

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-104899- -1	FECHA: 2016-05-20 09:12:14
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
J. IAN RAISBECK

Asunto: Radicación: 16-104899- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 6017
Folios: 5

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto de la reivindicaciones 6 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que la parte característica hace mención a una fase del programa, lo cual no es una invención.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Se revisa las reivindicaciones 1 a 10 del radicado No. 16-104899-0000-0000, páginas 28 a 29.

La(s) reivindicación(es) 1 y 8 no son claras porque:

- El término “...usando...” (reiv. 1), indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo. Igualmente, el fragmento: “(...) en donde la muestra es representativa de tales características para un lote particular, en donde el comportamiento ante el fuego particular en una prueba estándar es un parámetro de diseño de paneles deseado, y en donde el método para evaluar es parte de una prueba de calidad de fin de línea para el lote de producción de paneles

particular” sugiere en donde se va a aplicar o usar dicho método reclamado anteriormente, por lo que se sugiere suprimirlo.

- El término: *“suficientemente alto”* es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.
- Los fragmentos: *“se realiza para evaluar el comportamiento ante el fuego de una muestra de panel”* (reiv. 1), *“para garantizar que el material orgánico en el panel se haya quemado”* (reiv. 8) sugieren un resultado a alcanzar y no definen al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- La reivindicación 1 incluye el fragmento: *“analizar la serie de lecturas de temperaturas, al menos en parte, al crear una marca de temperatura de una serie de lecturas de temperaturas con el tiempo, y al determinar un índice de tiempo en el cual la temperatura alcanza un umbral de temperatura predeterminado en una ubicación predeterminada dentro de la cavidad; correlacionar un índice de tiempo con el comportamiento ante el fuego de la prueba estándar usando un medio legible por computadora; y basado en la correlación, prever el comportamiento ante el fuego del panel en la prueba estándar”* no es clara, ya que es incierto el elemento o medio que realiza dichas acciones.

A continuación, se brindan las definiciones de procedimiento, máquina y producto:

Procedimiento, Método o proceso: es un acto o una serie de actos o pasos que están vinculados a una determinada máquina, aparato ó dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente.

Máquina: es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos, o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un determinado efecto o resultado.

Producto: es un artículo producido a partir de las materias primas o preparadas, dando a estos materiales nuevas formas, cualidades, propiedades, o combinaciones, ya sea por herramientas manuales o por maquinaria.

Se debe tener en cuenta que si la materia reclamada, siendo dicha materia una excepción a la patentabilidad, es limitada en su aplicación a una determinada aplicación práctica, puede llegar a ser elegible a estudio. Para aclarar este concepto, es necesario precisar que una aplicación práctica se refiere a cómo materia no patentable, puede ser aplicada en un producto o un proceso real; es decir, cuando la materia no patentable se reduce a una aplicación práctica particular, teniendo una aplicación real, entonces, la aplicación práctica reivindicada evidencia que la materia reclamada ya no es abstracta, ni puramente mental y no abarca sustancialmente todos los modos posibles de una ley de la naturaleza o un fenómeno natural.

En el caso de una reivindicación de producto, las máquinas, la manufactura y las composiciones, consideradas materia patentable, no son de origen natural; son productos típicamente formados por elementos ó partes de elementos tangibles que representan una aplicación práctica de una invención particular o específica. Por lo

tanto, para estas categorías de producto, una aplicación práctica particular es generalmente evidente cuando está basada en las limitaciones de la reivindicación que definan su campo particular tangible; en otras palabras, una aplicación práctica particular es una idea aplicada tangiblemente a una estructura no abstracta, es decir, cuando una ley de la naturaleza o fenómeno natural se aplica en forma práctica a una estructura, quedando la idea limitada a una aplicación particular.

En este caso, es importante tener en cuenta que, una reivindicación que incluya términos que impliquen que la invención está dirigida a un producto, pero que no incluya limitaciones tangibles de acuerdo con su interpretación más amplia razonable, no estará limitada a una aplicación práctica, sino más bien, abarca o comprende el concepto total en la cual la invención está basada. Por lo tanto, dicha reivindicación no es aceptable.

Por otra parte, una reivindicación dirigida a una máquina, definida como “Una máquina que funciona de acuerdo a $F=m*a$ ”, pero que no incluya elementos estructurales tangibles en su interpretación más amplia razonable, abarcaría un principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicación no tendría un límite. Por lo tanto, se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica. No habría pruebas de una aplicación práctica, la reivindicación abarcaría, en todas sus posibilidades, el concepto matemático de $F=m*a$ y por lo tanto no sería materia elegible para estudio de patentabilidad.

En el caso de una reivindicación de procedimiento, dicho procedimiento reivindicado deberá: (1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y, (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Cuando se ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, se deberá también determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico. Además, la máquina o la transformación particular vinculada, debe cumplir con dos requisitos para pasar la prueba de materia elegible para estudio de patentabilidad: en primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un límite significativo para el alcance de la reclamación; por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad podría no ser suficiente. En segundo lugar, la aplicación de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución.

Una actividad insignificante extra a la solución significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método propuesto por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para aplicarse en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

Si la máquina o la transformación sólo está presente en una limitación del campo de aplicación o en un paso que sólo es una actividad insignificante extra a la solución, el método reclamado no supera la prueba, a pesar de la presencia de una máquina o una transformación en la reivindicación.

Una "máquina" es algo concreto, que consta de partes, o de ciertos dispositivos, y la combinación de dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un efecto o resultado. Esta definición debe ser interpretada ampliamente, incluyendo el campo eléctrico, electrónica, óptica, acústica, y otros dispositivos que cumplen una función de lograr un resultado determinado.

La "máquina" debe implementar el proceso, es decir ser un elemento fundamental sin el que el proceso no podría realizarse y no ser un objeto secundario sobre el cual opera el proceso. Lo reclamado debe ser claro en cuanto a la máquina que implementa el proceso, y no afirmar simplemente "proceso implementado por una máquina". Las limitaciones de la máquina deben dejar claro que el uso de la máquina en el proceso reivindicado impone una limitación significativa en el alcance de la reclamación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-05-24

Elaboró: Rachid Ponce Vergel