

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 34049 de 11 de diciembre del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de diciembre de 2006 bajo el número 02 019013 00013 0000, el doctor Humberto Rubio Camacho en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que "La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la modificación presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio, constituyéndose en una invención que cumple los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:

"Modificación presentada el día 23 de mayo de 2006:

"Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 23 de mayo de 2006, por medio del cual fue allegado un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio. Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la norma comunitaria, afirmación que solicito muy respetuosamente a su despacho reconsiderar, pues vistos en conjunto la nueva descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones.

"Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

como estipula el Art. 30 de la decisión 486 'sustentadas por la descripción'.

"Así pues las secuencias descritas y las reivindicaciones no son diferentes, tan es así que en la descripción si es expuesto el método de diagnóstico de averías de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho".

Con relación a la claridad de las reivindicaciones señala el recurrente: "(...) nótese que las reivindicaciones presentadas inicialmente, específicamente de la 1 a 4 se objetaron por esa entidad, al señalar que su redacción fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevado a cabo con los componentes de un bucle de control automático, lo que no se permite.

"Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Unico de Modificaciones, en legal forma, el día 23 de Mayo de 2006, y que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, nótese como de la 1 a la 4 definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios.

"Se trata de un método que permite hacer funcionar y controlar unos dispositivos electrónicos de forma distinta a la convencional y, por lo tanto de un auténtico procedimiento".

Considera el recurrente que la presente invención "se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina" y agrega "me permito reiterar a su despacho que aún cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas, comprenden características estructurales y que las reivindicaciones 5 a 9 comprenden características no-estructurales, llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, cuando éste se interpretaba a la luz del párrafo de la 'Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes' publicada en la OMPI en 1982; resulta imperativo reiterar a su despacho lo siguiente:

"El párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. De hecho, en dicha guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función, y dicha guía precisamente establece que las funciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

"Asimismo, en cualquier método o procedimiento intervienen dispositivos que tienen una determinada estructura y, por lo tanto, es necesario definir la estructura de tales dispositivos para posibilitar una definición completa y correcta del procedimiento.

"Por lo que las nuevas reivindicaciones aportadas y que ruego a su despacho tener en cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486".

Añade el recurrente que la presente invención "no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina" y solicita al Despacho considerar "como aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención citada en referencia, se refería a una rutina de procesamiento la cual es un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la decisión 486; tal objeción fue subsanada.

"Lo anterior, conforme a las modificaciones presentadas ante su despacho, el 23 de mayo de 2006, pues nótese que la nueva reivindicación 1 que ahora se presenta, se refiere a un método de diagnóstico de averías de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida cuyo método comprende convertir una cantidad física recibida por el sensor en una señal eléctrica; y transmitir la señal eléctrica a un microordenador de chip único, caracterizado porque el método comprende las etapas de:

-generar una señal de excitación con el microordenador en un chip cuando recibe una señal eléctrica generada por el sensor durante un funcionamiento normal;

-excitar un circuito de excitación para excitar el sensor, con la señal de excitación emitida por el microordenador en un chip;

-recibir en el microordenador una señal eléctrica de un valor específico predeterminado generada por el sensor durante una parada de la señal de excitación;

-diagnosticar la avería de funcionamiento del sensor cuando no se recibe la señal eléctrica de valor específico cuando se para la señal de excitación;"

"Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicación 1 se basa en la combinación de fases o etapas que, aunque aisladamente pudieran ser conocidas, no se habían combinado previamente de la manera reivindicada, consiguiéndose así el control de un elemento físico, el sensor, de manera que detectar una avería en el funcionamiento del sensor incluso cuando la señal de salida del sensor se para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

dentro de una banda normal del sensor. El estado de la técnica precisamente no permitía detectar una avería cuando, a pesar de tal avería, el sensor defectuoso producía una señal de salida 'normal' es decir, una señal de salida que se encuentra dentro de la banda de señales de salida que también se produce durante el funcionamiento correcto del sensor. Al respecto, cabe señalar la discusión del estado de la técnica que se hace en el apartado 'antecedentes de la invención' en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

"Técnicamente, este efecto se consigue debido a que el circuito de excitación está acoplado al microordenador para poder recibir una señal de excitación, y a que el sensor genera la señal de valor específica cuando el circuito de excitación para el sensor no está siendo excitado por la señal de excitación. Lo que, por lo tanto, se consigue mediante la presente invención no se limita a un programa de ordenador como tal que sólo afectaría el funcionamiento interno del microordenador, sino implica un funcionamiento distinto de elementos físicos adicionales, a saber, el sensor que emite una señal eléctrica de un valor específico durante la parada de la señal de excitación y el circuito de excitación que se excita sólo cuando recibe la señal de excitación del microordenador.

"Por lo tanto, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional".

