

AS: 109179

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133472-00001-0000

Fecha: 2009-12-29 18:00:50 Hora: 2029 DIR. NO. VASCO
Tipo: 11 PATENTE (YB) Folio: 378 FASE NACIONAL
Act: 538 PETICION Folio: 2

Señores

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

E. S. D.

REF.: Expediente No. 08 1333472

Solicitud de Patente PCT – Fase Nacional a nombre de: David Sánchez
Duque

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 57492 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de David Sánchez Duque, según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No.09-48.293 por valor de \$452.000.

De la Señora Jefe atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No. 57492 del C.S.J.

Calle 70A #4 - 41

Bogotá, diciembre de 2009

MXB/ame

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-133472

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., (23, 04, 2010)

Abogado

Juan Pablo Cadena Sarmiento

ASUNTO

Radicación 08-133.472
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio
Folios 006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT ES 2006/000.355

Fecha de Presentación Internacional.

2006 - VI - 16

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: 9 a 21 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 22 a 24 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 25 a 27 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 39 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una placa de calefacción y su procedimiento de fabricación.

De otra parte, el pliego reivindica: placa calefactora constituida por la unión de dos placas elementales con elementos impresos de generación de calor por disipación resistiva, relacionada en las reivindicaciones 1 a 9; procedimiento de fabricación de placa calefactora, relacionado en las reivindicaciones 10 y 11.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H05B 3/26 // F24H 1/14 ; 9/20.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción calificada presenta errores de transcripción y redacción, para ilustrar

nuestras afirmaciones a continuación, se suministra algunos ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no corresponde a una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Lo que se afirma en las líneas 11 a 17 de la página 1 no es claro porque no se entiende qué se quiere significar con: "...dos elementos placa elementales..." y en general con las expresiones "placa(s) elemental(es)".

De la página 8 en adelante y en algunas reivindicaciones, los posicionales otorgados a algunos elementos quedaron mal puestos, por ejemplo: capa 2 metálica, placa 1 elemental, pistas 2 metálicas, pintura 3 conductora, etc. nos parece que lo correcto es capa metálica 2, pintura conductora 3, etc.

En la página 10 entre lo que señalan los párrafos 1 y 3 no hay concordancia porque en el primero se mencionan unas pistas metálicas y en el otro la pista metálica; en la línea 20 se incluye una expresión con un guion ("auto-nivelación"), lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guion agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones.

El método relacionado en las página 10 y 11 de la descripción, amén de un lenguaje confuso, no se dirige a la obtención de una placa "elemental" sino que parece dirigirse a un panel calefactor pues el último paso es la unión de dos placas, luego lo señalado, como mínimo, es incongruente.

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

La presentación general de la solicitud es, por calificarla de algún modo, deficiente porque aunque 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; en la copia encontramos márgenes de entre 4 y 5 cm arriba y abajo y aproximadamente de 3 cm a la derecha.

Para concluir, es importante 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, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, se emplee el lenguaje técnico de modo diferente, tal que pueda generar discrepancias y/o confusiones como sucede entre los párrafos de la página 10 y entre la descripción y las reivindicaciones.

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 no es clara porque la redacción mezcla características de estructura, con efectos de uso y método de fabricación como "elementos impresos de generación de calor por disipación resistiva", "sobre las que se definen dos pistas", "incorporadas por proyección con arco eléctrico", "constituyendo la región de disipación", lo cual, acorde a lo dispuesto por el procedimiento de calificación establecido **no** se permite porque sería tratar de definir una cosa por otra, lo que provoca ambigüedad y falta de claridad.

En la reivindicación 2 se menciona el uso de un material conocido en la naturaleza el hecho de que se emplee en la fabricación de un objeto no lo convierte en patentable.

La reivindicación 6 está mal referenciada porque la característica no es estructural sino un paso de la fabricación.

La reivindicación 11 no parece tener sustento descriptivo porque en ella se mencionan dos bandas metálicas pero en la descripción se cita un par de hilos 5 de los materiales enunciados en la descripción; banda es una cosa e hilo es otra.

