

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de enero de 2001, bajo el número 01000259, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "METODO Y CIRCUITO PARA UTILIZAR UN DISPOSITIVO POLARIZADO EN APLICACIONES DE CORRIENTE ALTERNA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 11 de enero y 6 de octubre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, descripción, resumen y modificó el título a: "UN APARATO CON DISPOSITIVOS POLARIZADOS QUE INCLUYE UNA FUENTE CD PARA MANTENER CONTINUAMENTE POLARIZADOS DICHOS DISPOSITIVOS MIENTRAS SE SOMETEN A UNA SEÑAL DE CA".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 44, contenidas en los folios 682 a 691, además de no cumplir con el requisito de claridad a que se refiere el artículo 30 de la Decisión 486, carecen de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un circuito mejorado para usar dispositivos de almacenamiento de carga polarizados en circuitos de CA, reivindicado en la forma de aparato con dispositivos polarizados operado en una red de CA.

De otra parte, el último pliego reivindica un aparato con dispositivos polarizados operado en una red de CA que tiene una fuente de alimentación de CA y por lo menos una carga acoplada a la fuente de alimentación de CA para recibir una señal de CA, relacionado en las reivindicaciones 1 a 44.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Sobre el título

El artículo 27 de la Decisión 486 establece que el petitorio comprenderá, entre otros, "d) el nombre de la invención".

Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud, El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía" (subrayados fuera de texto).

El título que se presentó en la respuesta no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda con la materia descrita debido a que incluye alteraciones tanto en el preámbulo como en la caracterización.

En materia de patentes, el título de una solicitud debe definir el objeto de la misma y ser lo más breve y preciso posible.

2.2 Sobre las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

En el presente caso, las nuevas reivindicaciones 1 a 44 no tienen sustento descriptivo, porque ese aparte no revela un aparato de almacenamiento PECS sino la forma de usar componentes polarizados en redes de CA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

La reivindicación independiente, en primer lugar, no define la materia que se desea proteger, puesto que el "caracterizado por" no se colocó en el lugar que debería haberse puesto, pues un técnico con conocimientos en el arte sabría que el primer y segundo "dispositivos" PECS... que se someten a CA y la fuente de CC "acoplada" a los dispositivos PECS no son creación del solicitante a la luz de lo que se expone en las páginas 4 a 10 de la descripción y de las objeciones planteadas con base en el estado de la técnica en el último oficio trasladado.

En segundo lugar, no es clara, debido a que se introdujeron deformaciones tanto en el preámbulo como en la caracterización, pues ahora se afirma, de un lado, que se trata de, "un aparato con dispositivos polarizados operado en una red de CA que tiene una fuente de alimentación de CA y por lo menos una carga acoplada a la fuente de alimentación de CA para recibir una señal de CA...", mientras que en la versión inicial y en el documento de la prioridad se señala que: "un aparato de almacenamiento de cargas polarizadas PECS para operar en una red de CA que tiene una fuente de CA y, al menos, una carga...", lo cual, para un *experto medio en la materia* es diferente y conforma una alteración que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

Por último, agrega la expresión, "para evitar que se polaricen de manera inversa y perjudicial por la señal de CA", que solo es la consecuencia del uso del aparato, y que afecta la concisión de la reivindicación.

Las reivindicaciones 3 a 8, 23 a 29, 31 a 35 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no delimitan un elemento o una función allí contenido sino que se salen del tema debido a que se desvían al uso.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

2.3 Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la *práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

De allí se concluye, que la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones para *producto* menos aún cuando se relacionan al *uso o a efectos de este*.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un aparato... un primer y un segundo... para polarizar...".

"3. el aparato... se adapta para ser..."; y así sucesivamente con las demás reivindicaciones de "aparato".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de *uso*.

3. Usos

En el presente caso, el artículo 21 de la Decisión 486 se desconoce, porque la disposición del circuito es, simplemente, una copia del estado de la técnica que hace una selección (cálculo) de componentes de acuerdo a los valores de tensión y corriente de la aplicación particular que se vaya a desarrollar.

Además, porque de forma manifiesta se indica en la descripción y, en especial, en las reivindicaciones, *el uso* de dispositivos convencionales en aplicaciones de corriente alterna.