Considera, además el recurrente, que "La presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina" y añade: "En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No 268 y que se reitera en la resolución objeto de la actual impugnación, es señalado que 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.

"Asimismo, indica que esa Dependencia en casos como éste, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar porque sólo sería 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, y 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 confiere patentabilidad ni al método ni al dispositivo.

"De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideración de que la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos físicos distintos al microordenador.

"Por otra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que la presente invención tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos. En este contexto, el hecho de que, efectivamente, un técnico en la materia, como un ingeniero electrónico, podría diseñar una implantación práctica de la invención en base a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero mecánico podría construir un nuevo aparato sobre la base de unos dibujos esquemáticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiría de informaciones ya existentes.

"Precisamente para llegar a esas informaciones básicas, contenidas en un diagrama de flujo o en los dibujos esquemáticos de un aparato, hacían falta consideraciones técnicas que van más allá de unas labores rutinarias de programación de ordenador.

"Por lo tanto, en el presente caso, al igual que en el caso de una invención mecánica, el técnico en la materia primero tendría que conocer las características de la invención, por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486, según la que una invención no es evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención.

"En el presente caso, la parte caracterizante de la nueva reivindicación 1 define que el método comprende diversas etapas, a saber:

'-generar una señal de excitación con el microordenador en un chip cuando recibe una señal eléctrica generada por el sensor durante un funcionamiento normal;

'-excitar un circuito de excitación para excitar el sensor, con la señal de excitación emitida por el microordenador en un chip; y

'-recibir en el microordenador una señal eléctrica de un valor específico predeterminado generada por el sensor mediante una parada de la señal de excitación;'

"Estas etapas se producen físicamente con elementos físicos eléctricamente interconectados, con la intervención de elementos distintos al microordenador, por lo que consideramos que lo reivindicado es una combinación novedosa a la vista de que no está contemplada en el estado de la técnica que, además, también debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

ingeniero electrónico ni resulta evidente ni para tal ingeniero sobre la base del estado de la técnica conocido.

"De igual manera, la parte esencial de la nueva reivindicación 5 se refiere a un dispositivo que se caracteriza porque:

'comprende un circuito de excitación conectado al microprocesador en un chip que excita el sensor, y que está controlado por una señal de control emitida por el microordenador en un chip,

'y porque dicho microordenador en un chip comprende medios detectores que detectan si la señal eléctrica de salida del sensor tiene o no un valor específico, y medios de detención que detienen la excitación del circuito de excitación cuando la señal eléctrica de salida del sensor detectada por los medios detectores no tiene dicho valor específico.'

"Por lo que muy respetuosamente solicito a su despacho, tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente caso, y nuevamente me permito ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA RESPETUOSA PETICIÓN DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPÍTULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 23 de Mayo de 2006, en razón a que adicional a la oportuna presentación de la referida modificación, con el pago de las respectivas tasas oficiales, las reivindicaciones presentadas, se encuentran enteramente sustentadas con la descripción que las acompaña, y se ajusta a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

Por otra parte, según el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: "... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma, "Un sensor para convertir una cantidad física en una señal eléctrica y enviar la salida,..." (ver folio 3)

Argumenta en comienzo el recurrente que el Despacho "no ha tenido en cuenta la modificación presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio, constituyéndose en una invención que cumple los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación: ...Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 23 de mayo de 2006, por medio del cual fue allegado un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio. Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la norma comunitaria, afirmación que solicito muy respetuosamente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la nueva descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones. Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la decisión 486 'sustentadas por la descripción'. Así pues las secuencias descritas y las reivindicaciones no son diferentes, tan es así que en la descripción si es expuesto el método de diagnóstico de averías de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho".

Como se indicó en la resolución impugnada "Las nuevas reivindicaciones 1 a 3 se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

5773
RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

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... 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 14 A, 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..."

También se dijo en ese momento que "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..."

Luego se concluyó que "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 reivindicadas 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 la reivindicación 1" del capítulo reivindicatorio allegado como respuesta al oficio de requerimiento.

Con relación a la nueva reivindicación 5 se dijo que "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", por lo que señaló que las objeciones formuladas se mantenían a pesar de la respuesta.

De acuerdo con todo lo anterior, es claro que la Oficina, contrario a lo manifestado por el recurrente, sí evaluó el capítulo reivindicatorio allegado como respuesta al Oficio 268, notificado el 13 de enero de 2006; otra cosa es que el mismo no se haya aceptado porque las reivindicaciones allí incluidas no tienen sustento descriptivo suficiente y, además, no cumplen con lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

486, en cuanto a modificaciones, como se explicó en los fundamentos de la resolución. Así las cosas, es obvio que si no se acepta el capítulo reivindicatorio allegado como respuesta al Oficio 268, las objeciones a la patentabilidad son las informadas en dicho oficio para el capítulo en él calificado.

