

**HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS**

Carrera 7 No. 74-64 Oficina 506
Teléfonos 313 24 88 - 313 24 89 - 313 24 23 - 313 17 59
Fax: (571) 313 16 - 47 - (571) 313 23 67
Email: rubiolaw@cablc.net.com.co
Apartado Aéreo 21848
Bogotá, D.C. - Colombia

128
137

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 02019013 0506305 Folios: 2
Fecha (PMD): 2004-07-27 13:10:34
Trámite: 011 PCT-PATENT 370 FISE MRCI 330 PETICION
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF: Expediente No.: 02-019.013
Patente de Invención: "MÉTODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"
Titular: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 540 de 31 de Mayo de 2.004.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado Titulado con Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de APODERADO de la Sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA; domiciliada en 1-1, Minamioyama 2-chome, Minato-ku, Tokio, Japón; respetuosamente solicito a esa Dependencia:

- 1.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y estando dentro del termino legal de seis meses contados desde la fecha de publicación en la Gaceta No. 540 de 31 de Mayo de 2.004, de la solicitud de la patente de la referencia, solicito se sirvan proceder a efectuar el examen de patentabilidad de la Invención.
- 2.- Para que la presente petición sea viable, estoy anexando el siguiente documento:
 - 2.1. Recibo de pago No. 04 - \$8,489 de 26 de Julio de 2.004 por la suma de \$353.000.00, de acuerdo con la Resolución No. 37523 de 30 de Diciembre de 2.003.
- 3.- Por lo anterior solicito se continúe con el trámite correspondiente.

Del Señor Superintendente,


HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4194

02/524-026/PI
icsr.-

DD- 215

PARA USO EXCLUSIVO DE
HUMBERTO RUBIO & CIA. LTDA

138

Expediente No.: 09-019.018
Patente de Invención: "MÉTODO Y
DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO
DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"
Titular: HONDA GIKEN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02019013 00000005 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-07-27 13:10:34
Trámite : 011 PET-PATENT 378 FASE NDCI 538 PETICION
Dependencia: 0020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 01 - 38,499
FECHA : JULIO 26 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
HUMBERTO RUBIO CANACHO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10674193	26/07/2004	1,893,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVENC	353,000.00
	TOTAL :	353,000.00

SOM: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Bogotá D.C., NOVIEMBRE de 2005

141
140

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Humberto Rubio Camacho
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	02-19.013
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	268
	Folios	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 110 a 120; los dibujos 1 del folio 135, y 2 a 7 de los folios 125 a 130 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 121 a 123 documentos correspondientes al memorial del 15 de septiembre de 2003, que se aceptaron.

2. 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.

De otro lado, el plego reivindica: 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 2, 3 y 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.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01C 9/06 // G01R 31/00.

3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La descripción calificada no es clara porque: presenta una redacción y traducción muy deficientes ya que el lenguaje técnico utilizado no es el usual en la técnica, por dicha razón los conceptos quedaron deformados y podrían conducir a errores de interpretación;

presenta mal uso de las preposiciones entre, durante, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer, y por el continuo uso (abuso) de gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

A pesar de lo anterior, de un lado, la comprensión de la solicitud no se vio afectada y, de otro lado, no se pretende que se hagan correcciones al aparte porque ellas no van a incidir en resultado definitivo.

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".

Las reivindicaciones presentan defectos de redacción y traducción como los mencionados respecto de la descripción. Por ejemplo, la 1 señala:

"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 caracterizado... circuito de excitación excitar el sensor es excitado por una señal de excitación emitida por el microordenador de 1 chip; y dicho microordenador de 1 chip recibe una señal eléctrica del sensor durante un funcionamiento normal emitiendo una señal de excitación, y recibe una señal eléctrica del sensor con un valor específico predeterminado durante una parada de la señal de excitación; diagnosticándose una avería de funcionamiento del sensor cuando no se recibe una señal eléctrica con valor específico durante la parada de la señal de excitación".

Puesto que la solicitud PCT original no fue anexada y por ello no se cuenta con la traducción al inglés del documento original, la oficina determinó que la reivindicación 1 de la publicación EP 1 229 304, señala:

"un método de diagnóstico de averías de funcionamiento del sensor de un aparato por control de salida mediante el uso de un microcomputador en un chip que recibe una señal eléctrica del sensor, que convierte una cantidad física en una señal eléctrica, caracterizado porque el circuito de control que maneja al sensor es controlado por una señal de control emitida por el microcomputador en un chip; y dicho microcomputador en un chip recibe una señal eléctrica basada en el funcionamiento normal del sensor por emisión de una señal de control, y recibe una señal eléctrica basada en un valor específico predeterminado del sensor al parar la señal de control; y la avería de funcionamiento del sensor se diagnostica cuando la señal eléctrica de valor específico no se recibe al parar la señal de control".

Al comparar las traducciones salta a la vista la diferencia en el uso de los términos técnicos y la lógica de la redacción.

Las reivindicaciones 1 y 3, 2 y 4, 5 y 8, 6 y 9, 7 y 10 son prácticamente iguales entre sí, por ello, el pliego carece de conclusión.

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 debe tener en cuenta la regla 125.1 de la ley tipo, que la oficina ha venido utilizando en sus procedimientos de calificación, la cual señala que: "cuando la primera reivindicación tiene por objeto un procedimiento (método), a continuación, se puede incluir una reivindicación para un medio concebido (no usado), total o parcialmente, para su puesta en práctica.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 140 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego calificado se refiere a un único concepto por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, 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 tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, ha acudido a la *Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, para definir los conceptos antes citados; donde de acuerdo a las indicaciones del párrafo 57 (de dicha gula) 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.

Similarmente, 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.

En segundo término, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y".

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 ello lo solicitado no cumple lo establecido por el artículo 15 e).

En tercer lugar, se afecta lo dispuesto por el artículo 21 debido a que se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales de un bucle de control automático de señal.

En este punto, es importante que el solicitante tenga en cuenta que la oficina no 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 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 puesto que se trata de operaciones que un técnico 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 que el interesado tenga en cuenta 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.

Con relación a lo anterior, parece necesario precisar 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.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, no es posible continuar la calificación de fondo del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones planteadas aquí y la respuesta presente argumentos fehacientes que comprueben el cumplimiento de los requisitos objetados.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


JESÚS FERNEL GARCÍA
Jefe de la División de Nuevas creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **13 ENE. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 03	Código: 202004	Código: