

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10626

Ref. Expediente N° 16157218

Señor(a)
LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/040463				
Fecha de Presentación Internacional	2 de junio de 2014				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	Radicado N° 16-157218-00000-0000	15/Junio/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-157218-00000-0000	15/Junio/2016
	Radicado N° 16157218	03/Octubre/2016
Dibujos:	Radicado N° 16-157218-00000-0000	15/Junio/2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 14/084,885 Fecha: 20 de noviembre de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán

Oficio N° 10626

Ref. Expediente N° 16157218

las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16157218 del 3 de octubre de 2016).

Título de la solicitud: “UNIDAD REMPLAZABLE PARA UN DISPOSITIVO FORMADOR DE IMÁGENES ELECTROFOTOGRAFICO QUE TIENE UN MECANISMO DE RETENCIÓN” (Radicado N°. 16-157218-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un cartucho para tóner reemplazable que permita una alineación precisa del cartucho y una inserción y remoción simple dentro y fuera de un dispositivo formador de imágenes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una unidad reemplazable para un dispositivo formador de imágenes que comprende un cuerpo alargado, dicho cuerpo posee un recipiente, un elemento impulsor, un contacto eléctrico, un enganche de seguro, un accionador de seguro, y un mango de liberación conectado al accionador.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G03G 15/08.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las expresiones “*de tal forma que el accionamiento del mango de liberación (262) provoca que el accionador de seguro se mueva de la posición de inicio a la posición de liberación para desenganchar el cuerpo del dispositivo formador de imágenes*” (reiv. 1), “*se desvía hacia la posición cerrada*”, “*que se mueve hacia la parte frontal del cuerpo conforme el obturador se mueve hacia la posición abierta y hacia la parte posterior del cuerpo conforme el obturador se mueve hacia la posición cerrada*” (reiv. 3), “*que se eleva y desciende cuando el accionador de seguro se mueve hacia la posición de inicio y hacia la posición de liberación, respectivamente, para desenganchar el cuerpo del dispositivo formador de imágenes*” (reiv. 8), “*de tal forma que el accionamiento del mango de liberación provoca que el accionador de seguro y la pata de accionamiento se muevan desde la posición de inicio a la posición de liberación*”, “*y que la pata de accionamiento se ponga en contacto con el seguro correspondiente del dispositivo formador de imágenes para desenganchar el cuerpo del dispositivo formador de imágenes*” (reiv. 10), “*que se mueve hacia la parte frontal del cuerpo conforme el obturador se mueve hacia la posición abierta y hacia la parte posterior del cuerpo conforme el obturador se mueve hacia la posición cerrada*” (reiv. 12), “*Se eleva y desciende cuando el accionador de seguro y la pata de accionamiento se mueven hacia la posición de inicio y hacia la posición de liberación*” (reiv. 16), hacen referencia a resultados a alcanzar, los cuales no definen a la invención, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

Las reivindicaciones 1, 10, 11 y 12 presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas en las expresiones: “*despejado para recibir energía rotacional cuando la unidad reemplazable se instala en el dispositivo*”

Oficio N° 10626

Ref. Expediente N° 16157218

formador de imágenes”, “despejado para ponerse en contacto con un contacto eléctrico correspondiente cuando la unidad reemplazable se instala en el dispositivo formador de imágenes”, “para recibir una fuerza de desviación en una dirección hacia adelante, hacia el lado frontal del cuerpo a lo largo de la dimensión longitudinal”, “despejado para acción del usuario” (reiv. 1), “para acción del usuario” (reiv. 10), “despejado para recibir energía rotacional cuando se instala la unidad reemplazable en el dispositivo formador de imágenes”, “despejado para ponerse en contacto con un contacto eléctrico correspondiente cuando se instala la unidad reemplazable en el dispositivo formador de imágenes”, “para recibir una fuerza de desviación en la dirección hacia adelante a lo largo de la dimensión longitudinal” (reiv. 11), “que se desvía hacia la posición cerrada” (reiv. 12), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

