

88
58**TM TAMAYO**
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CC
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 08-106463- -00001-0000**

Fecha: 2009-10-28 15:45:24 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 2

REF: EXPEDIENTE No. 08-106463**PATENTE DE INVENCION: "CONTROL REMOTO PARA MANEJO EN TIEMPO
REAL DE DISPOSITIVO A TRAVÉS DE INTERNET"****ACTUACIÓN: SOLICITUD DE EXAMEN PATENTABILIDAD**

Estimados señores

Con fundamento jurídico en lo dispuesto por los Artículos 44 de la Decisión (486) de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Y numeral 1.1.11 de la Resolución No. 55819 de Diciembre 26 de 20008, por el cual se fijan las tasas de propiedad Industrial, ruego a ustedes disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la solicitud citada en la referencia, para lo cual estamos adjuntando el recibo de pago correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos se surta este trámite y que el expediente siga su curso normal, hasta su concesión.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ.**C.C. No. 17.117.818- Bogotá****T.P. No. 17.402- C.S.J.****Anexo.- Recibo de Pago No. 09-81,078****COLOMBIA:**

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-106463- -00001-0000

Fecha: 2009-10-28 15:45:24 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 81,078

FECHA : OCTUBRE 28 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	53363144	28/10/2009	678,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		*** 25% PTC CAP-1 EXAMEN DE PATENTIBI	113,000.00
		TOTAL :	\$ 113,000.00

SON: CIENTO TRECE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-106463

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **605** DE

FECHA **30 DE JUNIO DEL 2009** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **25 DE SEPTIEMBRE 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

61
61

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

2020

Bogotá, D.C., (26, 03, 2010)

Abogado

Carlos Orlando Maya Rodríguez

ASUNTO

Radicación

08-106.463

Trámite

002

Evento

001

Actuación

430

Oficio

0 4 7 5 3

Folios

006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

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: 21 a 40 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 41 a 43 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 45 a 50 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 60 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 sistema teleinformático didáctico que permite a múltiples usuarios acceder simultáneamente a un laboratorio remoto, a los contenidos y la realización de prácticas didácticas, reivindicado en la forma de control remoto didáctico compuesto por elementos de hardware y software operados desde internet.

De otra parte, el pliego reivindica: un control remoto didáctico compuesto por elementos de hardware y software operados desde internet, relacionado en las reivindicaciones 1 a 22.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G09B 5/08.

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 mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a enunciar el soporte físico de un sistema didáctico teleinformático junto con su uso de procesamiento de información pero, de un lado, sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar o fabricar el control remoto (**producto**) que se reivindica y el resultado no es patentable acorde a lo determinado por el artículo 15 incisos d), e) y f), por lo que se explica adelante.

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 de la invención, la enunciación de “problema técnica que soluciona” y de una “descripción detallada de la invención y funcionamiento” **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la “**receta**” para ejecutar o fabricar el control remoto (**producto**) que se desea amparar; se deja en claro que, describir el procesamiento de información o señal(es) con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

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 (reproducir) 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” **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la “**receta**” para construir el control remoto o la forma de obtener una nueva función entre los elementos del **producto** que se desea amparar.

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y, en consecuencia sus dependientes, se redactó en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y de procesamiento de información (señal), lo cual, **no** se permite; **no** tiene(n) sustento descriptivo debido a que en ese aparte **no** se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se enumeran algunos elementos de soporte físico junto con su empleo para lograr un resultado dirigido a una actividad intelectual, no patentable; y, **no** incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 2 a 22 no tienen enlace lógico con la independiente y se salen del tema porque no aclaran o delimitan una característica técnica patentable del control remoto (aparato) sino que se desvían a declarar que son transportables, que tienen determinada ubicación, la forma de transmisión de la información, la manipulación de datos, etc.

Las reivindicaciones 3 a 7, 9 a 11, 13 a 18 relacionan soporte lógico o procesamiento

de información (señales) efectuada con medios técnicos lógicos, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 2, 8, 12, 19 a 22 se redactaron en términos de uso de medios técnicos y en secuencia de procesamiento de información más cercano a un procedimiento, lo cual, **no** se permite porque un producto no se puede caracterizar por el uso ni puede ser definido por las características de un proceso didáctico.

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 técnicas de estructura o bien por las características técnicas de función entre los componentes de una estructura.

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.

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 como, por ejemplo, “manipula en tiempo real dispositivos reales... plataformas educativas... ambientes educativos reales”, “la manipulación de entrenadores remotos... se ejecuta con uso de internet... generar datos que pueden ser manipulados... usuario”, “... convierte las tensiones... procesar en una computadora..”, 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, 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 5 y 6 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literales d) y e)

5.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones del pliego se redactaron en términos del resultado a obtener dirigido al ejercicio de actividades intelectuales, como es la enseñanza a distancia por uso de sistemas informáticos de micro controladores, electrónica, refrigeración, etc. lo que se evidencia de afirmaciones tales como: "... los usuarios 1 son las personas que hacen uso de los cursos que tienen los entrenadores remotos... realización de prácticas a través de internet... sistema de gestión de aprendizaje LMS... los cursos virtuales... contenidos interactivos... recibir las peticiones de control ... permitir o restringir el acceso... asignador de turnos... software de control... los usuarios... se matriculan...", etc. como se explica en detalle en la descripción, de donde se deriva que la supuesta solución que suministra la solicitud se dirige al ejercicio de actividades intelectuales, motivo por el cual consideramos que, como mínimo, se afectan las disposiciones del artículo 15 d).

5.2 La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también la arquitectura de los datos, las secuencias lógicas de procesamiento de información, señal y/o datos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 1 junto con sus dependientes se redactó en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de información (señal), motivos por los que el contenido, de las mencionadas reivindicaciones, se considera soporte lógico como tal; aún más, las reivindicaciones 3 a 7, 9 a 18, 20, 22 explícitamente mencionan el software o elementos del mismo.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 Las características incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan más a formas de presentar información con fines didácticos de la misma llevado a cabo por uso de medios técnicos que a características técnicas, que definan una solución técnica a un determinado problema de esa naturaleza, concretamente dichas características hacen referencia a: "...corroborar los resultados... transmisión de una cámara digital... ambientes educativos reales", "...limitado al número de usuarios que puedan visualizar ...", etc. motivo por el cual lo reivindicado afecta las disposiciones del inciso f) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido, 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 técnicas de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

A la luz de lo precedente resulta evidente que, las reivindicaciones 1 a 22 de "control remoto didáctico compuesto por elementos de hardware y software operados desde internet" o de **producto**, **NO** conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es decir, **no** revisten forma tangible y, **no** se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos y/o en secuencia de procesamiento de información, lo que **no** satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (revista forma tangible) se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se procesa una información (señal) y/o se usa o se puede usar, uno o más componentes de unos medios técnicos para realizarlo.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir un **producto** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una información (señal) o unos datos, etc. **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una información o una señal o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención, realización o **manufactura** de un objeto.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

7. Conclusión.

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d), e) y f), 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

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

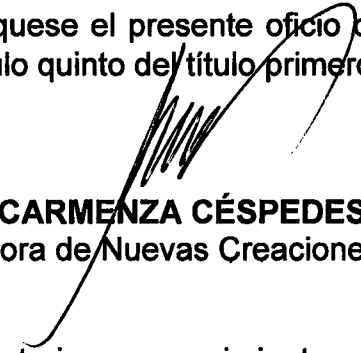
Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación 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 qué parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

66
65

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
_____ 8 ABR. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.241	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---