

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 0220

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-078141-00005-0000

Dep. 2020 NUEVAS CREACIONES
Ley 378 PASLACIONAL
Folios: 2

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 07.078.141
Asunto : Solicitud de Patente para **MÉTODO DE COLOCACIÓN DE UN CONJUNTO ELECTRÓNICO SOBRE UN SUBSTRATO Y DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN DE DICHO CONJUNTO**
Solicitante : **NAGRAID S.A.**
Clase : G06K 019/077
Publicada en : La Gaceta No. 591 Del 30 de abril de 2008
Fecha de Solicitud : 31 de julio de 2007

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-16032-841-001-6
ASGJGG/ID-137384/WPC16032
No. M-2008-137384/ASG

NIT 860.041.367-3

95
95

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-078141- -00005-0000

Fecha: 2008-10-29 16:19:28 Dep: 2020 NULCRACIONE
Ltr: 11 PATENTILYII Lve: 378 PASLNACIONALI
Act: 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 85,024
FECHA : OCTUBRE 28 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	92992200	27/10/2008	38,955,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
TOTAL :			\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

16032-891-001-6

96

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-78141

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **591** DE

FECHA **30 DE ABRIL DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **30 DE JULIO DE 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

2009-X-20

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

2020

Bogotá, D.C., (27, 11, 2009)

Abogado
Emilio Ferrero

ASUNTO

Radicación 07-78.141
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 13912
Folios 005

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT EP 2006/050.585

Fecha de Presentación Internacional.

2006 - II - 01

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: 33 a 50 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: a como se radicó inicialmente

Folios: 83 a 91 memorial del 2008- I- 11

1.3 Dibujos:

Folios: 59 a 63 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 96 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 de fijar un conjunto electrónico a un sustrato.

De otra parte, el pliego reivindica: un método de disposición en un soporte (7) de por lo menos un conjunto electrónico que comprende un chip (4) que incluye al menos un contacto eléctrico (5, 5') sobre una de sus caras y al menos un segmento de pista conductora (3, 3') conectada a dicho contacto eléctrico (5, 5'), relacionado en las reivindicaciones 1 a 34; y, un dispositivo de colocación (6) destinado a colocar en un soporte (7) un conjunto electrónico que incluye un chip (4) provisto de por lo menos un contacto eléctrico (5, 5') conectado a un segmento de pista conductora, dicho dispositivo equipado con medios de posicionamiento y de introducción del conjunto electrónico en el soporte (7), relacionado en las reivindicaciones 35 a 39; objeto portátil que porta sobre toda o parte de estructura un soporte aislante (7) en cuya materia se sumerge, al menos, un chip electrónico (4) con una cara provista de, al menos, un contacto (5, 5') que sobresale de la superficie del soporte (7), relacionado en las

reivindicaciones 40 y 41.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H01L 43/04.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En primer lugar, es necesario que el interesado tenga en cuenta que la solicitud, en su conjunto, debe redactarse en lenguaje técnico claro, el perteneciente a la materia a que corresponda la solicitud, por lo que conviene emplear de manera constante y uniforme los términos, símbolos y demás signos técnicos "generalmente" aceptados en el ramo, para evitar que, en los distintos apartes de la solicitud, se emplee el lenguaje técnico de modo diferente, que pueda generar discrepancias y/o confusiones como sucede entre la descripción y las reivindicaciones allegadas al expediente en el memorial del 2008- XI-01, que se califican en el siguiente subnumeral.

En segundo lugar, la descripción revela el uso de unos elementos para unir un conjunto pero no en la forma de obtener la herramienta ("dispositivo") o una función entre los componentes de ella; como es bien conocido en el tema dicha descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta, 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 ni evaluar ni ejecutar la invención lo relativo al "dispositivo" de colocación.

La descripción presenta errores de transcripción, redacción y traducción 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.

Los decimales incluidos en la página 3 no están acorde al sistema internacional, según lo que determina la Resolución 1823, por la cual se implanta el Sistema Internacional de Unidades en todos los sectores de la industria y el comercio, que se hace extensivo a los documentos públicos.

En la pagina 10 primer párrafo se menciona que: "... están conectadas por presión sobre unas terminaciones...", lo cual es confuso porque de un lado si las extremidades están conectadas, no puede haber ninguna acción ulterior porque ya se conectaron; y, de otro lado, es deseable se explique desde el punto de vista físico como se realiza eso "sobre" unas terminaciones.

En varios lugares de la descripción y, en particular, en las reivindicaciones se hace mal uso del artículo indefinido, lo que provoca confusión y falta de claridad; por ejemplo, en la pagina 13 línea 25 se asegura: "... un eje vertical...", pero nos preguntamos ¿cuántos son o puede(n) ser? En la misma página línea 23 se incluye el termino "planeidad", desconocido en el arte.