Las expresiones *“para contener tóner”, “para recibir un seguro correspondiente cuando se instala la unidad reemplazable en el dispositivo tomador de imágenes”, “de limitación del movimiento del cuerpo en la dirección hacia adelante a lo largo de la dimensión longitudinal”, “que es movable con respecto al cuerpo entre una posición de inicio y una posición de liberación” (reiv. 1), “de solitación del accionador de seguro hacia la posición de inicio” (reiv. 2), “para transferir tóner fuera del recipiente”, “movible de forma desplazable a lo largo de la dimensión longitudinal entre una posición cerrada que bloquea el puerto de salida y una posición abierta que desbloquea el puerto de salida” (reiv. 3), “para contener tóner”, “colocado para recibir un seguro correspondiente cuando se instala la unidad reemplazable en el dispositivo formador de imágenes”, “de limitación del movimiento del cuerpo en una dirección hacia adelante, hacia el lado frontal a lo largo de la dimensión longitudinal”, “son movibles con respecto a la pared de extremo frontal y la tapa de extremo entre una posición de inicio y una posición de liberación y que se desvían hacia la posición de inicio” (reiv. 10), “para transferir tóner fuera del recipiente”, “movible de forma deslizante a lo largo de la dimensión longitudinal entre una posición cerrada que bloquea el puerto de salida y una posición abierta que desbloquea el puerto de salida” (reiv. 12), “colocado para recibir una porción del seguro correspondiente” (reiv. 14), corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.*

Se presentan como características esenciales de la invención términos generales tales como *“cuerpo”, “elemento impulsor”, “enganche de seguro”, “accionador de seguro”, “mango de liberación” (reiv. 1), “elemento” (reiv. 2), “ala”, “superficie” (reiv. 4), “enganche de seguro”, “ala” (reiv. 5), “accionador de seguro” (reiv. 6), “mango de liberación” (reiv. 7), “pata” (reiv. 8), “accionador de seguro”, “brazo de desviación” (reiv. 9), “enganche de seguro”, “accionador de seguro”, “una pata” (reiv. 10), “elemento impulsor”, “contacto eléctrico” (reiv. 11), “puerto de salida” (reiv. 12), “ala”, “enganche de seguro” (reiv. 13 y 14), “mango de liberación”, “accionador de seguro” (reiv. 15), “pata”, “accionador de seguro” (reiv. 16), “accionador de seguro”, “brazo de desviación” (reiv. 17), los cuales abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, y/o restringir los componentes reclamados a*

Oficio N° 10626

Ref. Expediente N° 16157218

aquellos que tienen un efecto técnico demostrado, y/o identificar claramente los elementos reclamados.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de prioridad es el 20 de noviembre del 2013, se buscaron documentos relacionados en el estado de la técnica, con fecha de publicación anterior a ésta y consultadas las bases de datos a las que tiene acceso esta Oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

6. Conclusión

No se encontraron anterioridades que divulguen en su totalidad las características reclamadas en la reivindicación independiente 1 y sus dependientes, sin embargo, es necesario que el solicitante realice las correcciones y/o aclaraciones a las objeciones de claridad del capítulo reivindicatorio expuestas en el numeral 4 del presente documento, al momento de dar respuesta a esta comunicación.

7. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto al examen de forma

1. La solicitante aclara que los resultados a alcanzar pueden estar incluidos en las reivindicaciones siempre que se encuentren acompañados de las características técnicas que definen la invención.

Se aclara que los resultados a alcanzar no definen la invención, por lo tanto no son tenidos en cuenta en el examen de patentabilidad.

2. El solicitante aclara que cambia la expresión “en donde el accionador de seguro se desvía hacia la posición de inicio” por “que comprende un elemento de sollicitación del accionador de seguro hacia la posición de inicio”.

Se aclara que el término “elemento” es muy general y no define la parte que se está reclamando. Adicionalmente, se encuentra definiendo este “elemento” únicamente por su funcionalidad, lo cual no es aceptable, ya que debe definirse la invención en términos de sus características estructurales.

3. El solicitante aclara que modifica la expresión “para permitir que la pata de accionamiento se ponga en contacto con el seguro correspondiente del dispositivo formador de imágenes para desenganchar el cuerpo del dispositivo formador de imágenes”, eliminando la expresión “para permitir”, con el fin de solucionar la objeción de resultado a alcanzar.

Se aclara que dicha expresión en la nueva reivindicación 10 sigue haciendo referencia a un resultado a alcanzar, ya que en conjunto con el resto de la reivindicación hace referencia al resultado obtenido luego del accionamiento del mango de liberación.

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 (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de

Oficio N° 10626

Ref. Expediente N° 16157218

no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: HUGO ALEJANDRO PINEDA PÉREZ

Revisado: SONIA ANDREA DÍAZ PIRAZÁN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