

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
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

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-054502- -00011-0000

Fecha: 2007-08-15 13:48:42 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 21

Ref: Expediente No. **02-054.502**
Patente de Invención: **"UNIDAD DE CONTROL DE
GENERACIÓN DE POTENCIA PARA
VEHÍCULO".**
Titular: **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.**

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 23283 DE 30 DE JULIO DE
2.007 Y NOTIFICADA EL 8 DE AGOSTO DE 2.007.**

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 expedida por el 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. 23283 de 30 de julio de 2.007, notificada el 8 de agosto 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: **"UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO"**, 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: **"UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO"**, solicitada a registro por mí representada la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO 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 las 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 15 de Marzo de 2007:

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 Comunidad Andina.

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 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 la 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 como 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, 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 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).

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 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. 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 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 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.

Esto, en sí, parece ser una diferenciación de carácter más bien semántico a la vista de que cuando se indica que un determinado componente sirve 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.

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, se refería un soporte lógico técnico, que es un segundo uso de una unidad de control, por que en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486;

394
P. 7/12
392

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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.

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:

"3.2 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"). (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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?

1.4. 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 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 entidad 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 de Patentes 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 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.

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 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 ajusta 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.

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

398
P. 11 / 12
396

modificaciones presentadas el 25 de febrero de 2007 ante su despacho, se otorgue el privilegio de Patente de Invención, respecto a la creación denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO"**

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: **"UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO"**.

III.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
2. La modificación presentada a su despacho, el día 15 de marzo de 2007, que se ajusta a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión, por medio, de la cual, se allegó nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio, en legal forma.
3. Resolución No. 23283 de 30 de julio de 2.007, de la cual acompaño copia simple al presente escrito.
4. La actuación surtida.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 51, 52 y demás normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

V.- OPORTUNIDAD

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 12 / 12

La Resolución recurrida fue notificada el 8 de agosto de 2.007, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

VI.- NOTIFICACIONES

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 15 AGO. 2007
Presentando personalmente por
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. C.C. N° 17.192.062 Bta
T.P. T.P. N° 50.007 C.S.J.
Notificador Secretaria General

Rubio

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL ABOGADO
[Signature]

524/P000984



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:

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Carrera 13 No. 37-00 Pisos 5 y 10
Bogotá, D.C.
Teléfono: 281 31 25
Fax: 281 31 25
Commutador: 334 12 21
El suscrito Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio
Hace constar que la presente copia es una copia fiel de la original
tenida en la oficina
Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio

73283



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

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
SI. 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-Nº 23283

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02054502
Sl. 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

6 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Director General, AD - HOC
Puede constatar que la patente 343-NO-27-90 Pisos 5 y 10
talla inscrita con el Comulgador: 334 12 21
talla... a vista
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia
Secretario General AD-HOC



406
you

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

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 definirían 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CARRERA 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10
Calle 13 con la 27
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia
Secretaría General AD-HOC

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

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

8
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace constar que la presente copia Fotas
Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10
toca coincido con el original que he
Commutador: 334 12 21
Fax: 281-31 25
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia



HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

408
406

**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. CM

**SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**
El suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace constar que se presentó copia Fotos
tática coincidente con el original, los 5 y 10
tenido a la vista. Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia
Secretario General AD - HOC

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 02-54.502

Clasificación internacional (IPC) H02P 9/48.

Concepto Técnico No 1555

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 23.283 del 30 de julio de 2007 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. 23283 de 30 de julio de 2.007, notificada el 8 de agosto... sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invención denominada: "UNIDAD DE CONTROL DE GENERACIÓN DE PÓTENCIA PARA VEHÍCULO", conforme a los siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

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

B-) Cumplimiento de las 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... artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:

Modificación presentada el día 15 de Marzo de 2007:

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 Comunidad Andina... proferir una decisión ajustada a derecho.

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Así pues, nótese que las reivindicaciones... su redacción fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de señal... las reivindicaciones 2 a 4, 8 y 9 se objetaron porque no aclaraban... desvían a características convencionales de un generador... las

"... 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.

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, no se permite.

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 y **NO** se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

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, no se permite.

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

De lo precedente, de un lado, queda absolutamente claro que, la oficina calificó el pliego alegado como respuesta al oficio No 12.982, de otro lado, la Resolución **no** incluye en sus fundamentos objeciones basadas en las disposiciones del artículo 34, contrario a lo que sugiere y arguye el recurrente en sus alegatos; por consiguiente, aquellos **NO** se sustentan en hechos ciertos y se desvían a otros, **no** incluidos en el acto impugnado.

c. Por las razones de los subpuntos precedentes, resulta evidente que los alegatos relacionados a: "... 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.

Aún más, parece curioso y, por demás sin sentido que, el recurrente en el escrito transcriba las objeciones planteadas por la oficina en el último oficio, para luego sin ningún tipo de soporte asegurar, de un lado, que **no** tuvimos en cuenta la modificación y, de otro lado, que las reivindicaciones quedaron claras, contrario a la realidad como se puede constatar de lo precedente.

d. Con el fin de desvirtuar los restantes alegatos del subpunto 1.1, es necesario comenzar por recordar que tanto en la Resolución como en los oficios trasladados, se informó al interesado que el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, como práctica común del procedimiento de calificación ha 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 que

se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y las segundas, mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la **fabricación** de un producto.

