

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 23283 de 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de agosto de 2007 bajo el número 02054502 00011-0000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

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

Anota enseguida: "Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 15 de marzo de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio. Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no son lo suficientemente claras al no cumplir con lo estipulado en los artículos 30 y 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 y claridad 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, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 14, 15 e) 21 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho.”

Con relación a la claridad de las reivindicaciones señala que “(...) las reivindicaciones presentadas inicialmente, específicamente la 1 se objetó por esa entidad, al señalar que su redacción fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de salida de potencia de un generador, lo cual no se permite. Respecto a las reivindicaciones 2 a 4, 8 y 9 se objetaron porque no aclaraban o delimitaban una característica de la unidad de control sino que se desvían a características convencionales de un generador polifásico de CA, que no es el objeto de la solicitud. Respecto de las reivindicaciones 5, 7, 10 y 11, esta entidad manifestó que no tienen un enlace lógico y están redactadas en términos del uso 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 no se permite.

“Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Único de Modificaciones, en legal forma, el día 15 de Marzo de 2007, y que solicito muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta, pues nótese cómo las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 9 (antes 10) y 10 (antes 11) fueron modificadas, siendo las reivindicaciones modificadas suficientemente claras.

“En lo relacionado con las objeciones del examinador a la claridad de las reivindicaciones de producto quisiéramos señalar en primer lugar que ni la Decisión ni el reglamento ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto y al observar que el examinador acudió a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, resulta necesario señalar a su despacho que el párrafo 57 de la misma Guía, no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales, ya que dicha guía de examen 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.

“Las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir se trata de reivindicaciones del tipo ‘medio + función’, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982)”.

Manifiesta el recurrente que 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 5 a 7, 9 y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

10 inicialmente presentadas estaban 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, 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 como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. De hecho, en dicha guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función, y dicha guía precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

"Así mismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso.

"Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, es una creación muy avanzada de un concepto técnico a través de la cual se aplica una ley natural; lo que está permitido.

"El examinador ha señalado que para dar cumplimiento al requisito del Artículo 14 de la misma Decisión, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamento ni el Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto y al observar que el examinador acudió a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, resulta necesario señalar a su despacho que el párrafo 57 de la misma Guía, no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales, ya que dicha guía de examen 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.

"Las reivindicaciones de la presente solicitud no definen meramente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

misimos, es decir, se trata de reivindicaciones del tipo 'medio + función', es decir, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas.

"De acuerdo al Oficio No 2902, la citada Guía de la OMPI indica que un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) puede estar definido por su estructura o por la función de sus elementos, pero a la vez el examinador afirma que diversas características que se refieren a la función de los elementos estructurales enumerados en las reivindicaciones, son características de uso. Por tanto, el citado oficio, hace una distinción entre la definición de un componente a través de su función y la definición de un componente a través de su uso.

"Esto, en sí, parece ser una diferenciación de carácter más bien semántico a la vista de que cuando se indica que un determinado componente sirva para hacer alguna cosa se define tanto la función del componente como el uso del mismo ya que, evidentemente, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cuál es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales y funcionales y de uso. Por lo que las nuevas reivindicaciones aportadas, y que ruego a su despacho tener en cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486."

Considera el recurrente que la presente invención no se encuentra incursa "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, cómo aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención, se refería (a) un soporte lógico técnico, que es un segundo uso de una unidad de control, porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada.

"Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico técnico como tal, ni se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos y al respecto quisiéramos señalar que se trata de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable.

"Este método o procedimiento que se define en el nuevo capítulo reivindicatorio, 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.

"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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

"Por lo anterior es necesario hacer una breve referencia al software como tal. Debe tenerse en cuenta que el software viene contenido en un bien industrial, no es una serie de ordenes para operar mediante un hardware, tal como es el caso de la presente solicitud de patente no es un programa de ordenador como tal, y ese bien así configurado es patentable, es un producto industrial, que cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecido en la Decisión 486. Tal como se puede ver un programa para ordenador o software no posee piezas o elementos materiales o estructurales que conformen el software, mientras que la presente invención sí, cosa que no se toma en cuenta en esa oficina.

