

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de julio de 2007, con el número 07-070417, el señor ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO, presentó solicitud de patente para la invención titulada "ACORDEON ELECTRONICO DIGITAL DIATONICO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 11858, notificado el 22 de octubre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 18 de enero de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "[s]i la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 15 y 16, no cumplen con los requisitos de claridad y concisión. Adicionalmente, el capítulo

32778

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

descriptivo no divulga de manera suficientemente clara y completa la invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere un acordeón electrónico.

Cabe advertir, que la solicitud no incluye una o más reivindicaciones que definan la solución a un problema técnico.

6.2. Sobre el capítulo descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 establece: “[l]a descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto, ha señalado lo siguiente:

“La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención”¹.

En el presente caso, el capítulo descriptivo no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, no solo porque no incluye de manera clara y delimitada la información requerida por el artículo 28 de la Decisión 486, sino porque dicho capítulo comienza con un resumen dirigido al modo de producir el sonido, relacionar los timbres generados, sin explicar cómo se soluciona el problema técnico que supuestamente resuelve la solicitud (Fl. 6).

Luego, dicho capítulo reivindicatorio incluye unas explicaciones musicales y presenta

¹ Proceso 156 IP 2006
Página 2 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

una breve descripción de la invención, donde se reitera lo relativo a los timbres musicales; por último, se realiza una descripción detallada de la invención que, amén de enumerar unos componentes, se centra fundamentalmente en el manejo del sonido con un DSP y el software correspondiente, sin guardar ninguna relación concordante con las figuras anexas a la solicitud.

Al respecto, es preciso señalar que los componentes del aparato que se describa, deben tener posicionales que los identifique y concordar con la descripción. En el presente caso, lo adjuntado como anexos no permite ejecutar (fabricar) el acordeón reivindicado.

Por su parte, la descripción debe suministrar información suficiente, de manera tal que le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (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 evaluar ni ejecutar la invención, pues dicha información va encaminada al manejo musical del instrumento o uso y/o consecuencias del mismo, mas no a la forma de construir o fabricar el acordeón electrónico, que es lo que debió hacerse.

La descripción, acorde con lo que estipulan los literales a) hasta f) del artículo 28 de la Decisión 486, debió contener:

- Un nombre que identifique la invención. Este nombre o título debe ser, en lo posible, breve, preciso y sin explicaciones innecesarias.
- Sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- La tecnología anterior conocida por el solicitante y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
- Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.
- Una reseña sobre los dibujos. Un ejemplo de lo anterior es lo siguiente:

"la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrónico (...)"

"la figura 2 es el esquema principal de conexión (...)", es importante resaltar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

que en la reseña de los dibujos no se debe hacer la descripción detallada.

- Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.

Este punto es muy importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), 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 (...)"*.

- Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial. Lo anterior significa, exponer las posibilidades de aplicación. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente: *"el dispositivo de la invención se aplica en telefonía (...)"*.

La anterior información debe incluirse en el capítulo descriptivo y este debe divulgar de manera suficientemente clara y completa la invención, para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

De esa manera, 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"* como lo afirma el solicitante, no es suficiente, pues dicha descripción debe incluir toda la información requerida en artículo antes señalado. Lo que se exige es, en cierta medida, la *"receta"* para construir el aparato que se desea amparar o la forma de obtener una nueva función entre los elementos de una disposición estructural.

Por su parte, cabe señalar que las figuras anexas no guardan ninguna relación con la descripción. Adicionalmente, dichas figuras deben ser realizadas técnicamente, en escala que permita ver, a simple vista, la composición, disposición y/o las conexiones del instrumento, particularmente, de aquellos elementos considerados creación de inventor.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invención. Así las cosas, dicha descripción no cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486.

6.3. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *"[l]as reivindicaciones definirán la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

“[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)”².

En el presente caso, la reivindicación 1 es indefinida, teniendo en cuenta que no es posible determinar cuál es el aporte del inventor al estado de la técnica. Adicionalmente, dicha reivindicación no es clara, porque solo se menciona el uso de unos medios técnicos para manejar señales (sonidos), sin establecer una relación de estructura o de función entre ellos.

Las reivindicaciones 2 a 10, además de no tener enlace lógico con la reivindicación independiente, debido a que no aclaran o delimitan una característica patentable incluida en aquella, se salen del ámbito de la solicitud, porque se desvían a usos o efectos de estos, como son los cambios de tonalidad, la afinación constante, la armonización de notas, etc., que no son características técnicas con las que se pueda definir ni delimitar un producto.

Es necesario aclarar, que una reivindicación independiente debe definir el producto que se desea amparar, de forma general tal, que contenga todas las características técnicas esenciales, aportadas por el solicitante, para alcanzar el resultado declarado. Por su parte, las reivindicaciones dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la reivindicación independiente.

² Proceso 197 IP 2007
Página 5 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

La reivindicación independiente, es común dividirla en preámbulo y parte caracterizante. La primera, contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación ya se conoce en el arte, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas o mejoradas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

Adicionalmente, una reivindicación de producto debe definir el objeto por medio de características técnicas de estructura o de función entre los componentes de la estructura, pero no dirigirse al manejo musical, sino que debe definir el objeto por las características técnicas creadas o mejoradas por el solicitante, lo que en este caso, no es posible determinar.

