

CAVELIER

ABOGADOS

Teléfono: (57-1) 347 3611

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-126021-00001-0000

Fecha: 2009-09-28 17:13:42 Dep. 2020 NULORLACIONE
Lra 11 PATENTABILIDAD Lva 378 FASE NACIONAL
Act 538 PETICION Folios: 2

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

Trámite : 011 Evento : 378 Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 08126021
Asunto : Solicitud de patente para INTERFAZ DE SENSOR
Solicitante : ASF-KEYSTONE, INC
Publicada en : La Gaceta No. 602 del 31 de marzo de 2009

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad ASF-KEYSTONE, INC, atentamente solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con las reglas del 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 la tasa legal fijada para el efecto según lo dispuesto en la Resolución No. 55819 del 26 de diciembre de 2009.

2. Por lo anterior, comedidamente solicito se prosiga con el trámite de este asunto.

Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-16573-841-002-7
SCT\SCT\ID-158805\WPC16573
No. M-2009-158805\SCT

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 70,556
FECHA : SEPTIEMBRE 21 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-126021- -00001-0000

Fecha: 2009-09-28 17:13:42 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTLIIII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 538 PLICION Folia 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	17354550	21/09/2009	45,109,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	452,000.00
TOTAL :			\$ 452,000.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: 16573-BAI-002-7.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-126021

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

2010-111-25

101
707

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (07, 05, 2010)

Abogado

Emilio Ferrero

ASUNTO

Radicación

08-126.021

Trámite

002

Evento

001

Actuación

430

Oficio

006

Folios

006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT US 2007/009.624

Fecha de Presentación Internacional.

2007- IV- 19

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: 54 a 77 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 78 a 87 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 89 a 91 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 100 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 un sustrato deformable para monitorear la interacción entre objetos sólidos y de las condiciones que surgen cerca del sustrato, reivindicado como interfaz, método y vagón.

De otra parte, el pliego reivindica: una interfaz de sensor posicionable entre dos objetos relacionada en las reivindicaciones 1 a 21 y 22 a 24; un método para medir y evaluar un parámetro físico en una interfaz entre dos objetos, relacionado en las reivindicaciones 25 a 26; y, un vagón de ferrocarril que tiene una interfaz de sensor posicionada entre un adaptador de rodamiento y un bolsillo retenedor de un bastidor lateral de dicho vagón, relacionado en las reivindicaciones 27 a 39.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01G 3/12 // G01L 1/04.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

a. La descripción **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de lo considerado patentable porque la exposición se basa en enumerar unos componentes junto con el procesamiento de señal ejecutado con ellos y/o los efectos de su uso, pero sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar (**fabricar**) dicha mejora o resolver un problema técnico al seguir las etapas del método.

Acorde a lo establecido por la norma, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar 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.

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 (**fabricar**) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no 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 "descripción detallada de las modalidades" **NO** basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir la interfaz que se desea amparar y la forma de resolver el problema técnico, al seguir las etapas del método. Se resalta que, describir un procesamiento de señal(es) con medios técnicos para medir parámetros **NO** sirve de fundamento para reivindicar ni los medios técnicos relacionados en forma de "interfaz" y "vagón" ni un proceso, que resuelva un problema técnico.

b. En la página 10 líneas 9 a 11, 17, 21 hay errores de transcripción y redacción.

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

Por los motivos precedentes, la descripción no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 22, 25, 27 y sus respectivas dependientes son indefinidas porque **no** permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; **no** presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "dicha interfaz de sensor comprende", "que comprende adicionalmente", "en donde", "dicho método comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; **no** incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; **no** definen una solución a un problema técnico porque se redactaron en términos de resultado a obtener mediante uso de medios técnicos; y, **no** tienen suficiente sustento descriptivo porque 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 forma de fabricar la interface, sino que se relaciona el uso

de medios técnicos para procesar señales o información. Se precisa que una(s) secuencia(s) o forma(s) de procesamiento de información (señales) **no** sirve(n) de fundamento para esas reclamaciones.

