

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 000.34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
Sl. PCT/JP01/05247

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 1 de marzo de 2002, bajo el número 02019013, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/JP01/05247.

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 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 al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 y, por tanto, no se aceptó y se tuvo en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo contenido en los folios 121 a 123 del expediente en estudio.

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 reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 121 a 123, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

34049

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00534049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
Sl. PCT/JP01/05247

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar un método y un dispositivo para diagnosticar las fallas de un sensor.

Por su parte, en el capítulo reivindicatorio se reclama un método de diagnóstico de averías de funcionamiento de sensor en un aparato para controlar una salida, utilizando un microordenador de 1 chip que recibe una señal eléctrica de un sensor que convierte una cantidad física en la señal eléctrica relacionado en las reivindicaciones 1 a 4; un dispositivo de diagnóstico de averías de funcionamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende un sensor que convierte y envía una cantidad física en una señal eléctrica y un microordenador de 1 chip que controla la salida y recibe la señal eléctrica comprendiendo un circuito de excitación para excitar el sensor que controla por una señal de control emitida por el microordenador de 1 chip, relacionado en las reivindicaciones 5 a 7 y 8 a 10.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 30 de la Decisión 486 establece 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".

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

Las nuevas reivindicaciones 1 a 3 se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo con los componentes de un bucle de control automático, lo cual, técnicamente no se permite. Adicionalmente, la nueva secuencia no tiene sustento descriptivo y se alteró en los términos utilizados más allá de lo permitido por el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

En primer lugar, en la descripción (ver páginas 5 y 6) se señala que: el microordenador 14 envía una señal de excitación S16 según el programa almacenado en la memoria 14A, la señal S16 se "introduce" (pasa) al circuito de excitación 11, el cual, la "introduce" (pasa) al sensor 12, el cual, convierte la cantidad física en una señal eléctrica y envía una señal de salida S12 que se "introduce" (pasa) en el circuito de interfaz 13, este último procesa la señal en una señal a reconocer en el microordenador y se emite una señal eléctrica S13. El microordenador convierte la señal recibida en una señal de control y la envía al circuito de salida que excita una carga 16; cuando el microordenador detiene el circuito de excitación, el sensor envía una señal específica...

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0034049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
SI. **PCT/JP01/05247**

En segundo término, en las páginas 7 a 8 de la descripción se menciona que, el microordenador 24 genera una señal S26 mediante el programa almacenado, suministra la señal de reloj a un circuito intermedio 21, el cual, conforma la forma de onda de la señal de reloj S26 y corrige la atenuación, la señal conformada S21 se suministra a un sensor de inclinación 22 que detecta...

Al comparar los resúmenes anteriores con el contenido de las nuevas reivindicaciones 1 y 5, de un lado, fácilmente se nota que las secuencias descritas y reivindicada no son una misma sino completamente distintas, es decir, en ningún lugar de la descripción se expone el "método de diagnóstico de averías de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida", de la forma que se relaciona en dicha reivindicación y sus dependientes; aún más, "enviar" una señal no es "generar" una señal, ni mucho menos "diagnosticar" la avería como ahora se reivindica en 1.

De otro lado, la nueva reivindicación 5 tampoco tiene sustento descriptivo porque en ninguna parte de la descripción se explica cuales son los "medios detectores" que detectan ni cuales son los "medios de detención" que detienen, además, dichos "medios detectores" y "de detención", son un agregado que va más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por las razones anteriores, las nuevas reivindicaciones 1, 5 y, consecuentemente, todas sus dependientes no se pueden aceptar, de tal manera que las observaciones trasladadas para el pliego original continúan vigentes.

3. Claridad de la solicitud en estudio

3.1 Sobre las reivindicaciones

Se reitera, 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".

Tal como se advirtió en el oficio trasladado al solicitante, las reivindicaciones 1 y 3, 2 y 4, 5 y 8, 6 y 9, 7 y 10 del capítulo que obra a folios 121 a 123, son prácticamente iguales entre sí, por ello, el pliego inicial aún carece de concisión.

Las reivindicaciones 1 a 4 se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo con los componentes de un bucle de control automático, lo que no se permite.

El solicitante, al momento de redactar sus solicitud debe tener en cuenta que cuando la primera reivindicación tiene por objeto un procedimiento (método), a continuación, se

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 60034049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

puede incluir una reivindicación para un medio concebido (no usado), total o parcialmente, para su puesta en práctica (ver a manera de ilustración la regla 125.1 de la Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones).