"De igual forma, vale la pena entrar a mirar el contenido de las reivindicaciones, de acuerdo a lo que indica el Manual Andino:

"(...) Las reivindicaciones deben definir todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención...

"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino que también debe indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento'.

"Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo 'elemento para medir la presión')...

"Obsérvese entonces que, el Manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de funcionamiento, cosa que esa oficina rechaza, ahora cuando solamente se enumeran elementos estructurales igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales. Entonces la pregunta para este caso es: ¿cómo se debe reivindicar para que esa oficina acepte las reivindicaciones de producto electrónico?"

Considera además el recurrente que la presente invención "no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No 12982 y que se reitera en la Resolución 23283 objeto de la actual impugnación, es señalado que '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.'

"Asimismo, indica que 'lo solicitado es otro (segundo) uso de una unidad de control, porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, además las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente conocidos en la técnica.'

"De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse que la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se logra mediante las reivindicaciones es regular todas las corrientes de fase por igual, además de permitir una reinicialización positiva a partir de un estado regulado en una unidad de control de generación de potencia que rectifica corrientes de salida de un generador de corriente alterna polifásico y que ajusta la salida rectificada a un voltaje predeterminado mediante un regulador.

"Respecto a la consideración según la cual el solicitante no corrigió las objeciones, debe tenerse en cuenta que la modificación presentada el 25 de febrero de 2007 cumplió con los requisitos exigidos, siendo las reivindicaciones claras y definiendo los elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, reivindicaciones del tipo 'medio + función', una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas del mundo desde hace décadas.

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

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

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

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

presente caso, y nuevamente me permito ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA RESPETUOSA PETICIÓN DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPÍTULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 15 de marzo de 2007, 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 ajustaba a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, subsanando así las objeciones del examinador. Lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria."

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

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

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

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye "una unidad de control de generación de potencia para un vehículo que rectifica corrientes de salida de un generador CA polifásico y que controla la salida rectificadora a un voltaje predeterminado utilizando un regulador.." (ver folio 4).

Para impugnar la decisión de negar la patente solicitada argumenta el recurrente que "La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

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: ...", anota enseguida: "Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 15 de marzo de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio. Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no son lo suficientemente claras al no cumplir con lo estipulado en los artículos 30 y 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 y claridad 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'..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar, en primer lugar, que como bien se indicó en la resolución que se impugna, para efectos del examen definitivo de la solicitud sí se tuvieron en cuenta la descripción y capítulo reivindicatorio allegados como respuesta a la comunicación del 10 de noviembre de 2006 (Oficio 12982). En efecto, en la parte de dicha Resolución relacionada con la respuesta del solicitante, esta Oficina señala que la nueva descripción y el nuevo capítulo reivindicatorio fueron aceptados y evaluados, otra cosa es que como allí mismo se indica el último capítulo reivindicatorio allegado continúe siendo defectuoso, como luego se verá.

Específicamente se dijo, con relación a la falta de claridad de las reivindicaciones y, en primer lugar, de 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,... 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, ... 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...';..." Esta reivindicación, se dijo, está redactada en términos de 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 que no es permitido.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

En cuanto se refiere a las reivindicaciones 2 a 4 y 8 se señaló que 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.

Con relación a las reivindicaciones 5 a 7, 9 y 10 se dijo que 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 que no es permitido.

Por las razones anteriores, se dijo, el capítulo reivindicatorio no cumple lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Así las cosas, queda completamente claro que, contrario a lo que indica el recurrente, la Oficina sí consideró para el examen definitivo de la solicitud la descripción y el capítulo reivindicatorio allegados por el solicitante el 15 de marzo de 2007, contenidos en los folios 326 a 347 del expediente, como respuesta al Oficio 12982; además, la Resolución en cuestión no incluye en sus fundamentos objeciones basadas en las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486, como lo sugiere el recurrente en sus alegatos.