En consecuencia, argumentar que "(...) vistos en conjunto la nueva descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones" y que "el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la decisión 486 'sustentadas por la descripción'..." no es acertado, por las razones expuestas. Si el recurrente quería controvertir los motivos de la resolución de negación, entonces, debería haber demostrado la coincidencia entre lo comprendido en el capítulo reivindicatorio inadmitido y lo descrito en la solicitud al momento de radicarse de forma análoga a lo realizado por la Oficina para fundamentar sus objeciones.

Con referencia a la claridad de las reivindicaciones, señala el recurrente: "(...) nótese que las reivindicaciones presentadas inicialmente, específicamente de la 1 a 4 se objetaron por esa entidad, al señalar que su redacción fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevado a cabo con los componentes de un bucle de control automático, lo que no se permite. Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Unico de Modificaciones, en legal forma, el día 23 de Mayo de 2006, y que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, nótese como de la 1 a la 4 definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios. Se trata de un método que permite hacer funcionar y controlar unos dispositivos electrónicos de forma distinta a la convencional y, por lo tanto de un auténtico procedimiento".

Una vez más debe decirse que esta Oficina sí tuvo en cuenta el capítulo reivindicatorio allegado con la respuesta a la notificación del examen de fondo y se demostró que hubo razones de tipo jurídico y técnico para rechazar dicho capítulo, específicamente por no tener sustento descriptivo e ir más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.

En el último capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al Oficio 268 se incluyen las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 8 de los folios 170 a 172, de donde se sabe que no existe reivindicación 4, aunque por error esa reivindicación se mencionó en la resolución de negación; sin embargo, tal hecho no incide para nada en la fundamentación expuesta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

Cabe precisarse, además, que ni en el mencionado oficio ni en la resolución que se impugna se afirmó que la Guía para el examen de patentes prohíba la mezcla de características de estructura y función, como ahora alega el interesado, porque dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios y, en consecuencia, no puede prohibir nada, puesto que no es una ley o norma de obligatoria aplicación.

Ahora bien, aunque el artículo 14 de la Decisión 486 es el que establece las categorías de invenciones a las que se puede otorgar patente, como se dijo, ni el citado artículo ni el reglamento de la Decisión 486 señalan expresamente cómo podría presentarse una reivindicación de una u otra categoría. Por tal razón es que la Oficina nacional, con el fin de hacer práctica la disposición, ha venido utilizando las sugerencias de la citada Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, además de la jurisprudencia producida al respecto.

Como se manifiesta en la resolución atacada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial Proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es producto y procedimiento, de la siguiente manera:

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

A la luz de la normativa aplicable y las pautas establecidas por la citada jurisprudencia, es claro que el procedimiento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que se relaciona con una secuencia de procedimiento de señales con medios técnicos. Lo anterior lo reconoce el memorialista cuando afirma que: "...se trata de un método que permite hacer funcionar y controlar unos dispositivos electrónicos de forma distinta a la convencional...", lo cual no es una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

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 entre un sensor y un procesador, lo que significa el uso de esos medios técnicos y no la producción de algo tangible. Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio, aún tomando cualquiera, queda sin ningún sustento, motivo por el que la solicitud no puede continuar el trámite.

En cuanto se refiere al contenido del párrafo 57 de la Guía, este señala: "En lo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de productos de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos..." De donde resulta que, contrario a lo manifestado por el recurrente, en dicho párrafo no hay indicación clara de permitirse la coexistencia de "definiciones estructurales y funcionales...", tratándose de una reivindicación de producto, como lo señala; además, en los alegatos se mencionan unos ejemplos que no se transcriben para que fuese posible controvertirlos.

Considera el recurrente que las nuevas reivindicaciones 1 a 4 "definen ahora las etapas de un método y los parámetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que permiten a un experto poner en práctica el procedimiento e implantarlo directamente mediante los circuitos electrónicos necesarios...", pero esto no controvierte lo expuesto por la Oficina ni demuestra que el método reivindicado conduzca a la fabricación de un producto que revista una forma tangible.

Como ya se dijo, el procedimiento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que menciona una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos, y 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 entre un sensor y un procesador, que no es más que el uso de esos medios técnicos y no la elaboración de un producto tangible.

En consecuencia, se reitera que las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486.

