) del mismo para procesar información o señales, pero **no** la forma de **ejecutar** o **fabricar** el "sistema contador bi-cuerpo para pago anticipado de servicios públicos y dispositivo incluido en dicho sistema", que se pretende proteger.

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 (fabricar) 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 (fabricar) un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de parte del mismo sino que lo relacionado **NO** es patentable por las razones arriba expuestas.

Es importante que el interesado recuerde y tenga en cuenta, de un lado, que la simple presencia de una "descripción detallada" **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "**receta**" para ejecutar o **fabricar** el dispositivo (**producto**) que se desea amparar. Por consiguiente, enumerar unos componentes, mencionar la forma de algunos de ellos e indicar el(los) uso(s) o el (los) efecto(s) del(os) mismo(s) **NO** es haber entregado la "**receta**" que sirva para ejecutar el objeto.

De otro lado, describir el procesamiento o manejo de señal(es) con medios técnicos (fuente, CPU, descryptador, etc.) NO sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

c. Se precisa que, acorde a la norma y el procedimiento, "la descripción de la invención... **debe** ser descrita en forma **suficientemente clara y completa...** comprensión... capacitada en la materia técnica correspondiente **pueda ejecutarla...** la ejecución comprende realizar paso a paso la invención".

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** reflejar el objeto y el campo industrial al que se refiere, coincidir con la materia descrita y con las reivindicaciones y, se recomienda que sea breve y preciso, en lo posible.

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 que se compone de...".

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 ninguna 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), lo cual, **no** significa que se pueda insertar el diagrama de una fuente o de cualquier otro circuito dentro de la descripción sino que, como lo determina el artículo 26 inciso d) D 486, el(los) dibujo(s) necesario(s) para comprender la invención debe(n) presentarse por aparte, los cuales se consideraran parte integrante de la descripción; 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.

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 estén comprendidas en el estado de la técnica.

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

Adicional a lo anterior, la descripción calificada presenta errores de transcripción y redacción que inciden negativamente en la claridad de la exposición. Para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En todo el documento (folio 2 resumen; folios 3 a 6; 13; las reivindicaciones) se incluyeron expresiones con guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, ejemplos: "bi-cuerpo", "resumen-objeto", etc.

La unidad de medida incluida en el último párrafo de la página 5 se recomienda revisarla y transcribirla acorde al Sistema Internacional de medidas (ver norma 1000 Icontec).

En varios lugares se emplean gerundios propios de otros idiomas pero no del castellano, por ejemplo, en la página 8 (folio 9) se cita, "... teniendo en cuenta...", en la página 11 (folio 12) último párrafo se cita: "... esté siendo solicitada...".

d. Las figuras anexas, salvo la 1, se les da alguna explicación en la descripción de las figuras pero **no** en lo que sería la descripción en sí (página 6 en adelante) razón por la que no guardan ninguna relación directa con la divulgación y no permiten visualizar una forma de ejecución descrita claramente; además, lo poco que se dice en la página 12 de las figuras 3 y 4 **no** es concordante con lo que se asegura en la descripción de las figuras, dado que en la página 12, por ejemplo, se afirma: "la figura 3 muestra un diagrama en perspectiva... como se encuentran ensamblados... bi-cuerpo...", pero en la página 5 se señala: "la figura 3a)... esquema general de la disposición física...", "3b)... esquema explicativo del funcionamiento de la fuente...", "3c)... esquema explicativo del funcionamiento del descryptador...", "3 h)...", los cuales, no son una perspectiva de un objeto tangible (real).

Aunque la norma no establece, taxativamente, cómo se deben presentar las figuras, ha sido procedimiento común hacerlo en hojas oficio a escala que facilite su visualización, con los símbolos comunes en el arte y numerales posicionales para los componentes y, en lo posible, no se debe incluir texto o letreros.

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define, mediante características técnicas, la materia que se desea proteger porque, en primer lugar, la reivindicación 1 se redactó en términos del resultado a obtener y de una enumeración de componentes (elementos), sin que se establezca una relación de estructura o función entre dichos componentes.

En segundo lugar, las reivindicaciones 2 a 11 amen de no tener enlace lógico con la independiente debido a que no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella, hacen referencia a otro objeto, lo que afecta la unidad de invención, (ver el siguiente numeral).

La reivindicación 2 amen de redactarse en términos del resultado a obtener, relaciona un módulo de programación y un supuesto módulo de control que NO se define en la 1, puesto que esa reivindicación, en realidad, textualmente hace referencia a un “dispositivo electrónico para administrar un servicio, mas no a un “módulo de control”.