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

3.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

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 las oficinas nacionales en sus estudios.

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 y, las de *procedimiento* mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin embargo dicha secuencia de etapas no puede ser de procesamiento lógico de señal, porque eso no es patentable.

Al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un método... utilizando un microordenador... caracterizado porque un circuito de excitación... dicho microordenador..."

"2. el método... dicho microordenador..."

"3. un método... usando un microordenador... caracterizado porque un circuito de excitación... dicho microordenador..."

"4. el método... dicho microordenador..."

En lo anterior es evidente que, lo subrayado son los medios *usados* para el procesamiento y lo no subrayado lo relacionado a dicho procesamiento de señal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0034049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

Similarmemente, las de producto relacionan:

"5. un dispositivo... comprendiendo un circuito de excitación para excitar...".

"6. un dispositivo... circuito intermedio para conformar...".

"7. un dispositivo... interfaz para amplificar...".

"8. un dispositivo... comprendiendo un circuito de excitación para excitar...".

"9. un dispositivo... circuito intermedio para conformar...".

"10. un dispositivo... interfaz para amplificar...".

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

4. No se considera invención

El artículo 15e) de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones: "los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Del estudio de la solicitud se deduce que ella trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un "método" y un "dispositivo" por la secuencia de tratamiento de señal de un microcomputador que se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 2 y se reivindica, explícitamente, en las reivindicaciones 2 y 4. Dicha rutina de procesamiento es un programa como tal.

Por las razones precedentes, este Despacho considera que lo reclamado no se considera una invención de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 15e).

Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de componentes convencionales de un bucle de control automático de señal.

Cabe anotar en este punto, que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinada forma ni el uso de un dispositivo o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales (información), porque: a) Un dispositivo o circuito o aparato como tal, es independiente del género de los datos y/o de la manera (secuencia) en que se procesen dichos datos, razón por la cual esas características, no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o sistema particular tal como se reivindica en este expediente; b) No solo se altera la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada sino que se trata de una secuencia lógica de procesamiento de señal o rutina, lo que es un programa (soporte lógico), como tal; c) La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel inventivo, debido a que se trata de operaciones que *un técnico medio en la materia*, en su práctica diaria, podría realizar, porque sería solo cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo, para que el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de la señal, en particular, indique la presencia de una avería (falla) en el funcionamiento de un sensor que monitorea la salida de un aparato.

Adicionalmente, es importante resaltar que el mero uso de *elementos convencionales* de un dispositivo (aparato) y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos no le confiere patentabilidad ni al método ni al dispositivo. Por ello, se precisó que, un "aparato o dispositivo", como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho dispositivo no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de. Por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc.; de allí es evidente, que el género de datos y/o la secuencia en que se procesen, no son características que sirvan para distinguir un aparato o "dispositivo", del modo como se reivindica en este caso.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la norma supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Con referencia a los puntos 1 a 3 de dicho escrito, referentes a la claridad de la solicitud, en primer lugar, cabe anotar que el nuevo pliego no se aceptó, porque no tiene sustento y son una ampliación de lo divulgado al inicio y, por ello, se calificó el inicialmente presentado acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes.

En segundo lugar, es importante anotar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, se refirió acerca de las invenciones de *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en punto 4.1, del citado proceso que establece:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo precedente, es evidente, de un lado, que el procedimiento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que se relaciona a una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos.

De otro lado, el dispositivo de diagnóstico (producto) de la reivindicación 5 y dependientes no reviste una forma tangible, porque lo que se describe y reivindica es una secuencia de procesamiento de señal de un sensor y un procesador, lo cual, es el uso de esos medios técnicos y no en la producción de algo tangible.

Para controvertir los comentarios de este punto, basta señalar que el objeto de la solicitud no se definió acorde a la práctica establecida por la Oficina basada en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, y en la jurisprudencia dictada al respecto.

En el oficio trasladado se sostuvo y aquí se reitera, que la solicitud trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un "método" y un "dispositivo" por la secuencia de tratamiento de señal que realiza un microcomputador, que se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 2 y se reivindica, explícitamente, en las reivindicaciones 2 y 4.

Adicionalmente, como se puede constatar con el resumen descriptivo del numeral 2, allí se reflejan unas secuencias o rutinas de procesamiento de señal, lo que hace evidente que la invención se encuentre incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina, justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de señales, con medios técnicos como el sensor y el procesador, y, como se sabe, las secuencias lógicas se consideran como soporte lógico como tal.

