

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-134427-00004-0000

Fecha: 2009-09-25 14:47:53 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE/II Eje: 37B FASE NACIONAL
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señora Jefe

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Estructura mejorada de una luz tubular suave de color variable
Radicado **2007134427**
Solicitud Examen de Patentabilidad

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79'875.670 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 124.953 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado de la sociedad **HE SHAN LIDE ELECTRONICS ENTERPRISE COMPANY LTD.**, estando dentro de la oportunidad legal para hacerlo me dirijo respetuosamente a su Despacho para solicitar que se proceda con el examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia, y en ese sentido se sirva tener en cuenta la presente petición de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Adjunto a la presente el recibo que acredita el pago de la tasa por este concepto.

Sírvase proceder de conformidad.

De Usted, atentamente,

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO

C.C. No. 79'875.670 de Bogotá D.C.

T.P. No. 124.953 del C. S. de la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 809176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 72,163
 FECHA : SEPTIEMBRE 25 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-134427- -00004-0000

Fecha: 2009-09-25 14:47:53 Dep. 2020 NUECREACIONE
 Trx. 11 PATENTEIYII Cve: 378 FASENACIONALI
 Act. 538 PETICION Folios: 2

==== CONSIGNACION ====

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALEXANDER BARRETO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	111707190	24/09/2009	1,356,000.00
ALEXANDER BARRETO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	112269905	24/09/2009	452,000.00
ALEXANDER BARRETO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	112269916	24/09/2009	688,000.00
ALEXANDER BARRETO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	112269920	24/09/2009	688,000.00

==== CONCEPTO ====

CANT. RETENIDO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
2	50005-01-01 SOLICITUDES	
	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	452,000.00
	TOTAL :	5 452,000.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-134427

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **602** DE

FECHA **31 DE MARZO DE 2009** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **02 DE JULIO DE 2009**

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/11-17

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

2020

Bogotá, D.C., (08, 01, 2010)

Abogado

Juan Manuel Serrano Castillo

ASUNTO

Radicación	07-134.427
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	500
Folios	005

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT CN2005/000.707

Fecha de Presentación Internacional.

2005 - V - 23

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: 4 a 10 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 12 a 13 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 17 a 24 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 109 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en suministrar una luz tubular mejorada de color variable.

De otra parte, el pliego reivindica una luz tubular de color variable mejorada, relacionada en las reivindicaciones 1 a 8.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es F21S 4/00 ; 10/00 // F21V 23/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 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, mas no un nuevo modo de ejecutar o **fabricar**

el **producto** que se pretende proteger o de parte del mismo, puesto que describir un proceso de extrusión con medios técnicos NO sirve de fundamento para reivindicar el resultado de la extrusión.

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).

c. La descripción presenta errores de 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.

En todo el documento se realizó una traducción literal y no de contexto puesto que, por ejemplo, nadie en el arte sabe que significa DEL pues ha sido usual conservar los acrónimos (siglas) en inglés, por lo que en el ramo se sabe que LED es diodo emisor de luz.

En las páginas 4 (folio 7) tercer párrafo y 6 (folio 9) último párrafo se mencionan unidades de medida no correspondientes al sistema internacional SI.

En todo el documento se detectó un continuo abuso de los gerundios y los verbos compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano, ejemplos: "está provista", "está formada", "disponiendo", "están dispuestos", etc.

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.

Es preciso que, el 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 se exige es, en cierta medida, la "receta" para construir el aparato que se desea amparar, ya que, enumerar unos componentes empleados y describir el proceso de extrusión de los materiales no sirve de base para reivindicar un resultado, pues no hay concordancia.

d. La presentación de la solicitud es, por calificarla de algún modo, pésima porque tanto el documento original como el de la traducción se allegaron en hojas de tamaños carta pero no en oficio, como se debió hacer, adicionalmente, no se respetan las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo.

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 lo relacionado en ellas son el proceso de extrusión realizado por una máquina, nada de lo cual es característica técnica patentable.

La reivindicación 1 es indefinida porque no permite establecer cual 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 los componentes empleados en la fabricación del objeto, por ejemplo: "... longitud determinada **producida por moldeo...** están provistos verticalmente... dos orificio **pasantes están provistos...** diversos orificios pasantes transversales están provistos... a lo largo de la longitud longitudinal... está provisto... una diversidad de DEL conectados unos con otros ¿a que?... objeto blanquecino transparente... **está formada de plástico blanco flexible por moldeo por inyección...** se forma disponiendo un DEL... respectivamente"; aún más, algunas de las características que se resaltan como distintivas, son afirmaciones casi absurdas porque, desde el punto de vista de la física, no es claro cómo la "capa de revestimiento está formada de plástico blanco flexible por moldeo por inyección", etc. que ojalá se expliquen en la respuesta; no incluye signos de referencia que faciliten su interpretación. La expresión "**resistor limitador 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 debe ser eliminada.

La reivindicación 3 no tiene enlace lógico con la 1 porque no aclara o delimita alguna característica allí incluida, pues en ningún lugar de la independiente se menciona un "dispositivo de sujeción", además, parece que se salen del ámbito de la solicitud.

Las reivindicaciones 4 a 8 no tienen enlace lógico con las anteriores porque la 3 no lo tiene con 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 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 al presente caso, 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. Por consiguiente, un **producto** no puede ser definido mediante pasos de un proceso ni viceversa y, acorde al procedimiento no se acepta que en una independiente se mezcle características de producto y procedimiento ni 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, porque no sería concordante ni congruente.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486):

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

Un primer grupo lo integra el primer párrafo de la reivindicación 1 y la dependiente 2, dirigidas a un cable de material blando con una forma determinada.

El segundo grupo lo conforma el segundo párrafo de la reivindicación 1 enfocado en los LEDs y su forma de interconexión.

Un tercer grupo lo compone el tercer párrafo de la 1, enfocado en las características del difusor, sus dimensiones y los efectos de su uso.

El cuarto grupo el párrafo que se refiere al revestimiento de cierto tipo de material y a la forma del mismo.

El último grupo es la última parte de la misma reivindicación 1 relacionado a los efectos provocados por el uso de los LEDs.

Las reivindicaciones 3 a 8 se salen del ámbito de la solicitud y podrían considerar cada una por separado como un grupo adicional más.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, debe 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. Conclusión

a) Puesto que, no hay una descripción clara y completa de la mejora que se trata de proteger ni una o más reivindicaciones que definan el alcance de la protección

solicitada, acorde a lo que establece la ley, no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado.

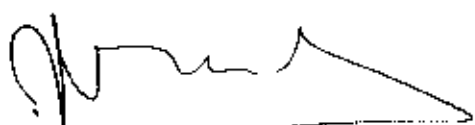
b) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 25, 28 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

c) Se recuerda al solicitante, de un lado, tener 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 de la solicitud inicial hay sustento para lo que se presente en la respuesta, con el fin de facilitar el siguiente 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 sesenta días contados a partir de la fecha de 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.



JESÚS FERNEL GARCÍA
Director de Nuevas creaciones (E)

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

11.5.2004

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 141	Código: 202004	Código: