



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23283

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
Sl. PCT/JP01/09272

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 25 de junio de 2002, bajo el número 02054502, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/ JP01/09272.

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 cumple con los requisitos establecidos, específicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. 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 *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 24 de julio de 2006 y 15 de marzo de 2007, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, fueron evaluados en el examen de patentabilidad.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **23283**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
SI. PCT/JP01/09272

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una unidad de control de generación de potencia para un vehículo, que rectifica las corrientes de salida de un generador polifásico de CA.

De otra parte, el último pliego reivindica una unidad de control de generación de potencia para un generador de corriente alterna polifásico (1) de un vehículo, que incluye un circuito rectificador (300) de corrientes alternas generadas por fases constituyentes del generador de corriente alterna polifásico (1); comprendiendo la unidad de control un regulador (100) capaz de poner todas las fases en estado regulado a la llegada de un voltaje de salida desde el circuito rectificador a un voltaje regulador predeterminado, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Claridad de las reivindicaciones

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"*.

La reivindicación 1 no es clara, porque:

a) en el preámbulo se enuncia una unidad de control y a la vez, se relaciona la composición y el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que trata de definir si una unidad de control de la salida de voltaje o un generador sincrónico;

b) aunque la redacción y traducción se mejoraron respecto al pliego calificado en el oficio No 12.982, continúan con deficiencias, probablemente, porque quien tradujo conoce el inglés pero no conoce la terminología propia del campo como se puede apreciar al comparar lo que dicen las líneas 12 a 14 de la reivindicación, donde se asevera que: "... medios de detección capaces de detectar el paso por potencial cero (113, 114, 115) de la corriente alterna en cada una de las fases en el estado regulado..."; con lo que dice la traducción inglesa del documento de prioridad (ver folio 76), que en nuestra traducción correspondiente del aparte, la reivindicación debería decir: "...medios detectores de cruce por cero (113, 114, 115) para detectar que la corriente alterna CA de cada una de las fases ha cruzado por cero en estado regulado..."; y, notar las diferencias que inciden en la claridad de la definición que se debió tratar de lograr.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23283

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
Sl. PCT/JP01/09272

c) se redactó en términos del uso de los componentes de la unidad de control y de secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un generador, lo cual, es inadmisibile.

Las reivindicaciones 2 a 4 y 8 se salen del tema, porque no aclaran o delimitan una característica de la unidad de control y se desvían a características convencionales de un generador polifásico de CA, que no es el objeto de la solicitud, motivo por el cual se salen del ámbito de la protección.

Las reivindicaciones 5 a 7, 9 y 10 están redactadas en términos del uso de los componentes de la unidad de control y de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un generador, lo cual, es inadmisibile.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, básicamente no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la normativa andina.

2.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial*", (subrayado fuera de texto).

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir cada una de las categorías de reivindicaciones existentes, la Oficina, en la práctica, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, 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 entre los componentes estructurales del producto.

Por su parte, tradicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece que:

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N.º 23283

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
Sl. PCT/JP01/09272

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 todo lo anterior, un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. Por lo tanto, resulta claro que un *producto* no se puede definir ni mediante una secuencia de procesamiento de señales, porque eso es más cercano a un *procedimiento* y sería, tratar de definir una cosa por otra, lo cual, no es admisible, porque se relacionaría un *producto* por las características de un *procedimiento*, ni tampoco mediante una mezcla de características de estructura y función, menos aún, cuando dicha mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y, el (los) efecto(s) del procesamiento de señal.

En conclusión, no se pueden aceptar *productos* que reclamen, "medio + función o uso".

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

"1. unidad de control... circuito rectificador... regulador capaz de poner... caracterizado porque... medios... capaces de detectar... primeros medios... capaces de reinicializar... medios... capaces de determinar... segundos medios... capaces de reinicializar...".

"5. unidad... regulador es capaz de poner..."

"6. unidad... medios (101) registradores capaces de registrar... medios (103) determinantes... medios de retardo... ajustadores de cada una de las fases..."

"7. unidad...medios de retardo... son capaces de realizar...".

"9. unidad... el regulador es capaz de poner cada fase...".

"10. unidad... la relación predeterminada...".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° **23283**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02054502**
Sl. **PCT/JP01/09272**

2.3 Usos

En el presente caso, se observa que la materia reivindicada es *el simple uso* de los componentes de una unidad de control de salida de un alternador para vehículo, porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, el cual *usualmente* incluye "medios" de detección, "medios" de reinicialización, "medios" de decisión, etc., por esta razón, lo solicitado simplemente relaciona *el uso de medios técnicos convencionales* para procesar señales.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso se refiere a usos, materia que no es objeto de patente, incluso se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 21 de la norma supranacional andina.

3. Respuesta del solicitante

- La nueva descripción y el nuevo pliego se aceptaron y calificaron, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, y se explican los motivos por los que el capítulo no cumple las disposiciones señaladas en el traslado.
- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, de una parte, en el oficio no se dijo que el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes *"prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto... puedan coexistir componentes definidos por su estructura y componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales...En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales y funcionales y de uso"*, como afirma el solicitante.

En el oficio trasladado se sostuvo y aquí se reitera, categóricamente, que:

- a) El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento* (...) Industrial".

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 una de las categorías, en la *práctica* se han seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método), que las primeras deben definir el objeto



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION-Nº 23283

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
SI. PCT/JP01/09272

que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

Quien lea el párrafo 57 de la *Guía* encontrará que lo anterior es cierto y que no lo es el que, "...permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... elemento + función...", como lo asegura el memorialista en su respuesta.

b) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98, referente a lo que se debe entender por *producto* y *procedimiento*, estableció: "(...) 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).

Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa, jurisprudencia y práctica común aplicable, un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. En ningún lugar ni de la *Guía* ni en la sentencia señalada se permite la combinación de medio + función, argüida por el interesado como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni la inclusión de uso(s) en las mismas.

c) Se argumenta que "la interpretación...36-IP-98... no aborda en absoluto la forma en la que se debe definir un producto en las reivindicaciones de una solicitud de patente... La interpretación de que un producto no se puede definir por una secuencia de procesamiento de señales, o que no es lícito definir los componentes de un producto por sus funciones no parece estar realmente fundamentada esa interpretación...". Agrega que "la unidad de control efectivamente reviste una forma tangible con componentes tangibles...", (subrayados fuera de texto).

Al respecto, puede decirse que es cierto que la sentencia no aborda la definición de *producto*, pero sí indica que las invenciones de producto son aquellas que revisten una forma tangible.

No obstante, a la luz de las pautas establecidas por la citada sentencia, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el interesado alega las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23283
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
SI. PCT/JP01/09272

reivindicaciones 1, 5 a10 no revisten forma tangible, puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de la unidad de control para controlar las corrientes de salida de un generador polifásico de CA y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud:

Así pues, un *producto* para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de la salida de potencia de un generador de CA con el aparato de control, pues es solo el uso de medios técnicos para procesar una señal, lo cual, evidentemente no es una forma de fabricar el *producto*.

En conclusión, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de ejecutar o fabricar una unidad de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal realizada mediante dicha unidad de control, lo cual, es usar medios técnicos para procesar señal(es) y no una forma de fabricar el *producto*; además, la definición se hace con mezclas de características no permitidas por las razones ya explicadas.

- Con relación a los comentarios de los últimos 3 párrafos de la página 3 y el primero de la página 4 de la respuesta, de un lado, se salen del ámbito de la discusión planteada en el Oficio, pues el interesado hace unas interpretaciones jurídicas con las que supone controvierte las objeciones fundadas en los artículos 14 y 21; de otro lado, son aseveraciones infundadas.

En efecto, en materia de patentes se sabe, de un lado, que un *producto*, como tal, es independiente de cómo se usa, 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, que el género de una señal y la manera (secuencia) en que se procese la misma, son independientes del *producto* (unidad de control) o de parte(s) de la misma, usada(s) ("utilizada(s)") para procesar una señal.

De igual forma, la Oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del documento en determinada forma ni el uso de un aparato o circuito o unidad convencional (parte de la misma) para procesar, transmitir o recibir señales, porque un aparato o circuito o unidad como tal, es independiente del género de la señal y/o de la manera (secuencia) en que se procese la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION. Nº **23283**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02054502**
Sl. **PCT/JP01/09272**

misma, razón por la cual esa característica no sirve para caracterizar un aparato o unidad de control particular, tal como se reivindica en este expediente.

Finalmente, el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos, no confiere patentabilidad a la unidad de control menos aún cuando se mezcla con un generador polifásico de CA, donde el último no es objeto de la solicitud.

En conclusión, la oficina sostuvo y reitera que lo solicitado, simplemente, es otro (segundo) uso de una unidad de control, porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, además las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica, como se reconoce en la respuesta, con su uso que es el procesamiento de la señal.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 21 y 30 y que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante el oficio N° 12.982, por lo que a pesar de la respuesta, persiste la falta de claridad, definición y precisión de la solicitud que no permiten identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger, e impide realizar la búsqueda de anterioridades y, por ende, imposibilitan la evaluación de la novedad y del nivel inventivo de la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO".

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,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 23283

Por la cual se niega una patente de invención

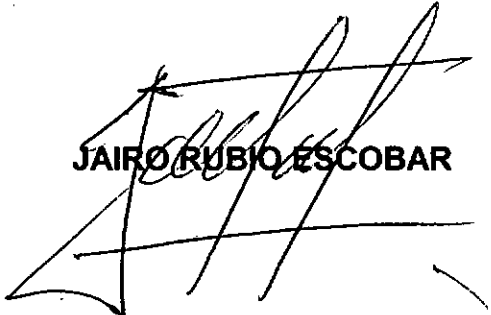
Rad. Exp. **PCT/02054502**
Sl. **PCT/JP01/09272**

entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente 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 **30 JUL. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR



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

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia