

315 317
3/6

Clarke, Modet & C^o

COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-079611- -00002-0000

Fecha: 2009-12-09 15:19:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

P-1313

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.

REF: EXPEDIENTE No. 08.079.611
SOLICITANTE: DANIEL FARB

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada del solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 09.90,830 de 2 de diciembre de 2009, por la suma de \$452.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

316-318
317

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2009-12-09 15:19:28

REGION INDUSTRIAL DE CALA : 00 - 00,000
REGIO : INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-079611- -00002-0000

Fecha: 2009-12-09 15:19:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

EXTRAS DE CALIFICACION

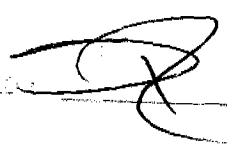
REQUISITANTE	TIPO DE	DESCR	CUBIA	NO. DE	FECHA DE	OTRO
...	...	...	...	...	...	...

EXTRAS DE CALIFICACION

CANT. REQUISITOS	CONCEPTO	VALOR
...	...	...

...	...	...
...	...	...

CON. SUBROGACION DE BIENES Y DE LOS ALIENOS


FIRMADO

RECIBO DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE AL-

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-79611

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **606** DE

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

EXPIRA EL **28 DE OCTUBRE 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

2010-111-25

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (16, 04, 2010)

Abogada

Dilia Rodríguez D'Aleman

ASUNTO

Radicación	08-79.611
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	
Folios	007

Patente de Invención

☒Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT IL 2007/000.003

Fecha de Presentación Internacional.

2007- I- 02

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 84 como se radicó inicialmenteFolios: a **1.2 Reivindicaciones:**Folios: a como se radicó inicialmenteFolios: 309 a 315 memorial del 2008- 09- 04**1.3 Dibujos:**Folios: 222 a 281 como se radicó inicialmenteFolios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 319 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar el uso de unos medios técnicos para generar electricidad de las olas, reivindicado en múltiples formas.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema para capturar energía de las olas relacionado en la reivindicación 1; un sistema para la generación de energía a partir de las olas; relacionado en la reivindicación 2; un sistema para la generación de energía a partir de un fluido, relacionado en la reivindicación 3; un dispositivo para la captura de energía de la ola, relacionado en la reivindicación 4; un sistema de captura de energía para olas, relacionado en la reivindicación 5; un sistema de captura de energía, relacionado en la reivindicación 6; un sistema de captura de energía por rueda de paletas para la superficie de un cuerpo de agua, relacionado en la reivindicación 7; un sistema de infraestructura para la captura de energía, relacionado en la reivindicación 8; un sistema de captura de energía de la ola, relacionado en la reivindicación 9; un dispositivo para capturar energía de las olas, sustancialmente adyacente al piso de un fluido con olas tipo aguas no profundas, relacionado en la reivindicación 10; un método

para capturar energía de una ola, relacionado en la reivindicación 11; un método para obtener energía máxima a partir de un dispositivo de captura de energía, relacionado en las reivindicaciones 12 y 13; un método para controlar olas en un molino de energía undimotriz, relacionado en la reivindicación 14; un método para la captura de energía de las olas, relacionado en la reivindicación 15; un método para disminuir la resistencia sobre el desplazamiento de retorno de un sistema de rueda de paletas conectado a un generador sobre o en un fluido, relacionado en la reivindicación 16; un método para la captura de energía, relacionado en la reivindicación 17; un método para extraer energía de un sustancia con un patrón de energía rotativo, relacionado en la reivindicación 18; y, un método para extraer energía de las olas, relacionado en la reivindicación 19.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es F03B 13/00 ; 13/18.

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 con claridad el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y **no** concuerda con las reivindicaciones.

b. La descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la(s) mejora(s) considerada(s) patentable(s) porque dicha descripción se limita a enumerar unos componentes junto con su uso para obtener electricidad, también enuncia unos conceptos para el cálculo con el que se construye el modelo computarizado tridimensional, que se trata de proteger pero, de un lado, sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar o fabricar los sistemas de captura, de generación, etc. los dispositivos de captura (**productos**) que se reivindican; y, de otro lado, no se divulgan sucesiones de etapas que incidan sobre la materia dirigidas a la obtención de un cosa o un resultado, definido con características patentables.

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 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.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta 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 los sistemas y dispositivos (**productos**) que se desea amparar y los "**métodos**" deben ser series o sucesiones de operaciones que incidan sobre la materia, que se dirijan a la obtención de una cosa o un resultado, la (el) cual, debe definirse mediante características técnicas patentables mas no mediante el uso de medios técnicos para obtener un resultado.

Se precisa que, acorde a la norma y el procedimiento, "la descripción de la invención... **debe** estar 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 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 la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

c. El documento 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.

Las cifras y decimales incluidos en las páginas 36 líneas 15 a 25; 37 líneas 6 a 16; 40 líneas 16, 18, 24; 25 línea 13 43 línea 21 49 líneas 14 a 24; 50 líneas 1, 23; 51 línea 4; 52 líneas 5 y 8; 53 línea 8; 58 líneas 7 a 25, 59 líneas 3 y 5; 60 líneas 14 a 19; 63 línea 14 quedaron mal indicadas, porque en Colombia las **comas** se deben usar solo para separar los números enteros de los decimales, de acuerdo a las reglas de escritura del **Sistema Internacional de Unidades**, que se basan en las normas ISO (International Organization for Standardization; consultar la norma ISO 31-0:1992). Se puede admitir el punto para separar los decimales **únicamente** en los textos en inglés (citas o copias de documentos originales) de acuerdo a lo dispuesto por el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) en 1997.

