

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O.-Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERT RUBIO & IA.
ABOGADOS - LAWYERS

Oficina Internacional de Marcas y Patentes
International Office for Trademarks and Patents

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: rubiolaw@cable.net.co
rubiolaw@bellsouth.net

191

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-019013-00013-0000
Rec: 2006-12-20 14:00:20 Dep. 2006 NUCLEO ALJUNES
No. 11 PATENTE
Lvs: 3/0 FASE NACIONAL
Act 41% REPOSICIONABLE Folios: 20

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.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 34049 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2.006 Y NOTIFICADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2.006.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la 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, Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 34049 de 11 de diciembre de 2.006, notificada el 20 de diciembre del mismo año; con el propósito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: "**MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR**", conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado el privilegio de patente de invención denominada: "**MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR**", solicitada a registro por mí representada la sociedad **HONDA GIKEN KO YO KABUSHIKI KAISHA**; al considerar que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de los disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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 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 se expone 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.

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Así pues, 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 Único 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.

1.2. La presente Invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Adicional a lo anterior, 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 posteriormente por su función, y dicha guía precisamente establece que las funciones 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 aportados, 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.

1.3. La presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Además, solicito muy respetuosamente a su 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

195 1916

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 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

196 199

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.

1.4. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la objeción que la presente invención se encontraba afectada por el artículo 21 de la Decisión 486, al referirse a otro (segundo) uso de componentes convencionales de un bucle de control automática de señal, me permito manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en la Oficina 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

1971 11/8

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 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 éste 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 durante 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 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 PETICION DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 23 de Mayo d 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.

II. PETICIÓN ESPECIAL

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, adicional a tener en cuenta las modificaciones presentadas el 23 de mayo de 2006 ante su despacho, se otorgue el privilegio de Patente de Invención, respecto a la creación denominada **"MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"**

Así pues, solicito a su Despacho **REVOCAR** la Resolución que impugno y en su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"**.

III.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.

P. ~~200~~ 200

- #### IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

V.- OPORTUNIDAD

VI.- NOTIFICACIONES

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 28 DIC. 2006
Presentando personalmente por
RUBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. N° 347.102.037.934
T.P. N° 50.507 C.S.1

Notificado: ~~Sistema~~ **524-26/pi**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC

NOTIFICADOR



201

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 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:

El Subgerente General, AS - FIP
ace Constar que la presente
copia coincide con el original que
llegó a la vista

Señalado Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 342 28 95. Línea 800-910 185
Fax: 342 28 95. Línea 800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Subgerente General AS - FIP

34049



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
SI. 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.

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que se encuentra unido a la vista.

Secretaría General de Industria y Comercio



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

COPIA

El Suscrito Secretario General, AD - HC

Para constar que la presente copia es fiel al original que ha sido a la vista

Secretario General AD - HC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 95. Línea 800-910 185
Web: www.ics.gov.co e-mail: info@ics.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

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 la 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.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD Sede Cali: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede Bogotá: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 98. Línea 8800-810 188
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General AD - H6



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

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.

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

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 86. Línea 800-910 165
Oficina coincide con el original que Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

anexo a la vista

Secretario General AD - H.C.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
SI. 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 da. 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
COLOMBIA
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-80 Comutador: 3820840
Fax: 382-28 85. Línea 800-910 185
Web: minci.gov.co e-mail: info@minci.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

El Suscrito Secretario General, AD, en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, certifica que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Secretario General AD - HC



202

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace constar que la presente copia Foto
fidele coincide con el original que he
unido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Correo: 3820840
Fax: 382 28 95. Línea 8800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Encargado General AD - HOC

AC

2008

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
SI. 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 follos 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*.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El suscrito Secretario General, AD - HCC
ha constatado que la copia fotocopiada
coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD - HCC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 800-910 168
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 34049

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02019013
SI. 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 78 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, 15a), 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

COMERCIO

El Superintendente General, AD Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Hace constar que se entregó copia de la presente resolución al interesado, quedando en el original que se encuentra en el expediente.
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 334049
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. 2003

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-84, Of 508
Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

1. Suscrito Secretaría General, AD - HOC

2. Copia de la resolución y original que
3. Copia de la resolución y original que
4. Copia de la resolución y original que

5. Copia de la resolución y original que

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-80 Conmutador: 3820840

Tel: 382 28 95. Línea 800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

02/524-26/pi

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL

La presente resolución se dio por notificada el **20 DIC. 2006**
Mediante memorial suscrito por el Doctor(a) _____
(Artículo 48 C.C.A.)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. N° 17.192.062 Bta.
T.P. N° 50.007 C.S.J

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 02-19.013

Clasificación Internacional (IPC) G01C 9/06 // G01R 31/00.

Concepto Técnico No 75

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 34.049 del 11 de diciembre de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el Interesado señala que, "HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad... interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 34049 de 11 de diciembre de 2.006, notificada el 20 de diciembre del mismo año; con el propósito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORQUE el privilegio de la Patente de Invención denominada: "MÉTODO y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR", conforme a los siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD**A-) Base de la Negativa**

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado el privilegio... considerar que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de los disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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 de la 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". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

2) Al inicio del escrito, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido y hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo pero NO la concesión del privilegio solicitado, como lo pide el recurrente.