Dado lo anterior, se considera que lo reivindicado en el presente caso no cumple lo dispuesto por los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de noviembre de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud US 09/710.998. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 569 y 694 del expediente en estudio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

Conviene agregar que si bien se reclamó prioridad para la solicitud provisional US 60/174.433 del 4 de enero de 2000, realizado el estudio correspondiente se determinó que dicha provisional solo en una pequeña parte de la descripción tiene relación con el contenido de esta solicitud, por esta razón, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, dicho prioridad no es válida.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	DE 15 88 519	Durch antiparallele ventile geschaltete reihenkondensatoren	10 12 1970
2	US 4 456 880	I-V Curve tracer employing parametric sampling	26 06 1984
3	US 4 672 290	Circuit arrangement in which a capacitor unit is connected in series with an AC load	09 06 1987
4	DE 44 01 955	Schaltungsanordnung mit einer aluminium-elektrolytkondensator-kondensatoreinheit	27 07 1995

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

El *experto medio* encargado de solucionar el problema, para el presente caso, es un ingeniero eléctrico con experiencia en circuitos de CA, en particular de aplicación de elementos eléctricos de CC en circuitos de CA, que conozca las disposiciones y el funcionamiento 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.

Ahora bien, la segunda anterioridad US 4 456 880 (ver figura 6) revela un aparato que, según la redacción de la reivindicación independiente, almacena cargas eléctricas polarizadas PECS, tiene una carga 10, incluye un primer 12a y un segundo 12b dispositivos PECS de polaridad opuesta entre sí conectados en serie y una fuente de alimentación de CC 48 "acoplada" al primero 12a y segundo 12b dispositivos PECS que polariza con CC de forma directa en grado suficiente a los dispositivos para evitar que se polaricen de forma inversa con una señal de CA.

Al realizar una comparación entre lo divulgado por dicho antecedente y lo reivindicado, se determinó que la única diferencia consiste en que en el antecedente no se menciona, explícitamente, la fuente de CA.

Sin embargo, para un *experto medio en el arte* no representaría un esfuerzo intelectual adicional desarrollar un circuito que se pueda usar con CA en estado estacionario, para lo cual solo necesitaría conectar el circuito a una fuente de CA y obtener el resultado esperado.

Dado lo anterior, la materia reivindicada no presenta nivel inventivo a partir de las enseñanzas del antecedente 2, requisito exigido por el artículo 14 de la Decisión 486 y definido por el mencionado artículo 18 de la misma normativa andina.

6. Respuesta del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante formulados en su respuesta a la notificación de fondo, cabe señalar:

- En el punto 1 de la contestación, referente a la claridad y la unidad de invención, el solicitante entra a discutir la prioridad, lo cual, no corresponde con lo que anuncia el subtítulo.

No obstante, el solicitante afirma que: "...la norma no dice que las reivindicaciones de la prioridad deben coincidir con las de la solicitud en estudio para poder reivindicar una prioridad válida. El artículo 9 de la decisión 486 menciona... **respecto de la misma materia**". Agrega que "Como puede comprobarse existe materia en la solicitud 60/174.433 de la cual es válido



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

reivindicar la prioridad, habida cuenta que el término establecido en la Decisión 486 se cumple para tal efecto" (subrayado y resaltado fuera de texto).

Ahora bien, este Despacho ratifica que la prioridad invocada no es válida, debido a que efectuado el estudio correspondiente, se determinó que la materia de la solicitud provisional no coincide con la presentada en el pliego calificado.

Lo anterior, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 9 de la Decisión 486, que establece que "la primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad... conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial" (subrayado fuera de texto).

Por su parte, el literal H del artículo 4 del Convenio establece que: "la prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas... siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos" (subrayado fuera de texto).

De lo precedente, es claro que se reconoce la prioridad a una solicitud respecto de la misma materia, y siempre que el conjunto de los documentos de la prioridad revele de manera precisa los elementos que se reivindican.

Al estudiar la prioridad reclamada, se estableció por revisión detallada del documento, que dicha solicitud US 60/174.433 (ver folios 180 a 236), de una parte, aunque se refiere a la misma materia, solo una pequeña parte de la descripción de la citada provisional, tiene relación con el contenido del expediente por lo que no se revelan de forma precisa los elementos que se reivindican.

Lo anterior, lo puede comprobar, fácilmente, cualquier *experto medio en el arte*, pues basta comparar el contenido de la descripción y los dibujos de la provisional con el contenido de la solicitud nacional o de la prioridad reconocida, para encontrar grandes diferencias, dicha comparación se facilita más con ayuda de la traducción del documento provisional (ver folios 133 a 185). Por ejemplo, la provisional contiene y hace referencia a 16 figuras, en tanto que la formal y la nacional se refieren a 30 figuras, es decir, casi el doble del contenido de la provisional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23250

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

Por lo tanto, si bien es cierto que la normativa aplicable no exige que las reivindicaciones de la prioridad coincidan con las incluidas en el expediente, ella si exige que dicha prioridad revele de manera precisa los elementos que se reivindican. Es más, el solo referirse a la misma materia, no es suficiente, pues la norma señala que sea, "... respecto de la misma materia".

En consecuencia, la petición del interesado respecto a reconocer dicha prioridad, no es procedente, pues es evidente que la prioridad de la provisional en discusión no revela de manera precisa el aparato con dispositivos polarizado descrito y reivindicado en la solicitud nacional; y, aún si lo fuera, el hecho no incidiría en el resultado final del caso en consideración.

- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, la interesada más que en corregir la objeción planteada se centra en argumentar "falta de sustento legal", debido a que en el traslado se objetó el título con base en el artículo 28, el que señala que, "... indicar el nombre de la invención...".

Al respecto, y como ya se explicó en el punto 2.1, el artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención". Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala: "el nombre de la invención (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

Ahora bien, considera este Despacho que haber pedido la corrección del título con base en el artículo 28 en vez del 27 y del reglamentario, no era motivo para allegar una descripción no pedida en el traslado, presentar un título que no concuerda con el preámbulo de la independiente del último pliego y, fuera de ello, poner al Examinador la tarea de definirle el título de acuerdo con el requerimiento efectuado, lo cual, por razones obvias, resulta improcedente.

- Respecto a los comentarios de los puntos 3 a 8 de la respuesta, resultan infundados, porque:

a) Un *experto medio en la materia*, al leer los apartes que relaciona la mandataria como sustento para las reivindicaciones, enseguida pueden establecer que en dichos apartes lo que se menciona son elementos del estado de la técnica, pues las figuras 1 a 4 junto con sus descripciones respectivas se refieren a lo conocido en el arte. Es evidente que, el estado del arte no es fundamento para las reivindicaciones.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

b) El nuevo capítulo reivindicatorio se aceptó y calificó, acorde a las normas y el procedimiento vigentes.

c) Los comentarios del punto 7 de la respuesta no tienen ningún sustento, porque tal como ya se explicó, la independiente, y consecuentemente todas sus dependientes, no define la materia que se desea proteger, puesto que el primer y segundo "dispositivos" PECS... que se someten a CA y la fuente de CC "acoplada" a los dispositivos PECS no son creación del solicitante, como es evidente para alguien con conocimientos en la materia a la luz de lo que se expone en las páginas 4 a 10 de la descripción y de las objeciones planteadas con base en el estado de la técnica, en el Oficio trasladado.

Aún más, lo que se argumenta no controvierte lo fundamental, que consiste en que la disposición del circuito es, simplemente, una copia del estado de la técnica donde solo se hace una selección (cálculo) de componentes de acuerdo a los valores de tensión y corriente de la aplicación particular que se vaya a desarrollar.

d) Respecto a los comentarios del punto 8, en primer lugar, se señala que no hay un solo argumento que de sustento a las afirmaciones allí consignadas, y lo que se menciona del Manual Andino no es cierto.

En los Oficios trasladados a la interesada se ha sostenido y reitera categóricamente que:

i) El artículo 14 de la Decisión 486 establece que, "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a ese requisito, se ha sostenido y explicado que debido a que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, se ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

Por lo anterior, habitualmente se ha requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones del párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método); además, las características deben ser técnicas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

ii) El tercer párrafo del numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, señala claramente 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” (subrayado fuera del texto).

No obstante, el siguiente párrafo del citado Manual señala: “las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales...” (subrayado y resaltado fuera del texto).

La lectura cuidadosa de esos párrafos indican, de un lado, que la reivindicación de un *producto* debe incluir no solo una enumeración de componentes sino que debe indicar su funcionamiento y la relación funcional cuando para un técnico no se desprenda de forma obvia, lo cual, no dice ni significa que un *producto* se pueda definir mediante la mezcla de características de estructura y función.

De otro lado, es evidente que el siguiente párrafo del citado Manual resalta que la invención se debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura ó de función.

