

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. - 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 14 de agosto de 2002, con el No. 02070913, por el doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTION INTERNA Y METODO DE OPERACIÓN DEL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP01/10113 del 20 de noviembre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 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 es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 8459, notificado el 24 de julio de 2009, Oficio No. 124, notificado el 8 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad, concisión y novedad.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 19 de octubre de 2009 y el 5 de abril de 2010, dio respuesta a los Oficios Nos. 8459 y 124, respectivamente. En sus escritos presentó argumentos a favor de la patentabilidad. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que mediante escrito radicado el 5 de abril de 2010, la doctora Luz Clemencia de Páez presentó sustitución de poder otorgada a su favor por el doctor Emilio Ferrero, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

SEXTO: 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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º - 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

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".

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 190 y 191, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un método para controlar un motor alternativo de combustión interna que tiene una característica de salida, caracterizado porque comprende los pasos de determinar una segunda velocidad de motor establecida (N2), menor que la primera velocidad de motor establecida (N1) y a la cual el motor de combustión interna (1) genera, en operación de carga completa, una potencia necesaria establecida (PS) consistente en una potencia de motor indicada requerida para el motor y menor a dicha potencia máxima indicada (PM). La segunda velocidad de motor establecida (N2) está incluida en una de las proporciones de velocidad de motor media y en una proporción de velocidad de motor baja dentro de una proporción de velocidad de motor que tiene un límite superior de velocidad de motor igual a dicha primera velocidad de motor (N1), que incluye dicha proporción de velocidad de motor baja, dicha proporción de velocidad de motor media y una proporción de velocidad de motor alta, como tres proporciones de velocidad equitativamente divididas; y reducir la potencia de salida del motor de combustión interna (1) por medio de una unidad reductora de potencia (26) provista en una unidad de control (20) del motor (1) cuando detecta con un sensor de velocidad de motor (21), provisto en la unidad de control (20), que la velocidad de motor (N) excede la segunda velocidad de motor (N2). (Fl. 190)

El problema técnico planteado es la necesidad de proporcionar una potencia óptima a un motor alternativo de combustión interna, cuando su velocidad (RPM) se excede y sus parámetros se encuentran por encima de los valores determinados para las velocidades a las que el motor debe operar perfectamente.

Adicionalmente, se busca reducir las altas vibraciones o trepidaciones generadas cuando el embrague centrífugo de un motor alternativo de combustión interna se acopla al cigüeñal, actuando como un embrague de arranque, donde el ajuste de la masa de inercia de revolución se facilite cuando estos dos elementos acoplados estén rotando o girando.

Igualmente, se busca reducir la carga de fuerzas, esfuerzos y presiones por el

6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. - 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

accionamiento de frenado ejecutado por el embrague sobre el eje del cigüeñal de un motor alternativo de combustión interna, cuando sus velocidades (RPM) de giros son altas o pequeñas; así como reducir la pérdida de fricción a una potencia indicada de un motor alternativo de combustión interna, reduciendo su consumo de combustible específico para el frenado realizado por el embrague, en donde se establece una proporción de velocidad (RPM) alta y baja correspondiendo a una potencia máxima indicada, haciendo que el motor genere una potencia necesaria indicada a una velocidad alta para este motor.

Para solucionar dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un motor alternativo de combustión interna y su método de operación que genera una potencia máxima indicada (PM) a una primera velocidad de establecida (N1) para el motor, con una unidad reductora de potencia (26). La unidad reductora de potencia (26) reduce la potencia de salida del motor cuando la velocidad excede una segunda velocidad establecida (N2) inferior a la primer velocidad establecida (N1), de tal forma que el motor genera una potencia necesaria indicada (PS) en la segunda velocidad establecida (N2) del motor. Una relación de velocidad alta del motor establecida como una proporción de velocidad de motor (R) en la cual la velocidad del motor varía, es inferior que una velocidad de motor (N3), en la cual un motor alternativo convencional de combustión interna equivalente genera una potencia necesaria indicada (PS) = (potencia máxima indicada (PM)). La pérdida de potencia de fricción (PL) en una potencia indicada del motor alternativo de combustión interna es más pequeña que aquella en la misma potencia indicada del motor alternativo convencional de combustión interna. De esta forma, la potencia neta se incrementa y el consumo de combustible específico de frenado se reduce.

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 21 de diciembre de 2000 y el 27 de junio de 2001, que corresponden a las fechas de las prioridades invocadas respecto de las solicitudes JP 2000-388296 y 2002-195348, respectivamente.

Las fechas de la prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 192 y 195 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

JP 9032602, titulado "ENGINE OUTPUT CONTROLLER", publicado el 4 de febrero de 1997 (en adelante D1), anterior a las fechas de prioridad invocadas y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

7.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, "[u]na invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el 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 ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla".¹

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento."

1 Proceso 41-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo" (SALVADOR, Jovani Carmen, "ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas). Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información".²

Visto lo anterior, se advierte que la presente solicitud carece de novedad, tal como se expone a continuación:

En primer lugar, es preciso aclarar que el capítulo reivindicatorio modificado (Fls. 190 y 191) contiene las mismas características del pliego reivindicatorio presentado inicialmente (Fls. 54-58). Lo anterior, se evidencia en el hecho de que la solicitante sólo modificó el preámbulo del "motor alternativo de combustión interna" por "método para controlar un motor alternativo de combustión interna", conservando las mismas características técnicas del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado.

