

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

Señor(a)
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“MECANISMO PARA APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE CÁRCAMOS O BOCAS DE INSPECCIÓN”**

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2018/0000215	11 de enero de 2018
Reivindicaciones:	NC2018/0000215	11 de enero de 2018
Dibujos:	NC2018/0000215	11 de enero de 2018
Respuesta del solicitante:	NC2018/0000215	11 de enero de 2018

2. 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, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 del radicado N° NC2018/0000215 del 11 de enero de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en diseñar una apertura para alcantarillas y tomas de inspección que brinde mayor seguridad en el cierre previniendo daños o robos, además de permitir un mejor control de la apertura y recolección de estado de alcantarillas y conexiones eléctricas y de telecomunicaciones instaladas por las empresas de servicio público.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una serie de mecanismos para la apertura y/o cierre de tapas de cárcamos o bocas de inspección que consta de una tapa circular que incorpora elementos fijos en la parte inferior y otros elementos que no se encuentran fijos a la tapa; además, un motor, una cadena de enlace entre el motor y un piñón que se encuentra dentro de los elementos no fijos a la tapa, un mecanismo de activación de apertura o cierre por llave desde el exterior y un mecanismo electrónico de activación de apertura o cierre por medios inalámbricos conectado al motor.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La estructura de la reivindicación independiente 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen, dado que la parte característica es contemplada como una lista de partes, la cual no expresa de forma clara la relación entre dichas piezas que expliquen de manera inequívoca la conformación concreta de la invención. Con base en lo mencionado en redacción

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

de patentes, la reivindicación debe ser una frase, especificando que: “(...) Una reivindicación no puede ser simplemente una lista de las partes: éstas deben estar conectadas entre sí de alguna forma, ya que la mayoría de las oficinas de patentes no aprobarán intencionalmente reivindicaciones que sean simples enumeraciones de partes.”¹ Se recomienda presentar cada reivindicación conservando la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por".

- Las reivindicaciones 1 a 4 no son concisas, porque el fragmento: “(...) *que permite simultáneamente, una apertura por medio de tecnología inalámbrica local (i.e. Bluetooth) a distancia (i.e. GSM o UMTS)— o por una llave de seguridad*” encontrado en la reivindicación 1 da a entender que el mecanismo reclamado tiene todas o algunas de las opciones de apertura en la misma reivindicación (pese a que está en el preámbulo), que contradice lo que indican las reivindicaciones dependientes 2 a 4. Se recomienda reescribir el fragmento identificado mencionando que el dispositivo reclamado funciona por medios inalámbricos o por llave de seguridad, sin hacer alusiones adicionales.
- Las características técnicas de comunicación inalámbrica por conexiones GSM y UMTS de las reivindicaciones 3 y 4 respectivamente, no se encuentran sustentadas en la descripción, por lo tanto, se sugiere incorporar estas en el capítulo descriptivo. Dicha modificación no supone ampliación de materia, puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron con la descripción.

3.2. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

Se encuentra que la invención descrita en esta solicitud comprende un medio electrónico de mando a distancia por medio de tecnología GSM o UMTS mencionado en las reivindicaciones, sin embargo esta información no está definida en la descripción, lo cual no se ajusta al artículo 28, numeral e. Se recomienda soportar dichas menciones en la descripción para que quede concordante con las reivindicaciones, advirtiendo que no se mencione características técnicas adicionales no mencionadas en la solicitud inicialmente presentada.

3.3. Dibujos y secuencias (Art. 28 Decisión 486)

- Los dibujos 1, 3 y 6 a 8 de la solicitud no cumplen los requisitos necesarios para darle claridad a la invención. En efecto, se observa que la figura 1 y la figura 2 son los mismos dibujos, con la diferencia que la figura 1 no presenta los números de referencia que identifica las piezas que conforman este dispositivo, y lo mismo ocurre al comparar las figuras 3 y 4, lo cual podría confundir al técnico para poder interpretar la invención en número de piezas y sus relaciones. Además, las figuras 6 a 8 indican que son representaciones de modalidades alternativas de la invención con una incorporación adicional de sensores, no obstante, los dibujos no revelan de forma clara por medio de una referencia cuáles son los sensores por medio de número de referencia que los representa, adicionalmente que hay vistas que no son necesarias para la interpretación de lo que se quiere mostrar,