El Decreto 3460 de 1984, artículo 1 señala: "Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia", (subrayado fuera de texto). La Norma Técnica Colombiana Oficial Obligatoria 1000, describe el Sistema Internacional de Unidades e indica el uso de las unidades que lo conforman.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el 25 octubre de 1991 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 a tramitar por un ente oficial.

Las unidades de medida incluidas en la página 36 no corresponden al sistema internacional.

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, tal que pueda generar discrepancias y/o confusiones como sucede entre lo que se afirma en las páginas 12 a 14, donde en la página 12 se asegura que 3 representa un generador pero en la 14 con ese mismo numeral se identifica un "sistema horizontal"; de forma similar, en la página 13 con 7 se idéntica una pila y en la 14 se nomina "estructura de captura de energía", lo cual es incongruente y crea confusión.

En algunos lugares del aparte, que no vamos a discriminar detalladamente, se incluyen expresiones con guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyeron o qué significan los guiones agregados, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, ejemplos: "sub-superficie", "momento- lineal", etc. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

d. La presentación general de la solicitud es, por calificarla de algún modo, deficiente porque aunque la traducción se allegó en hojas de tamaño legal (oficio), no se respetaron las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo; encontrándose márgenes de 3 cm arriba y a la derecha y, de entre 6 y 7 cm abajo.

Por los motivos precedentes, no se cumplen las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones del pliego calificado son indefinidas porque **no** permiten establecer cuál es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; **no** tienen sustento descriptivo porque en ese aparte **no** divulga ni la forma de ejecutar o **fabricar** los sistemas (**productos**) reclamados ni las secuencias de los métodos, en la forma relacionada en las reivindicaciones; **no** incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; y, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos, lo cual, **no** se permite.

Para la redacción del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia 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 y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de un cosa o un resultado, la (el) cual, debe contener características técnicas patentables.

En segundo lugar, que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en **definir la invención**, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica; asimismo, de un lado, una reivindicación independiente debe **definir** la invención en forma más general mediante las características técnicas aportadas o **creadas por el inventor** y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente respectiva.

De otro lado, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, 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 por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

En tercer lugar, que 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, por ejemplo, "... que captura energía a partir... que operan para transferir...", "...superficie definida como la interfaz... funcionalmente adyacente... captura de energía", 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 lo antes expuesto, 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 siguientes.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina, al calificar el pliego allegado para tal efecto, determinó que incluye, al menos, dieciocho grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integra la reivindicación 1 dirigida a un sistema para capturar energía de las olas.

Un segundo grupo lo conforma la reivindicación 2 enfocada en un sistema para la generación de energía a partir de las olas.

El tercer grupo es la reivindicación 3 relacionada a un sistema para la generación de energía a partir de un fluido.

El grupo cuatro es la reivindicación 4 relativa a un dispositivo para la captura de energía de la ola.

El grupo cinco es la reivindicación 5 referente a un sistema de captura de energía para olas.

El sexto grupo es la reivindicación 6 relacionada a un sistema de captura de energía.

Un grupo siete lo integra la reivindicación 7 referente a un sistema de captura de energía por rueda de paletas para la superficie de un cuerpo de agua.

El grupo siguiente lo conforma la reivindicación 8 relativa a un sistema de infraestructura para la captura de energía.

Un grupo nueve es la reivindicación 9 enfocada en un sistema de captura de energía de La ola.

El grupo diez lo integra la reivindicación 10 enfocado en un dispositivo para capturar energía de las olas, sustancialmente adyacente al piso de un fluido con olas tipo aguas no profundas.

El siguiente grupo es la reivindicación 11 relacionada a un método para capturar energía de una ola.

El grupo doce lo conforman las reivindicaciones 12 y 13 relativas a un método para obtener energía máxima a partir de un dispositivo de captura de energía.

Un grupo trece es la reivindicación 14 relacionada a un método para controlar olas en un molino de energía undimotriz.

Un grupo catorce lo conforma la reivindicación 15 enfocada en un método para la captura de energía de las olas.

El siguiente grupo es la reivindicación 16 que se dirige a un método para disminuir la resistencia sobre el desplazamiento de retorno de un sistema de rueda de paletas conectado a un generador sobre o en un fluido.

El grupo dieciséis es la reivindicación 17 referente a un método para la captura de energía.

El siguiente grupo lo conforma la reivindicación 18 enfocada en un método para extraer energía de una sustancia con un patrón de energía rotativo.

El último grupo es la reivindicación 19 dirigida a un método para extraer energía de las olas.

Por lo tanto, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación; adicionalmente, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la solicitud 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 limitar su contenido a una sola invención por corte o separación de la solicitud original, es decir, cada divisional debe contener una descripción, una(s) reivindicación(es) y los dibujos que, por corte o separación, surjan de la original en concordancia con cada uno de los grupos antes mencionados.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal f)

Las reivindicaciones del pliego se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y por la divulgación se determinó que se trata de la obtención de un modelo de computador, por uso de los elementos enunciados, cuyo resultados se despliegan en la pantalla de un sistema informático convencional, motivos por los cuales lo reivindicado afecta las disposiciones del inciso f) del citado artículo 15.

6. 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 15 f), 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, en la respuesta deberá indicar en qué parte(s) de la descripción de la solicitud inicial hay sustento para lo que se presente en ella, 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 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 CÉSPEDES DE VERGEL

Directora de Nuevas Creaciones (C)

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.453

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004