Ahora bien, D1 divulga un motor con un sistema de control de potencia de salida para un vehículo. Dicho controlador de potencia del motor está equipado con medios (20), para detectar el avance y el retroceso en la aceleración del motor y, por ende, del vehículo; asimismo, cuenta con un elemento de control del motor y con unos medios (10) suministradores de combustible. La unidad de control (23) tiene funciones como la de detener el suministro de combustible en los medios suministradores, contiene medios de control para reducir el par o torque en el motor, medios que miden la amplitud máxima, medios reguladores de aceleración y medios de corrección en el cambio en la cantidad reducida. (Fls. 170-176, abstract, pgs. 2 a 6 y figuras 1 a 12)

2 Proceso 83-IP-2009

566

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

Con base en la anterior información, a continuación se realiza la comparación de los elementos técnicos de la solicitud frente al documento D1.

ESTUDIO DE NOVEDAD	
Características esenciales de la Solicitud en estudio	Documento D1
....,comprende los siguientes pasos: determinar una segunda velocidad de motor establecida (N2), la cual es menor que dicha primera velocidad de motor establecida (N1) y a la cual el motor de combustión interna (1) genera, en operación de carga completa, una potencia necesaria establecida (PS) la cual es una potencia de motor indicada requerida para el motor y menor a dicha potencia máxima indicada (PM); dicha segunda velocidad de motor establecida (N2) esta incluida en una de las proporciones de velocidad de motor media y en una proporción de velocidad de motor baja dentro de una proporción de velocidad de motor que tiene un limite superior de velocidad de motor igual a dicha primera velocidad de motor (N1) y la cual incluye dicha proporción de velocidad de motor baja, dicha proporción de velocidad de motor media y una proporción de velocidad de motor alta, como tres proporciones de velocidad equitativamente divididas; y reducir la potencia de salida del motor de combustión interna (1) por medio de una unidad reductora de potencia (26) provista en una unidad de control (20) del motor (1) cuando detecta con un sensor de velocidad de motor (21), provisto en la unidad de control (20), que la velocidad de motor (N) excede la segunda velocidad de motor (N2)".	Afirmativa (Ver "Abstract" Hoja 2 a 7 (lin 1 a lin 48), figuras 1 a 12).

Realizada dicha comparación, elemento por elemento, y el respectivo análisis de las características técnicas de la reivindicación 1 de la solicitud frente a las de D1, se evidencia que la anterioridad contiene todas las características esenciales de dicha reivindicación, motivo por el cual es posible concluir que la misma no es nueva.

Por lo anteriormente expuesto, como lo pretendido en la reivindicación independiente 1 y sus dependientes 2 a 5 ya ha sido revelado en su totalidad por D1, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486 el pliego no cumple con el requisito de novedad.

7.4. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante manifiesta que:

"[...] siguiendo las observaciones del examinador y con el fin de definir mejor el objeto de la solicitud se ha modificado el pliego reivindicatorio otorgado en Japón,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 68388

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

bajo el No.3642418 para esta misma invención. A este respecto, deseamos poner de presente que el método se ha redactado según los lineamientos vigentes, es decir que se caracteriza por una serie de pasos que buscan solucionar el problema técnico planteado en la solicitud: proporcionar un método para lograr que un motor de combustión interna sea capaz de reducir la pérdida de fricción a una potencia indicada para incrementar la potencia neta y para reducir el consumo de combustible específico de frenado, al establecer una proporción de velocidad de motor alta incluida en una proporción de velocidad en la cual un motor alternativo de combustión interna opera bajo una velocidad que corresponde a una potencia máxima indicada y hacer que el motor alternativo de combustión interna genere una potencia necesaria indicada en la proporción de velocidad de motor alta, con ayuda de los elementos técnicos de la invención". (Folio 184)

"A este respecto, solicitamos atentamente tener en cuenta las modificaciones arriba indicadas, de manera que la nueva reivindicación 1 define un método para controlar un motor alternativo de combustión interna. A partir de la lectura del documento D1 es posible establecer que dicho documento revela los elementos básicos de un motor pero es irrelevante a la hora de presentar los elementos y pasos que constituyen el método reivindicado y en particular, el objeto de la solicitud. Por lo tanto, dado que D1 no revela las características técnicas esenciales de la presente solicitud consideramos que no presenta un documento capaz de afectar su novedad y que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada". (Folio 185)

Sobre el particular, es necesario insistir en que lo reclamado por la solicitante no es un método, puesto que las reivindicaciones no relacionan las etapas o pasos del mismo. Adicionalmente, si bien lo reivindicado hace alusión a la operación y utilización de un motor, ello se encuentra contenido en D1, y de allí, que la materia solicitada carezca de novedad, tal como se explica en el numeral 7.4 de la presente resolución.

Ahora bien, tratándose de lo manifestado por la solicitante en relación con la concesión de patente en Japón (Fl. 184), es preciso reiterar que el análisis de patentabilidad de una invención se realiza para cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores concesiones o negaciones de las que hubiera sido objeto en otros países, pues, en aplicación del principio de territorialidad, dicho análisis es efectuado en consideración a los antecedentes particulares y a la legislación aplicable en el momento y lugar en el que dicho análisis es realizado. Es decir, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida o negada en un país, no constituye un argumento válido para su posterior concesión o negación en otro, pues, de ser así, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación obtenida en un país bastaría para que en el resto del mundo se actuara igual. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. - 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

En este sentido, sobre el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho que:

"El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

(...)

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto."³

Es decir, la concesión de una patente en otro país sobre la misma materia objeto de solicitud ante esta Superintendencia no es un argumento válido para soportar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la Decisión 486. 

3 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. - 68388
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/02 - 70913

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTION INTERNA Y METODO DE OPERACIÓN DEL MISMO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

09 DIC 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.


202068