Las reivindicaciones 2 a 21 no tienen enlace lógico con su independiente porque no aclaran o delimitan alguna característica incluida en aquella sino que se desvían al uso de elementos, a relacionar un producto por una selección que es más cercano a un procedimiento y, que no se permite; por último, presenta iteraciones tales como que la reivindicación 4 es igual a la 7 y a la 11; la 5 es igual a la 8; lo que afecta la concisión del pliego.

La reivindicación 22 itera lo relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; la reivindicación 23 reitera lo relacionado en las reivindicaciones 5, 8 y 12; la reivindicación 24 itera lo relacionado en las reivindicaciones 16 a 18, lo que afecta la concisión del pliego.

Las reivindicaciones 25 y 26 presentan como pasos de un "método", unas secuencias para procesamiento de señales (información) efectuada con medios técnicos; y, **no** definen una solución a un problema técnico porque las características incluidas se relacionan a mero tratamiento de información, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 27 a 39, en apariencia, tratan de definir un "vagón de ferrocarril", que no es el objeto de la solicitud, pero en realidad solo iteran, respectivamente, lo ya relacionado en las reivindicaciones 1 a 24 y se colocan en relación de uso de medios lógicos para obtener un resultado, lo que afecta la claridad y concisión del pliego.

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, 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** como, por ejemplo, "está adaptado para medir un parámetro...", "... para recibir y procesar dichas señales... para transmitir los datos...", "...dicho parámetro es seleccionado... combinaciones de estos", "... seleccionado de entre un grupo...", 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 último, es importante resaltar y es imprescindible que el interesado tenga en cuenta que, la solicitud puede incluir una reivindicación independiente que defina el **producto** (la interfaz) por 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; no obstante lo anterior, se recuerda que, **no se acepta** ni que en una independiente se mezcle características de estructura y función, ni que una independiente defina una estructura y algunas dependientes de ella pretendan aclarar una supuesta función (una etapa de un proceso como la selección de un material o de un elemento) o un uso o los efectos de este 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, lo cual, no sería concordante ni congruente.

Por los motivos precedentes, 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, 22 y sus dependientes dirigidas a "una interfaz de sensor posicionable entre dos objetos".

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 25 y 26 relativas a un "método para medir y evaluar un parámetro físico en una interfaz entre dos objetos".

El último grupo podrían ser las reivindicaciones 27 a 39 relacionadas a un vagón de ferrocarril que tiene una interfaz de sensor posicionada entre un adaptador de rodamiento y un bolsillo retenedor de un bastidor lateral del vagón.

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.

105
105

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

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 las secuencias lógicas de procesamiento de señales, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, 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 contenido del pliego, de un lado, salta a la vista que las reivindicaciones 1, 22, 27 junto con sus respectivas dependientes, se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos para procesamiento de señales o datos en secuencia lógica, motivo por el que las mencionadas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal.

De otro lado, las reivindicaciones 25 y 26 relacionan como etapas del "método" una secuencia lógica de procesamiento de señal (datos), que se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del inciso e) 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 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 que tenga características técnicas (solucione un problema de esa índole).

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que las reivindicaciones 1, 22, 27 y sus dependientes **NO** definen un cuerpo cierto, es decir, **NO** revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de medios técnicos y del resultado a obtener pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución a un problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

De otro lado, las reivindicaciones 25 y 26 no relacionan una serie de etapas que den un resultado técnico patentable sino que solo relacionan una mera forma de procesar señales.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir ni un **producto** ni un **procedimiento** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una señal o una información o unos datos, etc. **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo **no**

106
106

funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención o realización de un resultado u objeto.

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

7. Conclusión:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 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

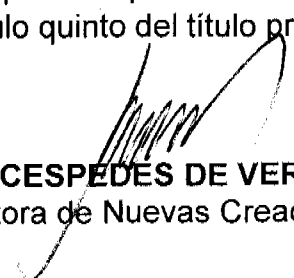
b) **no** es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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 que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente.

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 CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

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

29 MAYO 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.746	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------	--