Con relación al objeto reivindicado se recordó al solicitante, en su momento, que de acuerdo con la normativa andina: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento..." (Artículo 14 D. 486).

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

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

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)"

Por consiguiente, de acuerdo con la norma y jurisprudencia referidas un producto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11485

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

debe revestir una forma tangible y ser definido bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. En ninguna parte de las mismas se permite la combinación de método + función, mencionada por el recurrente como válida para las reivindicaciones objetadas, ni menos aún el reemplazo de la función por reivindicaciones de uso.

De la lectura del párrafo 57 de la citada Guía no parece cierto que de allí se desprenda 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, funcionales y de uso", como lo asegura el memorialista en su escrito de recurso. Por tanto, no es cierto que según la Guía sea permitida la combinación de método+función en las reivindicaciones y, puesto que el recurrente no indica en qué parte de la Guía se indica que se puedan incluir características de método+ función, no resulta aceptable tal argumento.

Considera el recurrente que la presente invención "se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Adicional a lo anterior, me permito reiterar a su despacho que aún cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 5 a 7, 9 y 10 inicialmente presentadas estaban 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, 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 como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente cabe señalar que en ninguna parte de lo actuado por esta Oficina se ha señalado que la ya citada Guía prohíba la mezcla de características de estructura y función, comoquiera que la misma constituye sólo una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios y no puede prohibir nada puesto que no es una norma propiamente dicha ni forma parte de la legislación aplicable.

Por lo demás, es evidente que es el artículo 14 de la Decisión 486 el que establece las categorías a las que se puede dar protección mediante patentes y que no son más que a los productos y procedimientos.

Argumenta por otra parte que "Las reivindicaciones de la presente solicitud no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

definen meramente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, se trata de reivindicaciones del tipo 'medio + función', es decir, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas. De acuerdo al Oficio No 2902, la citada Guía de la OMPI indica que un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) puede estar definido por su estructura o por la función de sus elementos, pero a la vez el examinador afirma que diversas características que se refieren a la función de los elementos estructurales enumerados en las reivindicaciones, son características de uso. Por tanto, el citado oficio, hace una distinción entre la definición de un componente a través de su función y la definición de un componente a través de su uso..."

Esta Oficina considera que a la luz de la normativa y jurisprudencia aplicables al caso (Proceso 36-IP98), las reivindicaciones 1 y 5 a 10 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.

También se aclaró que para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo 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.

De lo antes expuesto se concluye, fundamentalmente, que el capítulo reivindicatorio 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 que no es otra cosa que usar medios técnicos para procesar señales y no una forma de fabricar el producto, además la definición se hace con mezclas de características no permitidas.

Considera el recurrente que "...En dicha Guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función...", sin embargo, no se adjunta una copia de la Guía en la cual se establezca esto, que muestre esos ejemplos y, en general, compruebe sus afirmaciones.

De lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista, las reivindicaciones de la solicitud no revisten forma tangible y no se ajustan a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

Considera, por otra parte, que la presente invención "no se encuentra incursa dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486... Además, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, cómo aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención, se refería (a) un soporte lógico técnico, que es un segundo uso de una unidad de control, porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada. Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico técnico como tal, ni se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos y al respecto quisiéramos señalar que se trata de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente se tiene que, contrario a lo aquí expuesto, no es cierto que "tal objeción fue subsanada", puesto que como se puede ver en el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se señaló que la reivindicación 1 no es clara. En conclusión, no es posible aceptar productos que reclamen "medio+función o uso".

Por último, cabe aclarar que en la resolución atacada no se formularon objeciones basadas en el artículo 15 e) sino que se mencionó la secuencia de procesamiento de señal para resaltar que el objeto reivindicado no reviste forma tangible y, de otro lado, que es el uso de medios técnicos para procesar señales lo que realmente pretende patentarse.