¹ Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. N° 867S ISBN 978-805-2017-0, Pág. 76.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

particularmente, en la figura 7. Se le recuerda a la solicitante que los dibujos deben contener números de referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos o eléctricos, en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención, y deben ser concordantes con la descripción.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de enero de 2018, que corresponde a la fecha de presentación nacional. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos respecto al Oficio 15279

La solicitante argumenta frente a la objeción de claridad de las reivindicaciones en su redacción que: “ (...) *Nos encontramos en total desacuerdo con el Señor Examinador. Contrario a lo que indica el Examinador sí se sigue la estructura sugerida por la Jurisprudencia. Por lo mismo, sorprende su requerimiento el cual no tiene ningún sustento.*”

La Oficina de manera respetuosa reafirma la objeción sobre las reivindicaciones proferida en el Oficio previo, particularmente de la independiente, recalcando que no se sigue la estructura de redacción de reivindicaciones, como lo indica la solicitante. En efecto, se le recuerda a la solicitante que si bien es cierto la Decisión 486 en su artículo 30 no indica una única forma de redactar una reivindicación, el Manual Andino de Patentes sí indica de forma clara que: “ (...) 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.”² Así las cosas, pese a que las reivindicaciones dependientes cumplen con la premisa anterior, se aclara que la redacción de la reivindicación independiente sigue sin ser clara, y por tal razón, se indica en dos manuales de patentes relacionados en este Oficio, que la redacción de reivindicaciones no debe ser una lista de partes sin las relaciones de componentes mecánicos y eléctricos para este caso.

A continuación, frente a la sugerencia de redacción de las reivindicaciones hecha en el Oficio anterior, se dice que : “ (...) *Al indicar el Señor Examinador que las reivindicaciones deben redactarse como está en la descripción no está dando una explicación del por qué debe ser así. Aun (sic) más, el Examinador va en contravía de lo establecido en la Jurisprudencia toda vez que la legislación es clara en indicar que una cosa es el capítulo reivindicatorio y otra el capítulo descriptivo. En todo caso «El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas».*

Dicho de otro modo, son dos capítulos diferentes el reivindicatorio y el descriptivo por lo que no puede pedir que sean redactados de la misma manera. En tal sentido, la descripción sirve para entender aún mejor las reivindicaciones y no puede (ni debe) pedirse que se redacten de la misma manera.”

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, 2004. Pág. 35, Numeral 4.2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

Esta Oficina le aclara a la solicitante que existen elementos en la descripción, tales como la relación directa e indirecta de los componentes mecánicos y eléctricos de esta invención que pueden emplearse para redactar de una mejor manera la reivindicación independiente, sin salirse de lo mencionado en la legislación vigente o las guías de examen nacional o la de la Comunidad Andina, como se dijo en el inciso anterior. Por otra parte, se advierte que la recomendación en ningún instante se sale de lo mencionado en la legislación vigente, y que las observaciones hechas por la Oficina tienen total sustento en la misma legislación en la que se apoya, llamando la atención que el inventor es quien tiene pleno conocimiento de su invento y que puede reclamar su invención de acuerdo a lo que haya divulgado en la solicitud inicialmente e indicarlo en las reivindicaciones. Por lo tanto, este argumento no tiene fundamento alguno dado que no se dijo qué elementos en particular debía usar, sino que se invitó al solicitante que aclarara qué es la invención para la cual se va a conferir el derecho de patente con base en la información dada en la descripción, lo cual es completamente distinto.

Frente a la objeción de falta de sustento, se indica que: “(...)Indica el Señor Examinador que «Las reivindicaciones 3 y 4 no están sustentadas en la descripción, dado que se reclaman modalidades del modo de mando a distancia mediante conexiones GSM y UMTS, pero no se habla de ellas en la descripción de esta solicitud. Se sugiere incorporar estas a la descripción para dar sustento, sin mencionar características técnicas adicionales. Esta modificación no supone ampliación puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron con la descripción (Art. 26 D 486)».

De la misma manera, señala el Examinador que «Se encuentra en la descripción que la invención comprende un medio electrónico de mando a distancia por medio de tecnología GSM o UMTS mencionado en las reivindicaciones, sin embargo esta información no está definida en la descripción. Se recomienda soportar dichas menciones en la descripción para que quede concordante con las reivindicaciones, advirtiéndole que no se mencionen características técnicas adicionales no mencionadas en la solicitud inicialmente presentada».

Al respecto nos permitimos acatar la recomendación del Señor Examinador.”

Se advierte que a la fecha, dicha recomendación no fue acogida por la solicitante, como lo afirmó en el memorial de respuesta. En este caso, se recomienda que si hay un acuerdo en las recomendaciones y observaciones en un oficio por parte de la solicitante, se indique si es necesario, con una modificación de la solicitud (reivindicaciones, descripción y/o dibujos) donde se reflejen estos cambios subsanando las observaciones de la Oficina, como lo establece los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 del 2000. Cabe señalar que las modificaciones como consecuencia de respuesta de examen de fondo no tienen costo alguno dentro del plazo de respuesta, de acuerdo al mismo artículo 45

Por otra parte, la solicitante expresa su total desacuerdo frente a las objeciones sobre los dibujos indicados en el Oficio previo. Esta Oficina clara en primer lugar que las figuras que se objetaron no son claras por las siguientes razones: las figuras repetidas entre las figuras 1 a 4, particularmente la 1 y la 3 no cumplen con lo estipulado en el artículo 26 en el numeral d): “(...) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción”, dado que de acuerdo a lo analizado en esta solicitud, las figuras 2 y 4 sí muestran información suficiente y clara sin recurrir a las otras dos, dado que presenta confusión. En cuanto las figuras 6 a 8, como se dijo en el Oficio previo y se reafirma en este, no hay relación de los sensores mencionados, lo cual de acuerdo al artículo 28: “(...) La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”, y de acuerdo a lo analizado, sigue sin ser claro.

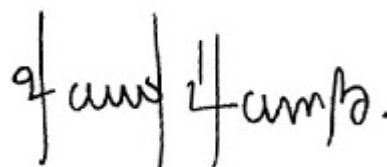
Finalmente, la solicitante argumenta: “(...) Queremos llamar la atención que la mayoría de las objeciones presentadas por el Señor Examinador no se ajustan ni a la legislación ni a la jurisprudencia vigente. En tal sentido, queremos citar lo relacionado en la Decisión 486: «Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión».”

Esta Oficina desmiente esta afirmación taxativa proferida por la solicitante. Se le recuerda que lo que indica el presente artículo 45 de la Decisión 486 del 2000: “(...) Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.”, si se aplica en este caso, puesto que se encontraron razones por las cuales la solicitud no era clara, en especial el capítulo reivindicatorio. Estas como bien se indica, no han cumplido aún con los artículos 28 y 30, por lo cual, no da a lugar conferir un derecho de patente a una solicitud que no cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Además, si se dijo a la solicitante de manera oportuna que esta solicitud cumple con lo estipulado en los artículos 16, 18 y 19 entendiéndose que en el aspecto técnico no hay documento que afecte la patentabilidad de la invención, y que aquí se sigue mostrando. Por lo tanto, el argumento señalado por la solicitante es completamente infundado e inadmisibile.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0000215		1°		2°	X	3°		Revoca	
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 11/01/2018				Prioridad			Presentación X		
Solicitante									
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 9					
Palabras clave utilizadas				manhole, lid, hydraulic, wireless, gear					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	B65D 43/26, E02D 29/14, G05B 19/042				
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica			Categoría del documento citado ⁽²⁾		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1527 de 22 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000215

SIPI	06061180 08028786	23/06/2006 19/03/2008	-	-	A A
Patbase	US2693100 US2011/0148631 US4902165	02/11/1954 23/06/2011 20/02/1990	-	-	A A A
Orbit	CN206128134 CN107419753 CN206523748 US2002/0100225	26/04/2017 01/12/2017 26/09/2017 01/08/2002	-	-	A A A A
Google patents	CN101482177 CN103449066 US6550294	15/07/2009 18/12/2013 22/04/2003	-	-	A A A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.					
Fecha del reporte de búsqueda 21/03/2019					
Examinador LEONARDO ROJAS VEGA					