En consecuencia, las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger y no son claras ni concisas. Así las cosas, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante argumenta que "[e]l formato utilizado para suministrar la información pertinente fue obtenido en la página de la SIC, en la fecha próxima a la presentación de la solicitud y del cual le envió el encabezamiento de la primera página (...). Si la SIC cambió (sic) el formato a esta fecha para la presentación de la información no es mi responsabilidad, yo realicé la documentación teniendo en cuenta el formato anterior (del cual envío copia Pdf) ya que la solicitud fue radicada en fecha 11/7/2007" (Fl. 38).

Al respecto, es preciso señalar que el formato utilizado por el solicitante, obtenido de la página web de la Entidad, corresponde a un campo técnico diferente (ingeniería química) al de la solicitud y a una modalidad diferente (puesto que la copia anexa indica que se trata de un proceso o método para la obtención de un producto). Adicionalmente, utilizar dicho formato para presentar la actual solicitud, no significa que se cumpla automáticamente con lo dispuesto en la normatividad andina, es decir, con la información y requisitos que dicha normatividad exige.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. 07-070417

El solicitante asegura que "[e]lla descripción está con lujo de detalle descrita la invención, ahora, yo no entiendo a que Técnico de nivel medio se refiere el evaluador. Este invento no puede ser reproducido por un técnico de nivel medio, quien va a reproducir un aparato como este debe ser un técnico especializado en instrumentos musicales electrónicos".

En primer lugar, es del caso aclarar que las expresiones "técnico medio versado en la materia" (tal como se le denomina en el glosario del Manual Andino de Patentes), "experto en la materia"³ (tal como lo denomina la OMPI) y "persona del oficio normalmente versada en la materia técnica" (tal como se denomina en la Decisión 486), corresponden a expresiones equivalentes.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece que el "experto en la técnica", es "una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados"⁴.

Así las cosas, el técnico medio versado en la materia es el técnico de nivel medio al que se refiere el examinador y corresponde a una figura necesaria para evaluar la patentabilidad de una solicitud.

A lo anterior cabe agregar que el artículo 28 de la Decisión 486, señala que el capítulo descriptivo debe contener o divulgar la invención de manera tal que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla. Así las cosas, el capítulo descriptivo de una solicitud de patente debe cumplir con este requisito y así ajustarse a lo dispuesto en la normatividad andina. Es preciso señalar, que estos 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.

³ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. OMPI. "Experto en la materia. Se debe suponer que el experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha pertinente. Debería suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que se contenía en el 'estado de la técnica' (...) y haber tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina".

⁴ Zuccherino Daniel. "Marcas y Patentes en el GATT". Ed. Abeledo Perrot. pág.: 153. Proceso 39-IP-2000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

Por su parte, un producto (acordeón) 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.

En el presente caso, el modo de producir el sonido, relacionar los timbres generados, el manejo del sonido con un DSP y el software correspondiente, no guarda ninguna relación concordante con las figuras anexas a la solicitud y no corresponde a divulgar una forma de fabricar un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, puesto que las características descritas se refieren a la forma de ejecutar música y no a la forma de fabricar el acordeón o parte del mismo.

Por su parte, el hecho de que el sonido sea producido por síntesis digital y no por vibración de una lengüeta, no es suficiente sustento para reclamar un objeto, además, la solicitud no cuenta con, al menos, una reivindicación que cumpla lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486, es decir, no definen la materia que se desea proteger y no son claras ni concisas.

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 normalmente 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.

Igualmente, 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.

Para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, el sonido de las notas obtenidas por su ejecución, cambio de tonalidad, afinación constante, armonización de notas etc., puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica técnica para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

El solicitante sugiere *"respetuosamente, que la información suministrada en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 07-070417

solicitud, sea revisada por otro Evaluador(a), pero que conozca de música electrónica, sistema Midi, acordeones, etc. Yo comprendo que evaluar este invento es un poco complejo, pero es un reto para la Sic y sus funcionarios" (Fl. 39).

A lo anterior cabe señalar, que el examinador de una solicitud de patente de invención, atendiendo al contenido de los artículos 18 y 28 de la Decisión 486, debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la misma situación que ha tenido que afrontar un técnico con conocimientos medios en la materia, con el fin de entender la solicitud y realizar el correspondiente análisis, como en efecto lo hizo el examinador asignado para el estudio de las solicitudes del campo electrónico. Por tal motivo, no es del caso que la solicitud sea revisada por otro Evaluador, tal como lo requiere el solicitante.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que la solicitud no incluye una descripción que cumpla las disposiciones del artículo 28 de la Decisión 486, ni, al menos, una reivindicación que cumpla lo dispuesto en el artículo 30, de forma que se pudiera efectuar una búsqueda y determinar si es patentable o no la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "ACORDEON ELECTRONICO DIGITAL DIATONICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO, en su calidad de solicitante, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32778
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. 07-070417

Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **25 JUN. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Señor
ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO
El Socorro, Mz. 119, lote 15.
Cartagena - Bolívar

202067