Se aclara que, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por 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, 7 y sus dependientes NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, el segundo grupo (7 a 9) se relaciona al uso del calefactor con unos termostatos y los efectos que estos producen durante el funcionamiento, lo que se aleja del objeto de la solicitud, que consiste en el placa y su método de fabricación mas no su uso, 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 amparo y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Para la redacción del pliego se recomienda tener en cuenta, de un lado, 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, 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, “crear una animación de una carrera... determinar un orden de llegada... animación”, “proporcionar una animación de carrera... para seleccionar aleatoriamente... hacia adelante”, 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”**.

Finalmente, resulta imprescindible precisar que la solicitud puede incluir una reivindicación independiente que defina el **producto** (el calefactor) por características técnicas 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, queda claro que **no** se acepta ni que en una independiente se mezcle características de estructura y forma de ejecución del objeto, ni que una independiente defina una estructura y alguna(s) dependiente(s) de ella pretenda(n) 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, puesto que no sería(n) concordante(s) ni congruente(s).

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 a 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. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 16 de junio de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos, además de los mencionados en el informe de búsqueda para la solicitud WO2007/147 906 (ver folio 25), anteriores a la fecha de prioridad invocada 16 06 2006, relacionados con la materia de la solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	ES 2 129 367	Procedimiento para la fabricación de paneles calefactores, y paneles obtenidos	01 06 1999
2	ES 1 037 227	Panel calefactor perfeccionado	16 01 1998

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1 Novedad (artículo 16 D486)

El antecedente 1 (ES 2 129 367) siguiendo la redacción de la reivindicación 1, divulga una placa calefactora conformada por dos placas de iguales características (elementales) que tienen elementos impresos de generación de calor por disipación resistiva (ver reivindicación 5) caracterizada porque cada una de las placas 1 comprende una base de material aislante / micanita (no conductora eléctricamente) sobre la que se encuentran, al menos, dos pistas metálicas 4, 5 para alimentación eléctrica entre las que se dispone unas áreas de pintura 6 que constituyen la región de disipación de calor (ver de línea 35 col 3 a línea 35 col 4).

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 1 con lo reivindicado en la reivindicación 1 salta a la vista, que la misma es anticipada totalmente por la divulgación; por lo tanto, esa reivindicación no tiene **novedad**.

Respecto a las reivindicaciones dependientes de la 1 no solo quedan sin sustento al no depender de una novedosa sino que relacionan elementos ampliamente conocidos en la técnica y su uso o un efecto de este, por tal razón, esas reivindicaciones tampoco tienen **novedad**.

8.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, habría sido un ingeniero eléctrico con experiencia en sistemas de calefacción, que conozca la composición y los principios básicos de fabricación de dichos aparatos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

Dicho técnico en el arte pudo obtener lo reivindicado en 1 y dependientes con solo copiar lo divulgado por el antecedente 1; por consiguiente, al momento de la prioridad, un técnico en el arte, sin ningún esfuerzo intelectual pudo obtener lo reivindicado razón por la que esas reivindicaciones **no tienen nivel inventivo**.

Finalmente, tanto la segunda anterioridad como los documentos citados en la búsqueda de la solicitud WO2007/147 906 revelan elementos relacionados en el pliego que dificultan establecer una clara diferencia respecto a ellos.

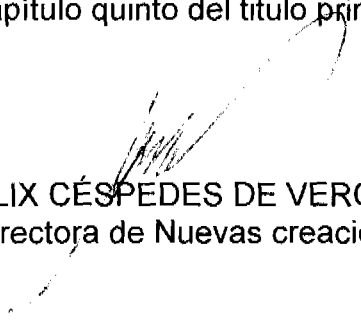
7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

No.	Documento	Reivindicación(es) Afectada(s)	Requisito que afecta
1	ES 2 129 367; ver todo el documento.	1 a 9 10, 11	Novedad Nivel inventivo Estado del arte
2	ES 1 037 227; ver todo el documento.	1 a 11	Estado del arte

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.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas creaciones (C)

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

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1.576	Código: 202004	Código:

Nota: Solo se suministra el presente concepto, el apoderado puede obtener copia de las anterioridades por Internet, por ejemplo, en la dirección <http://ep.espacenet.com> o <http://gb.espacenet.com> o <http://www.jpo.go.jp> o similares.