A continuación, se relacionan unos motivos de Inconformidad, en A-) se hace referencia a la base de la negativa; acto seguido, en el punto B-), se hace referencia al, "cumplimiento de las disposiciones de la Decisión 486", que terminan afirmando que los documentos cumplen los requisitos del artículo 14.

Después, se hace referencia a la "modificación presentada el día 23 de mayo", donde el memorialista se limita a alegar que, "... la resolución resulta equivocada e injusta... no ha tenido en cuenta la modificación...", que cumple los requisitos de los artículos 14, 30 y 34 sin presentar razones fundamentadas en hechos reales, como se puede constatar a partir de los siguientes hechos:

a. En el punto 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 34 y se señala que: "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."

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...

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 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 pílego allegado como respuesta al oficio.

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 precedentes, las nuevas reivindicaciones 1, 5 y, consecuentemente, todas sus dependientes no se pueden aceptar y las observaciones trasladadas para el pliego original continúan vigentes.

A la luz de lo anterior, es claro que la oficina calificó el pliego alegado como respuesta al oficio No 268, contrario a lo que arguye el recurrente; ese pliego se rechazó porque las reivindicaciones allí incluidas no tienen sustento descriptivo suficiente y no cumplen lo dispuesto por el artículo 34, como claramente se explicó en los fundamentos de la Resolución y, que arriba transcribimos.

Por lo tanto, NO es cierto que no se tuvieran en cuenta las modificaciones alegadas, sino que ellas NO cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34.

b. Es obvio que, si el pliego alegado como respuesta al oficio No 268 no se acepta, las objeciones a la patentabilidad son las informadas en dicho oficio para el pliego en él calificado.

En consecuencia, alegar 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, "... 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", son afirmaciones que no tienen ningún fundamento válido de sustento.

Ahora bien, es evidente que si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución, debería haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego Inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma análoga a la que realizó la oficina para fundamentar sus objeciones; tan solo afirmar que las reivindicaciones si tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada, injusta, no ajustada a derecho, etc. no demuestra ni constituye una prueba irrefutable de que nuestras objeciones no hayan sido las pertinentes y que no se haya explicado, en forma clara, las diferencias que van más allá de lo permitido por el artículo 34 así como la falta de sustento y el cambio de terminología. .

En conclusión, hasta aquí no se ha encontrado ni una sola razón que, con fundamentos reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido en forma equivocada e injusta, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

3) A continuación, el interesado alega que: "1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Así pues, nótese que las reivindicaciones... nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Único 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.

// 1.2. La presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486... párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe... 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 aportados, 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.^{ra}. (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con relación a los alegatos precedentes, la oficina puntualiza que:

a. Tal como ya se explicó arriba en el punto 2), la oficina tuvo en cuenta el pliego de respuesta y demostró que se dieron motivos para rechazar ese pliego por no tener sustento descriptivo e ir más allá de lo permitido por el artículo 34.

El último pliego, allegado como respuesta al oficio No 268, incluye las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 8 de los folios 170 a 172, de donde se sabe que no existe reivindicación 4; por error esa reivindicación se mencionó en la Resolución, sin embargo, eso no incluyó en los fundamentos de aquella ni cambia nada respecto a dichos fundamentos.

b. Ni en el mencionado oficio ni en la Resolución se afirmó que la Guía prohíba la mezcla de características de estructura y función, como ahora lo alega el interesado, porque dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma.

No obstante lo anterior, es evidente que el artículo 14 es el que establece las categorías a las que se puede otorgar protección pero como se dijo, tanto en el oficio como en la Resolución, ni el citado artículo ni el reglamentario ni el Manual Andino señalan, taxativamente, como se podría presentar una reivindicación de una y/u otra categoría.

Por esa razón, la oficina desde hace más de 20 años ha venido utilizando la citada Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, porque la OMPI la escribió con el fin de suministrar una forma de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y por la ausencia de jurisprudencia al respecto en ese entonces.

c. En el punto 5 del sexto considerando de la Resolución atacada, se aclaró al solicitante que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-08, fijó unas pautas acerca de lo que es 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 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).

A la luz de las pautas establecidas por la citada jurisprudencia, de un lado, es evidente 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; más aún el mismo memorialista lo reconoce 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, **N** 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 cual, es el uso de esos medios técnicos y no en la producción de algo tangible. Por lo tanto el pliego, cualquiera que se tome, queda sin ningún sustento motivo por el que la solicitud no puede continuar el trámite.

d. No sabemos que Guía tiene y leyó el recurrente, porque la Guía que tenemos, en el párrafo 57 señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto 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 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...". (Subrayados fuera de texto).

De allí es evidente y contrario a lo que afirma el memorialista, en dicho párrafo n hay indicación de que: "en una reivindicación de producto... claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales..."; además, en los alegatos se mencionan unos ejemplos, que no se transcribieron para que fuese posible controvertirlos.

e. En el escrito el recurrente, arguye que, "... 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...", lo cual, evidentemente no controvierte los argumentos de sustento ni prueban que el método reivindicado conduzca a la fabricación de un producto y que el producto revista forma tangible.

Para aclarar nuestra posición, como ya se explicó en el subpunto c precedente, 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 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, lo cual, es el uso de esos medios técnicos y no en la producción de un producto tangible.

En consecuencia, por los motivos explicados en los subpuntos b, c, e precedentes, se concluye que contrario a las afirmaciones del memorialista, las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14.

5) En el punto siguiente el memorialista alega que, "1.3. La presente Invención no se encuentra incursa dentro de los literales previstos en el artículo 15...rutina de procesamiento la cual es un programa como tal... tal objeción fue subsanada... conforme a las modificaciones... nueva reivindicación 1 que ahora se presenta, se refiere a un método de diagnóstico... 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....se basa en la combinación de fases o etapas que, aunque aisladamente pudieran ser conocidas, no se habían combinado previamente de la manera reivindicada... 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... no se limita a un programa de ordenador como tal... 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". (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Para controvertir y desvirtuar los alegatos precedentes basta señalar que:

a. Por los motivos ya explicados arriba en los puntos 2) y 4), N es cierto lo que se arguye en, "...rutina de procesamiento la cual es un programa como tal... tal objeción fue

subsana... conforme a las modificaciones...", porque en el punto 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 34 y se señala que: "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..."

Además, en el punto 5 del sexto considerando de la Resolución atacada, se aclaró al solicitante que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98... el procedimiento (método) reivindicado N 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.

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, lo cual, es el uso de esos medios técnicos y no en la producción de algo (un producto) tangible. Por lo tanto el pliego, cualquiera que se tome, queda sin ningún sustento.

b. En el punto 4 de la Resolución impugnada se indicó que, 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 (obviamente del pliego inicial). Dicha rutina de procesamiento es un programa como tal.

Adicionalmente, en el punto 5 del acto se sostuvo y sostiene, categóricamente, 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.

También se sostuvo y se reitera, 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, que se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 2 y se reivindica, explícitamente, en las reivindicaciones 2 y 4.

Es más, nuestras afirmaciones 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 el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), del artículo discutido justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de señales, con medios técnicos como el sensor y el procesador, por ese motivo y hasta tanto no cambie la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, las secuencias lógicas de procesamiento de señales, información y/o datos se han considerado, se consideran y se seguirán tomando como soporte lógico como tal motivo, por el cual, no se cumplen las disposiciones discutidas.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que con 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 y a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas.

En conclusión, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución sino que solo tratan de crear

confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

7) El recurso concluye con, "1.4. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 21 de la Decisión 486...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... técnico en la materia, como un Ingeniero electrónico, podría diseñar una implantación práctica de la invención en base a un diagrama de flujo... se partiría de informaciones ya existentes... por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones ... Decisión 486 ... la parte caracterizante de la nueva reivindicación 1 define que el método comprende diversas etapas... 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... también debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un Ingeniero electrónico ni resulta evidente ni para tal ingeniero sobre la base del estado de la técnica conocido... la parte esencial de la nueva reivindicación 5 se refiere a un dispositivo... solicito a su despacho, tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas... PETICION DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 23 de Mayo de 2006... se ajusta a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486... se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

8) Para controvertir los alegatos del punto anterior, se puntualiza que:

1. En el numeral 4 del acto impugnado, la oficina explicó que, se desconoce, además, lo dispuesto por 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 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 rutinaria, lo que es un programa (soporte lógico), como tal. .
- c. La oficina en casos como este, considera que el plego 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 resaltar que el mero uso de elementos convencionales de un dispositivo (aparato) y/o la redacción del documento, donde se combinan 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 pensada (deseada) que se le da.

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 (información o señal) 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.

2. Al final del numeral 5 de la Resolución, se dice que: la oficina ha sostenido y se sostiene, categóricamente, 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.

Una vez más, el memorialista arguye 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).

Para explicar este punto precedente se agregó que, el Manual Andino en su página 78 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 estemos limitados al estado de la técnica, como por las afirmaciones de la respuesta, lo considera el memorialista.

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.

3. En el acto impugnado no se mencionó para nada la 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 sustento en hechos reales y se sale de lo que se fundamentó en dicho acto.

Para terminar, las últimas afirmaciones, "...también debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un ingeniero electrónico ni resulta evidente...", no controvierten las razones del subpunto 2 precedente, ya que, no explican por qué la carga de una secuencia no está en las "labores rutinarias" de un técnico en la materia, el solo argüir eso no es sustento suficiente para tal cometido.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que

220
219

desvirtúan las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque se sustentan en hechos distorsionados respecto a los contenidos en el acto.

b) Las conclusiones del recurrente son respetables pero sus alegatos de ningún modo desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se puede deducir de la exposición hecha en los puntos 2), 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 121 a 123.

Bogotá, D.C. 2007 01 19

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 75		Código: 202004