Con relación al Manual Andino el recurrente cita alguna parte del mismo pero omite el párrafo que contiene "para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, la secuencia de control ejecutada por la unidad de decisión de velocidad puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

En fin, hacer la enumeración de uno o más elementos, conocidos en la técnica lo mismo que su uso para ejecutar una secuencia de procesamiento de señal, no es lo mismo que indicar el funcionamiento y la relación funcional a los que se refiere el Manual Andino. Además, en la reivindicación 1 no se indica cuál es la relación de función entre el regulador, los medios de detección, los primeros medios de reinicialización, los medios de decisión y los segundos medios de reinicialización; por otra parte, una secuencia de procesamiento no es la "indicación del funcionamiento", porque la misma debe hacerse entre los elementos de estructura de un producto y no mediante el uso de uno o más de dichos elementos, como ocurre en el presente caso. Adicionalmente, una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura o de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa contrario a lo que pretende hacerse ver.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

Ahora bien, como es conocido en materia de patentes, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirlas en preámbulo y parte caracterizante; la primera se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte, debe citar las características propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica es, por decirlo así, la "especie" de la invención, particularmente, se refiere a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte.

Por lo anterior, un capítulo reivindicatorio debe: definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo, consecuentemente, según lo establecido por la normativa aplicable, una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, conocida por quienes tienen experiencia en el arte y debe la reivindicación, además, indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento, sin que sea dable incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso o los efectos del mismo con relación a los elementos considerados.

El recurso concluye con la indicación de que "La presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486...debe resaltarse que la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos..."

Como se resaltó en la resolución que se impugna del examen del capítulo reivindicatorio salta a la vista que se 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...capaces de realizar...".

En lo anteriormente transcrito la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

Se reitera, por lo demás, que en materia de patentes 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 partes de la misma, usadas 'utilizadas' para procesar una señal.

De otro lado, se reiteró que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de un aparato o circuito o unidad convencional (o parte de esta) para procesar, transmitir o recibir señales, porque como bien es sabido por quienes tienen conocimientos en el arte, al afirmar: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada", no se establece una relación de función ni se determina una o más funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones, sino que se hace alusión al uso de partes de ese aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar o encriptar señales, un detector se usa para detectar señales, etc.; por tal razón, expresiones como: "...regulador capaz de poner...", "...medios...capaces de detectar...", "medios...capaces de reinicializar...", "...medios...capaces de determinar...", etc., determinan el USO de esos elementos pero no establecen una relación de función ni definen una función entre ellos, como se argumenta en los alegatos.

A la luz de lo anterior queda claro que un aparato o circuito o unidad como tal, independiente del género de la señal y/o de la manera (secuencia) en que se procese la misma, que relaciona el mero uso de elementos convencionales de un aparato, 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, puesto que, esa característica no es una característica técnica ni de estructura ni de función que sirva para caracterizar un aparato o unidad de control particular, tal como se reivindica en este expediente.

Con base en lo anterior, la oficina considera que lo solicitado 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.

Asimismo, se considera que lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de una unidad de control porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control y las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11495

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-054502

más elementos, ampliamente conocidos en la técnica, como se reconoce en los alegatos (respuesta al oficio No 12.852), con su uso que es el procesamiento de la señal.

Por último, en la resolución impugnada no se mencionó para nada el nivel inventivo, por ello el alegato de que, "...combinación nueva e inventiva de elementos físicos... técnico en la materia primero tendría que conocer las características... establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario...", no tiene sustento real y se aparta de lo fundamentado en dicha resolución.

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

RESUELVE

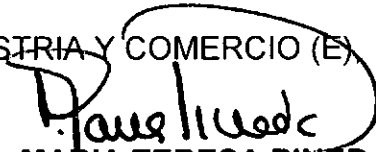
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23283 de 30 de julio del 2007 por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **18 ABR. 2008**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

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

16