Y, si se aceptasen los comentarios del interesado como válidos, se llegaría a que por solo argüir que, "...el método que se define... no es un programa... procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional", se permitiría que solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

- Para desvirtuar los comentarios del punto 5 relativos a las objeciones de *segundo uso*, basta señalar que el *procedimiento* (método) reivindicado no consiste en una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, sino que al contrario se refiere a una secuencia de procesamiento de señales realizadas con medios técnicos que, en síntesis, es el USO de medios técnicos para procesar señales.

Asimismo, como ya se dijo antes las reivindicaciones de *producto* no revisten una forma tangible, porque ellas relacionan una secuencia de procesamiento de señal entre un sensor y un procesador, lo cual, es el uso de esos medios técnicos y no en la relación de características de estructura o de función de producción de algo tangible.

La reivindicación 5 (ver folios 122 y 171) dice: “un dispositivo de diagnóstico de averías de funcionamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende un sensor que convierte y envía una cantidad física en una señal eléctrica y un microordenador de 1 chip que controla la salida y recibe la señal eléctrica comprendiendo un circuito de excitación para excitar el sensor que controla por una señal de control emitida por el microordenador de 1 chip, caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip detiene la excitación del circuito de excitación y detecta si la salida del sensor tiene o no un valor específico diagnosticando así una avería”, y “un dispositivo de diagnóstico de averías de funcionamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende un sensor que convierte una cantidad física en una señal eléctrica de salida conectado a un microordenador en un chip que controla la salida y recibe la señal eléctrica de salida caracterizado porque el dispositivo comprende un circuito de excitación conectado... excita el sensor y está controlado... emitida por el microordenador... y porque dicho microordenador... medios detectores que detectan si la señal eléctrica... que detienen la excitación...”

De la transcripción precedente, es evidente que se relacionan los componentes convencionales de un bucle de control automático de señal y la secuencia de procesamiento de la señal que realiza el microordenador (procesador), el cual, controla la salida, recibe la señal, controla al excitador con una señal emitida, detecta si la señal tiene un valor y diagnostica una avería o detiene la excitación cuando la señal no tiene dicho valor específico.

Consecuentemente, lo que se reivindica no es un producto tangible sino mediante una secuencia lógica de procesamiento de señal que, de un lado, se considera soporte lógico como tal y, del otro, para desarrollar la secuencia se usan los elementos convencionales de bucle de control como se describe en las páginas 2 a 3 y la figura 7.

Finalmente, la oficina *tradicionalmente* ha sostenido, lo cual aquí se ratifica, que un programa de procesamiento en la forma de secuencia lógica de procesamiento, rutina protocolo, etc., en sí, carece de *nivel inventivo*, porque se trata de operaciones, que un *técnico en la materia realiza comúnmente*.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

El interesado afirma que, "... un técnico en la materia primero tendría... por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario... no es evidente cuando no resulta de una manera... invención", lo cual, se desvirtúa fácilmente con lo que dice el artículo 18 de la Decisión. "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica", (subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, el Manual Andino en su página 76 señala que: "el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica" (subrayado fuera de texto). Sin embargo, eso no significa que el Examinador esté limitado al estado de la técnica, como, por las afirmaciones de la respuesta, lo considera el memorialista, pues acorde a la jurisprudencia dictada para el examen del nivel inventivo, *el técnico medio* que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no. En otras palabras, no es requisito indispensable que el nivel inventivo sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación, más aún cuando los "antecedentes" citan explícitamente los componentes del bucle de control usados para procesar la señal de control y diagnóstico.

En vista de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21, 30 y 34, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 268, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0034049

Por la cual se niega una patente de invención

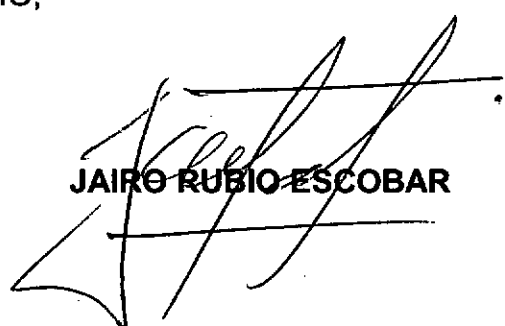
Rad. Exp. **PCT/02019013**
Sl. **PCT/JP01/05247**

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 **11 DIC. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64, Of 506
Bogotá D.C.