En todo el documento se hace mal uso tanto de las preposiciones sobre, hacia, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. Finalmente, se detectó un continuo abuso con los gerundios y los tiempos verbales compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano.

La presentación de la solicitud, especialmente, de la especificación en español es deficiente porque, aunque se allegó en hojas tamaño oficio, no se respetaron las

márgenes establecidas de 2,5 cm a la izquierda y arriba y de 2 cm a la derecha y abajo, encontrándose páginas con márgenes abajo de entre 7 y 8 cm.

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 35, 40 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte; no tienen sustento descriptivo porque, de un lado, el método no se divulga en la secuencia relacionada en aquellas y, de otro lado, tampoco se divulga(n) la(s) forma(s) de ejecutar o fabricar el "dispositivo" de colocación ni el objeto portátil sino que solo se hace mención al proceso de armado de un conjunto electrónico mediante el uso de alguno(s) componente(s) convencional(es) de un sistema de estampado, lo que no les da sustento descriptivo y no se permite.

La reivindicación 1 no coincide ni con el título de la solicitud ni con el contenido de la descripción pues en ningún lugar de esta última se habla de un método de disposición en un soporte de un conjunto electrónico; no tiene suficiente sustento descriptivo porque en ese aparte no se divulga que: "...comporta un contacto sobre una de sus caras..."; ni lo relacionado a, "...la pista conductora conectada al contacto...; la etapa de formación... ¿teniendo? un contorno...", tampoco se habla de, "... una recogida..."; no es clara porque mezcla las característica de soporte y el conjunto a unir con las supuestas etapas para su obtención y agrega características de los segmentos y del aparato usado para la unión, lo que en vez de dar claridad se la resta pues se mezclan características que NO se deben mezclar, dado que un proceso no debe ser ni definido ni "aclarado" mediante las características de un producto ni viceversa.

Las reivindicaciones 2 y 3 no tienen sustento descriptivo particularmente en cuanto a que: "... dicha introducción... es efectuada por presión, este conjunto... siendo hundido... materia", y, "... al menos un segmento (3, 3')... es temporalmente distinta de la recogida... manteniendo... soporte (7)", respectivamente.

Las reivindicaciones 4 a 24 no tienen enlace lógico con las precedentes porque no aclaran (delimitan) alguna característica del método incluida en ellas sino que se desvían a características del producto como la conexión eléctrica, la antena, los segmentos, etc. y a agregar etapas de "disposición", la cual, carece de sustento descriptivo por lo ya explicado antes.

Las reivindicaciones 25 a 34 amen de no tener enlace lógico con las precedentes puesto que no aclaran (delimitan) una característica del método ni tener sustento descriptivo, se salen del ámbito de la solicitud pues hacen referencia a unas dimensiones que no son el objeto de la solicitud, además, agregan etapas con lo cual, se puede concluir que la reivindicación independiente NO define una solución general a un problema técnico.

La reivindicación 28 es igual a la 33 lo cual afecta la concisión del pliego.

Las reivindicaciones 35 a 39 se redactaron en términos del resultado a obtener, lo cual, no se permite y no tienen suficiente sustento descriptivo porque este se basa en el uso de unos elementos para unir un conjunto y no en la forma de obtener la herramienta o de una función entre los componentes de ella.

Las reivindicaciones 40 y 41 se salen del ámbito de la solicitud porque la misma NO se dirige a un objeto portátil, como se puede constatar con el título y la descripción, motivo por el que se deben excluir, además, porque van más allá de lo permitido por el artículo 34, ya que, el pliego calificado lo agregó el mandatario motu proprio y no durante el trámite de la solicitud internacional.

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 1, 8, 9, 19 a 32 y 34 de método de disposición de un soporte **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 4 a 6 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 34 dirigidas a un método de disposición en un soporte (7) un conjunto electrónico.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 35 a 39 enfocadas en un "dispositivo" de colocación.

El último grupo son las reivindicaciones 40 y 41 referentes a un objeto portátil.

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.

Por los motivos anteriores, se concluye que:

a) Puesto que, no hay una descripción clara y completa de las mejoras que se tratan de proteger, se decidió no hacer la búsqueda de anterioridades ni determinar si es patentable o no lo solicitado.

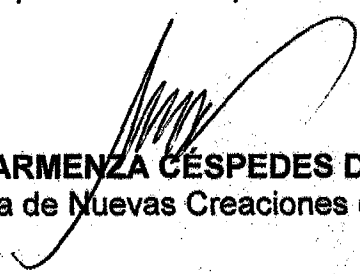
b) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 25, 28 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

El solicitante, de un lado, deberá replantear la solicitud de forma que se subsanen las objeciones, 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 original hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen subsiguiente.

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
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
04 DIC. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 4.082

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004