A la luz de lo anterior, se reitera, las afirmaciones realizadas en el punto 8 de la respuesta, no son fundamento que demuestre que lo reivindicado se haya ajustado a las objeciones oportunamente trasladadas.

Para concluir este punto, es de vital importancia que el solicitante no pierda de vista que debido a que las objeciones técnicas son específicas de este campo, los conceptos trasladados tienen un significado que no es fácil de comprender por una persona que no conozca el arte al que se relaciona la solicitud.

- Para desvirtuar los comentarios titulados como, “requisitos de patentabilidad”, basta aclarar, de un lado, que el punto 5 del Oficio trasladado, relativo al ‘No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad’, trata dos aspectos, el primero de ellos se acaba de discutir, ampliamente, en el punto anterior.

Sobre el segundo aspecto, la interesada para desvirtuarlo le atribuye al objeto una supuesta novedad, que no fue considerada en el oficio, para afirmar que “*lo solicitado cumple lo establecido en el artículo 14 y 16*”, cuando en el Oficio en realidad se dijo, y aquí se reitera, que la disposición del circuito es, simplemente, una copia del estado de la técnica que hace una selección (cálculo) de componentes de acuerdo a los valores de tensión y corriente de la aplicación

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23290
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

particular que se vaya a desarrollar, que es una objeción fundamentada en el artículo 21 de la norma supranacional andina.

Adicionalmente, es evidente que *un técnico en el arte pertinente* que lea lo expuesto en el punto 7, fácilmente, puede establecer que el objeto es una copia del estado del arte, ya que respecto al antecedente lo único que no se menciona, explícitamente, es la fuente de CA, que no tiene nada que ver con el uso. Por lo tanto, lo fundamental es no confundir un segundo uso con la novedad, porque son figuras completamente diferentes.

- Para controvertir y desvirtuar los comentarios contra las objeciones al nivel inventivo de la respuesta, basta puntualizar que:

Nada de lo que se arguye en los comentarios controvierte lo expuesto en el Oficio, porque:

a) se realizó una traducción de lo que dice el antecedente 2 para describir su figura 6, que no fue lo hecho en el último Oficio trasladado;

b) En el Oficio no se requirió, ni se trata de hacer llegar, un documento que tenemos a la mano y que conocemos qué dice; y,

c) las objeciones respecto del nivel inventivo no pueden ser controvertidas ni, mucho menos aún, desvirtuadas por solo hacer referencia al estado de la técnica (patentes de Ghosh y Norbert), indicar que existe una supuesta relación entre ellas y el documento base de nuestras objeciones, como lo supone la interesada, y limitarse a afirmar que: *"revela una carencia fundamental de entendimiento de la naturaleza de los capacitores polarizados y las redes eléctricas... fallan en suministrar... se conceda la patente..."*, sin entrar a controvertir en sí la objeción de la forma planteada por la Oficina, la cual: determinó quien es el técnico medio, indicó una figura de un antecedente, hizo una comparación tomando la redacción de la reivindicación independiente con la numeración de los posicionales que enseña la figura del antecedente, resaltó cual es la diferencia e indicó porque y como *un técnico en la materia* habría derivado lo reivindicado, nada de lo cual, es controvertido, puesto que los comentarios se desvían a lo arriba señalado.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto junto con los oficios No 7.739 y 5.566, se concluye que las argumentaciones allegadas no controvierten con razones sustentadas y convincentes, los fundamentos planteados por la Oficina.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23290

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01000259

RESUELVE

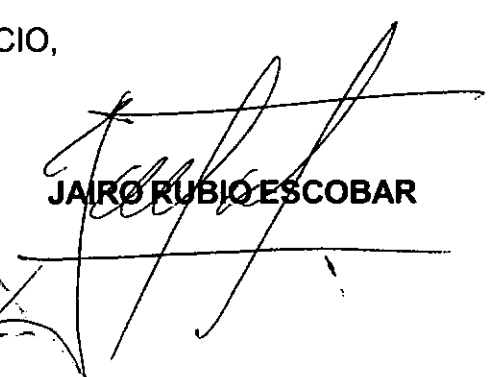
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UN APARATO CON DISPOSITIVOS POLARIZADOS QUE INCLUYE UNA FUENTE CD PARA MANTENER CONTINUAMENTE POLARIZADOS DICHOS DISPOSITIVOS MIENTRAS SE SOMETEN A UNA SEÑAL DE CA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de DUFF, William B. Jr, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 JUL. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 – 53 Piso 6
Bogotá D.C. 61m)