Agrega el recurrente que "La presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486..." y solicita al Despacho considerar cómo "aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención en referencia, se refería a una rutina de procesamiento la cual es un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada. Lo anterior conforme a las modificaciones presentadas..., pues nótese que la nueva reivindicación 1 que ahora se presenta, se refiere a un método de diagnóstico de averías de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida cuyo método comprende convertir una cantidad física recibida por el sensor en una señal eléctrica; y transmitir la señal eléctrica a un microordenador de chip único, caracterizado porque el método comprende las etapas de 'generar una señal de excitación con el microordenador en un chip cuando recibe una señal eléctrica generada por el sensor durante un funcionamiento normal...' Este método o procedimiento... se basa en la combinación de fases o etapas que, aunque

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

aisladamente pudieran ser conocidas, no se habían combinado previamente de la manera reivindicada, consiguiéndose así el control de un elemento físico, el sensor,...Técnicamente, este efecto se consigue debido a que el circuito de excitación está acoplado al microordenador para poder recibir una señal de excitación, y a que el sensor genera la señal de valor específica cuando el circuito de excitación para el sensor no está siendo excitado por la señal de excitación. Lo que, por lo tanto, se consigue mediante la presente invención no se limita a un programa de ordenador como tal que sólo afectaría el funcionamiento interno del microordenador,... Por lo tanto, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional".

Con relación a estos puntos del recurso se considera que no es cierto que fuera subsanado lo expuesto en las objeciones, como ya se ha indicado "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 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 Decisión 486."

Además, como se indicó en este mismo escrito de respuesta, el procedimiento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que se enuncia como una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos.

Asimismo, se aclaró que 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 entre un sensor y un procesador, que no es otra cosa que el uso de esos medios técnicos y no la producción de algo tangible. Este defecto se advierte en cualquiera de los capítulos reivindicatorios allegados con la solicitud.

Se reitera, por otra parte, que la solicitud trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un 'método' y un 'dispositivo' por medio de una secuencia de tratamiento de señal que realiza un microcomputador (ver reivindicaciones 2 y 4), el cual se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 2.

Como se manifestó en la resolución que se impugna, "en la descripción se señala que el microordenador 14 envía una señal de excitación S16 según el programa almacenado en la memoria 14 A,..." (ver folios 7 y 8 del expediente) Allí se reflejan unas secuencias o rutinas de procesamiento de señal con medios técnicos como el sensor y el procesador, lo que se considera soporte lógico como tal, motivo por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

cual el objeto reivindicado esté incurso en las limitaciones que establece el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Finaliza el recurrente manifestando que la presente invención no se encuentra incurso dentro de lo previsto por el artículo 21 de la Decisión 486 y añade "debe resaltarse la consideración de que la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos físicos distintos al microordenador... la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos... el hecho de que, efectivamente, un técnico en la materia, como un ingeniero electrónico, podría diseñar una implantación práctica de la invención en base a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero mecánico podría construir un nuevo aparato sobre la base de unos dibujos esquemáticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiría de informaciones ya existentes... "

Contrario a lo manifestado por el recurrente, en este caso se trata de proteger mediante patente otro uso (segundo) de componentes convencionales de un bucle de control automático de señal. Más específicamente se trata del uso de un dispositivo o circuito o sistema convencional o (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales (información), lo que no resulta aceptable 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 especificaciones no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o sistema particular, tal como se reivindica en este expediente.

b. 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 no se cumple con el requisito del nivel inventivo, puesto que se trata de operaciones que un técnico normalmente versado en la materia, en su práctica diaria, podría realizar, puesto que se trata sólo de cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo para que el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de 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) o la combinación de características de estructura o función con usos no le confieren 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 que se piense darle. Por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

almacene 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 (información o señal) y 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.

Insiste el memorialista en que "en el presente caso, al igual que en el caso de una invención mecánica, el técnico en la materia primero tendría que conocer las características de la invención, por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486, según la que una invención no es evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención..."

Al respecto se considera que, teniendo en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicables, para practicar el examen de nivel inventivo, el técnico medio o persona normalmente versada en la materia que realice dicho examen debe partir del conocimiento que él tiene de lo existente en el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con la materia reivindicada para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse o no la invención reclamada. En este caso los "antecedentes" citan explícitamente los componentes del bucle de control usados para procesar la señal de control y diagnóstico.

Cabe precisar que en el acto impugnado no se mencionó para nada el requisito de novedad, por ello la afirmación de que "...etapas se producen físicamente con elementos físicos eléctricamente interconectados, con la intervención de elementos distintos al microordenador, por lo que consideramos que lo reivindicado es una combinación novedosa...", no tiene razón de ser, pues se sale de lo que se fundamentó en dicho acto.

En cuanto a que la materia reivindicada "debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un ingeniero electrónico ni resulta evidente...", no se controvierten acá las razones de la negación, ya que no se explica por qué la sola carga de una secuencia no está en las "labores rutinarias" de un técnico en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5773

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-019013

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 34049 de 11 de diciembre de 2006, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **28 FEB. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Humberto Rubio Camacho
Carrera 7 No 74 - 64, Oficina 506
Bogotá D. C.