Las reivindicaciones 3 a 11 se salen del objeto de la solicitud porque se desvían a enumerar elementos convencionales como una pantalla, un teclado, etc. o medidas o cantidad de piezas junto al uso o manipulación de información o resultado a obtener, nada de lo cual es una característica técnica que sea patentable, en esta modalidad.

Por ejemplo la reivindicación 4 se sale del ámbito de la solicitud porque las dimensiones de la caja para albergue del “módulo de programación” no es un objetivo de la solicitud (ver folio 2) donde se indica que la solicitud se dirige a un dispositivo emisor de impulsos pero no de una caja para él, además no es una característica incluida en la independiente.

Para concluir, la oficina aclara al interesado 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 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 (número 1) es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas, 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 que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

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, pero **no** mediante características no patentables.

Acorde al procedimiento: a) “Una reivindicación **debe incluir** no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento”, donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización.

b) “Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud”.

c) "Para efectos del examen **no se toma como característica técnica** la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, en: "... se encuentra implementado en una caja...", "... módulo de programación...", "...se encuentra implementado en un cajón de tres piezas...", etc. puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Por último es imprescindible precisar que la solicitud puede incluir una reivindicación independiente que defina el **producto** (sistema de control) que se desea amparar por características de estructura o función, seguida de las dependientes que aclaren o delimiten las características correspondientes de estructura o de función, acorde a como se haya definido en la independiente; de ahí resulta absolutamente claro que **no se acepta** ni que en una independiente se mezcle características de estructura y función, ni que una independiente defina una estructura y algunas dependientes de ella pretendan aclarar una supuesta función o que la primera defina una función y sus dependientes supuestamente aclaren partes de una estructura, debido a que unas u otras quedarían sin enlace lógico con su respectiva independiente, puesto que no habría concordancia ni congruencia.

Como posible ejemplo de "guía" de redacción la oficina puede ofrecer el siguiente:

"1. un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos caracterizado porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador (3), el cual su vez está conectado a unos sensores de humo (7A), temperatura (7B), nivel (7C), y presión (7D) por medio de una interface (9) y, que comanda las válvulas solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas".

"2. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) está conectado a un circuito de emergencia (14)".

"3. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado porque el sensor de temperatura es un termómetro digital", y en forma análoga, así sucesivamente.

Es evidente, que los numerales deben corresponder a los elementos enseñados en el (los) dibujo(s) descrito(s) en la solicitud en estudio, los cuales, ayudan a interpretar una disposición o circuito que se trate de proteger; dichos numerales se deben incluir entre paréntesis en las reivindicaciones obligatoriamente.

En cada aparte hemos utilizado comillas, sin embargo, es evidente que en la solicitud no se deben usar.

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 4 y 5 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integra la reivindicación 1 dirigida a un dispositivo electrónico para la venta y control de derechos (conocido esto como medición prepago) de servicios consumibles.

El segundo grupo son las reivindicaciones 2 a 11 relativas a un sistema bi-cuerpo, que

nada tiene en común con el grupo precedente.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

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 lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable, un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir 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, como deben ser lo relativo al modelo de utilidad.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que la reivindicación 1 no reviste forma tangible, porque no se definió por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ella se redactó en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos que simplemente se enumeran, lo que no satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

De otro lado, las reivindicaciones 2 a 11 tampoco revisten forma tangible porque no se definieron mediante características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener y en combinación de características no patentables y/o que se salen del ámbito de la solicitud, lo que no satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (revista 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 "implementar" algunos elementos para procesar señales y obtener un resultado, no enfocado en la solución de un problema técnico sino en la administración de un plan económico comercial.

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

6. Conclusión

a) la solicitud **no** cumple las disposiciones de los artículos 81, 82, 14, 15 d) y e), 25, 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

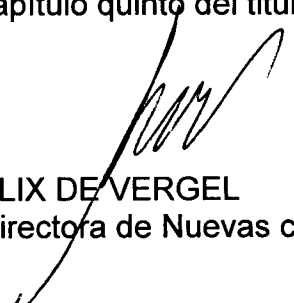
b) **no** es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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, inicialmente radicada, 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 treinta días contados a partir de la fecha de la 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 DE VERGEL
Directora de Nuevas creaciones (C)

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

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 702	Código: 202004	Código: