

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES



No. 07-029634- -00008-0000

Fecha: 2010-05-31 11:22:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 12 MODELOIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 372 INFORME Folios: 7

Radicación No. 07-29.634

Clasificación Internacional (IPC): F21S 4/00 // F21V 5/04.

Concepto Técnico No. 1062

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT CN 2004/001.162

Fecha de Presentación Internacional. 2004- X- 12

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción: Folios: 18 a 27 como se radicó inicialmente
Folios: 65 a 72 memorial del 2010 - I - 27

1.2 Reivindicaciones: Folio: a como se radicó inicialmente
Folios: 75 a memorial del 2010 - I - 27

1.3 Dibujos: Folios: 31 a 43 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 49 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Tal como se informó al interesado en el oficio trasladado, la solicitud **NO** es un **modelo de utilidad** de acuerdo a lo que establece el artículo 81 de la Decisión 486, el cual, establece que:

"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 su solicitud **no** se dirige a una nueva **forma, configuración o disposición** de elementos de algún artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto electromecánico, sino al **proceso** de extrusión de un cordón tubular con LEDs, reivindicado en la forma de luz tubular por los pasos del método, lo cual, **no** se permite.

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

La adición de las figuras 11A hasta 11C anexadas al expediente por el representante, no cumple lo establecido por los artículos 22, 39 y 34 numeral 2) literal b) del PCT ni el numeral 5.2.4 de la Circular Única puesto que, dichas figuras **no** corresponden a la solicitud, tal como fue presentada para su entrada a fase nacional, sino que constituyen una modificación no acaecida durante el trámite internacional. El hecho que la solicitud internacional haya incluido esa figura **NO** da derecho a su inclusión en la respuesta al oficio trasladado al solicitante, más aún cuando se omitió el pago por tal modificación.

Por otra parte, la figura 11 de la radicación inicial no se retiró ni se explica cuál es el

motivo del cambio; por último, no existe ninguna concordancia entre lo que muestran las figuras anexas a la respuesta y lo que señala la descripción en el último párrafo de la página 9 y primero de la 10, como consecuencia de todo lo precedente, las figuras anexas a la respuesta no se pueden aceptar.

No obstante, la modificación carece de transcendencia porque las objeciones fundamentales **no** fueron subsanadas y lo argüido no tiene sustento en hechos reales fehacientes.

3. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en suministrar una luz tubular flexible.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica una luz tubular flexible, relacionado en la reivindicación 1.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es F21S 4/00 // F21V 5/04.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

a. La descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque lo que divulga es un procedimiento de extrusión de material pero no un nuevo modo de ejecutar o **fabricar una forma, configuración o disposición** de elementos de algún artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto electromecánico o de parte del mismo. Por consiguiente, describir el procesamiento de extrusión con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos resultado del método.

b. 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).

Como ya se explicó en el subnumeral 1.5 y en el aparte a. precedentes, la descripción divulga un proceso de extrusión de un cordón tubular con LEDs mediante una serie o sucesión de etapas (operaciones) que inciden sobre la materia y se encamina a la obtención de un cosa o un resultado, el cordón de LEDs, (ver de la línea 30 de página 5 en adelante), que se lleva a cabo con una máquina, motivo por el que describir el procesamiento de extrusión con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar un medio técnico, la "luz" tubular.

c. La nueva descripción anexa a la respuesta corrigió los errores de transcripción, redacción y traducción informados en el traslado solo en mínima parte como los de las páginas 2 y 6 pero las unidades de medida de las páginas 7 línea 7 y 8 línea 12, no correspondientes al sistema internacional SI, no se corrigieron.

De igual modo no se corrigió el continuo abuso con los gerundios y los verbos compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano, ejemplos: "están dispuestos", "están de un lado", "están de otro lado", "está hecho", "están montados", etc.

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

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define, mediante características técnicas correspondientes a un **modelo de utilidad**, la materia que se desea proteger porque lo relacionado en ellas son el proceso de extrusión realizado por una máquina, nada de lo cual es característica técnica patentable en la modalidad.

La nueva reivindicación 1 es indefinida porque **no** permite establecer cuál es el aporte del solicitante al estado del arte; **no** es clara no solo por defectos de redacción y mal empleo del lenguaje técnico sino porque mezcla pasos de un proceso con la enumeración de los componentes empleados en la fabricación del objeto, por ejemplo: "... núcleo extruido del material blando... recibidos opuestamente en un extremo del núcleo... formados por separado... formado en la parte superior... se conectan entre sí a través de alambres... resistencia limitante de corriente... están interconectados con los alambres principales... están montados en sus respectivos agujeros transversales... para dispersar la luz... cubriendo el núcleo... teniendo un recubrimiento arqueado... cubriendo los LED"; aún más, las características que se resaltan como distintivas en la respuesta, continúan siendo afirmaciones casi absurdas porque, desde el punto de vista de la física, no es claro cómo un "núcleo es extruido **del material**", "dos alambres se reciben opuestamente **en un extremo**", "formados por separado **en el otro extremo**", etc. **no incluye signos de referencia que faciliten su interpretación**. La expresión "**resistencia limitante de corriente**", es obvia, puesto que en la técnica es ampliamente conocido que la resistencia limita la corriente que fluye por ella y, **no** tiene ningún sustento descriptivo, motivos por los que debió ser eliminada.

Por lo antes expuesto, se concluye que la reivindicación calificada **no** cumple las disposiciones del artículo 30.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La reivindicación única se refiere a un único objeto, por ello, cumple el requisito de unidad de invención.

6. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 12 de octubre de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 12 10 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	DE 202004005975	Leuchtschnur unter verwendung eines mantels zum streuen des lichts von leuchtdioden zum vorbringen eines neonlichteffekts	19 08 2004
2	US 2002/0034074	Tubular decoration light string	21 03 2002
3	US 2003/0072155	Rope light with a # - shape core	17 04 2003

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1 Novedad (artículo 16 D486)

El antecedente 1 (DE 202004005975) divulga un cordón luminoso (luz tubular flexible) que comprende un núcleo de material blando 02 con múltiples agujeros axiales (no transversales como se continúa asegurando en la nueva reivindicación 1 de este expediente y, que NO corresponde a la solicitud tal como fue radicada y como fue publicada) 03a hasta 03d definidos en otro extremo del núcleo; múltiples diodos emisores de luz LEDs 04a, 04b conectados entre sí con alambres de conexión para formar una sarta (cordón) de LEDs, el primer 07 y el último alambre (no se muestra) de la sarta de LEDs se conectan, respectivamente, a los alambres principales 01 a y 01 b en el núcleo 02, los alambres de conexión y la resistencia quedan montados en sus respectivos agujeros (lo que es evidente del proceso de extrusión; un cuerpo de dispersión "lechoso" y translúcido 08 con altura y anchura igual al largo del núcleo ubicado en la parte superior de los LEDs para dispersar la luz emitida por los LEDs; y, una capa de revestimiento 09 con la misma longitud del núcleo que cubre el cuerpo dispersor 08, el núcleo 02, que tiene una superficie superior arqueada que cubre los LEDs, (ver figuras 1 a 12; toda la descripción, las reivindicaciones).

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 1 con lo relacionado en la reivindicación 1, salta a la vista, que la misma es anticipada totalmente por la divulgación; por lo tanto, esa reivindicación **no** tiene **novedad** con relación a dicho antecedente.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) En el numeral 1 de la respuesta, el memorialista se limitó a presentar meras afirmaciones, que se respetan, pero que **carecen** de algún tipo de sustento en hechos ciertos, puesto que en sus alegatos **no** explica cuál es ese funcionamiento diferente, ni en que parte de la descripción inicial tiene sustento (como se solicitó en el traslado), la fabricación **no** es protegible en esta modalidad y el uso no es patentable, por lo explicado en el subnumeral 1.5 y aclarado a mayor detalle en los apartes **a.** y **b.** del subnumeral **3.1** del traslado, que arriba se reiteran.

Ahora bien, el solo asegurar que la solicitud cumple todo lo dispuesto por el artículo 81, **no** demuestra que: i) describir el **proceso** de extrusión con medios técnicos de un artículo, le de sustento al mismo para ser reclamado; ii) el título sea concordante con la materia descrita y las reivindicaciones; respecto a estas últimas, es importante resaltar que la concordancia no se limita a que el título y el preámbulo lo hagan, sino que esa concordancia, debe ser respecto al sustento de lo reivindicado con la descripción.

2) Respecto a las afirmaciones del numeral 2 de la respuesta, los nuevos documentos aportados se calificaron arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, donde se explica porque no cumplen las disposiciones vigentes.

No obstante cabe resaltar que, salvo la corrección en dos párrafos de la descripción y la modificación de la reivindicación, lo demás se presentó exactamente igual a como fue objetado, por ello arriba en el parte **c** de **4.1** y en **4.2** se declara que las modificaciones fueron mínimas.

Adicionalmente, en el acto trasladado se recordó al interesado, de un lado, 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, es decir, lo que la norma exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir el aparato que se desea amparar.

De otro lado, que la descripción debe indicar expresamente la mejor forma que el solicitante conoce para realizar la invención, aún más, la simple presencia de, "en la realización preferible", **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir el aparato que se desea amparar, pues enumerar unos componentes y describir el proceso de extrusión de los materiales no es patentable como modelo de utilidad, por lo ya explicado tanto arriba en 1.5 como en lo precedente.

Es importante resaltar que en el traslado se explicó 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 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 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 (proceso de extrusión).

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".

Por último es imprescindible precisar que la solicitud puede incluir una reivindicación independiente que defina el producto (manguera luminosa) por las 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; no obstante lo anterior, resulta necesario aclarar 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 y, que no sería concordante ni congruente.

Recomendaciones que el interesado **no** tuvo en cuenta como es evidente de lo reiterado en 1.5, 4.1 y 4.2; además, con solo afirmar que lo allegado cumple los requisitos **NO** es prueba de que sea así.

Para concluir, es importante aclarar que acorde a la norma y el procedimiento establecido y se conoce ampliamente por quienes laboran en el ámbito de la propiedad industrial, de una parte, **NO** se admite que un **producto** sea definido en términos de un método de fabricación ni viceversa porque sería definir una cosa por otra y no se daría cumplimiento a lo normado.

Por otra parte, se admite(n) reivindicación(es) de **producto** definida(s) en términos de un proceso de fabricación **solamente si el producto como tal** cumple los requisitos de patentabilidad. Un **producto** no se convierte en nuevo, simplemente porque sea producido mediante un procedimiento nuevo, como el empleo de un troquel con la sección transversal deseada.

A la luz de todo lo expuesto resulta evidente que en la modalidad de modelo industrial, los procesos de fabricación **no** son patentables.

3) Para desvirtuar los alegatos referentes al estado de la técnica, párrafos 2 a 4 del numeral 3 de la respuesta, es suficiente resaltar que la reivindicación no tiene sustento descriptivo porque describir el proceso de fabricación de un producto no sirve de sustento para la reclamación y en la modalidad, el proceso de fabricación no es patentable.

Cabe agregar que la reivindicación no define una solución a un problema técnico, en la forma establecida por la norma y el procedimiento vigentes. Además, si el interesado hubiese tenido en cuenta lo recordado en el subnumeral precedente, es obvio que, el "caracterizado por", no se habría puesto donde quedó, sino en otro sitio.

Es importante resaltar que, la modificación hecha **no** fue solamente introducir el contenido de la reivindicación 8 en la 1, sino que se introdujeron algunas otras afirmaciones de la descripción, por ejemplo, "... correspondiente a un receso trapezoidal... están interconectados...", esta última frase posiblemente el representante piense que es igual (equivalente) a "están conectados", lo que, no es cierto y provoca confusión y falta de claridad.

Finalmente, la característica enunciada como fundamental en los alegatos, el receso trapezoidal invertido que se forma en la parte superior del núcleo, de un lado, es el resultado del proceso de extrusión pero no una creación, en sí, del solicitante y, de otro lado, contradice las afirmaciones que hace el memorialista en el numeral 1 de su respuesta, pues esa no es una característica ni de funcionamiento ni de "utilización", sino solo es una forma geométrica de escasa, por no decir ninguna, trascendencia para el modelo.

En el traslado no discutimos, ni podíamos hacerlo, nada acerca del nivel inventivo y la aplicación industrial, razón por la que las aseveraciones del final de la respuesta se salen del ámbito del acto puesto en conocimiento del solicitante.

3	US 2003/0072155; ver párrafos 7, 8; figuras 4 a 6.	1	Estado del arte
---	--	---	-----------------

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que los alegatos allegados no controvierten con razones sustentadas y convincentes, los fundamentos planteados por la oficina.

En consecuencia y por las razones antes explicadas, se recomienda **Negar** el privilegio solicitado en la reivindicación: 1 (folio 75).

Bogotá, D.C., 2010-03-12

CONCEPTO TECNICO No.	EXAMINADOR TECNICO Código No.202004
----------------------	--