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

e. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto y procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 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 consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada 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 jurisprudencia se permite la **combinación de medio + función**, argüida por el mandatario como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni menos aún el remplazo de la última por la(s) de uso(s) en las mismas.

Adicionalmente, en la Guía que tenemos en la oficina **NO** se permite la combinación de medio + función en las reivindicaciones y, puesto que el mandatario no indica en que parte de la Guía que tiene, se indica que se pueden incluir características de medio + función, ni aporta una copia de ella que sustente tal alegato, el mismo es más una fantasía que un hecho real.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que por solo argüir que, "...las reivindicaciones de la presente solicitud no definen... sino elementos estructurales y las funciones... medio + función... admitida expresamente en la mencionada Guía... práctica de la totalidad de oficinas del mundo...", se admitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley, a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas y se aceptase la mentira como verdad.

En conclusión, **NO** es cierto que no se tuvieron en cuenta las modificaciones allegadas, sino que ellas **NO** cumplen las disposiciones del artículo 30, además, **NO** se hizo ninguna objeción con base en el artículo 34, lo cual, es una desviación de la discusión pues se sustenta en hechos **no** incluidos en el acto impugnado. Aún más, 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, y consecuentemente, haya proferido una decisión **NO ajustada a derecho**, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

3) En el subpunto siguiente, el interesado alega que: "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... 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... puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que **claramente** permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función... definición, es decir, **elemento + función**, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso... las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos... reivindicaciones del tipo "medio + función"... admitida **expresamente** en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo... el examinador afirma que diversas características que se refieren a la función de los elementos estructurales enumerados en las reivindicaciones, son características de uso... diferenciación de carácter más bien semántica... ruego a su despacho **tener en cuenta**... cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486", (subrayados y resaltados del examinador).

4): Con relación a los alegatos del punto precedente, la oficina determinó que:

Al parecer, los alegatos se dirigen contra el subnumeral 2.2 de la Resolución pues en el escrito no se señala específicamente que trata de controvertir, además, son confusos, incoherentes y, sorprendentemente, en gran medida iteran los argumentos del subpunto 1.1 solo que se agrega algunas apreciaciones personales del recurrente, los cuales, no logran su objetivo y, hacen la discusión banal por los siguientes motivos.

1. Ni en el 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.

2. Es evidente que, el artículo 14 es el que establece las categorías a las que se puede dar protección, además, como se explicó en los apartes d. y e. del punto 2) precedente, dado que 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, la oficina, desde hace más de 20 años ha venido utilizando la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes en el procedimiento de calificación de las solicitudes puestas a su consideración, debido a que la OMPI escribió dicha Guía con el fin de suministrar una forma de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y se diera una salida a esos "vacíos", la cual, por su uso prolongado se ha convertido en proceso común, conocido por casi todos.

3. El recurrente alega que, "... las reivindicaciones... no definen meramente una secuencia de procesamiento... diferenciación de carácter más bien semántica...", lo cual, es una desviación de los hechos porque, en el subnumeral 2.2 de la Resolución, la oficina sostuvo y aquí reitera que, a la luz de las pautas establecidas por la jurisprudencia (del proceso 36-IP-98), las 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.

También aclaró que, 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.

De lo antes expuesto se concluye que, 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.

4. Por las razones explicadas arriba en los subpuntos d. y e. del punto 2), **NO** es cierto que haya "...reivindicaciones del tipo "medio + función"... admitida **expresamente** en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo...".

5. El interesado alega 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** adjuntó una copia de la Guía que tiene en su poder, que muestre esos ejemplos y, fehacientemente, de sustento y compruebe sus afirmaciones. Por consiguiente, esos alegatos del recurso, **no** tienen sustento real y por ello, **no** son ciertos.

De todo lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista, las reivindicaciones de la solicitud **no** revisten forma tangible y **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

5) El alegato continúa con, "1.3. La presente invención **no** se encuentra incursa **dentro** de los literales previstos en el artículo 15... tal objeción fue subsanada... método o procedimiento que se define... combinación de fases o etapas... no se habían combinado previamente de la manera reivindicada, consiguiéndose así el control de un elemento físico... el método... nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un **procedimiento**... físicos interactúen de forma distinta a la convencional... el software viene contenido... no es una serie de ordenes para operar ... **como es el caso de la presente solicitud**... ese bien así configurado es patentable... cumple con todos los requisitos de patentabilidad... programa para ordenador o software no posee piezas... invención sí, cosa que no se toma en cuenta en esa oficina.

De igual forma, vale la pena entrar a mirar... Manual Andino:

"3.2 Las reivindicaciones... debe incluir no solamente una enumeración de elementos... indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos... 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... 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...", (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), **NO** es cierto lo que arguye el recurrente en, "...tal objeción fue subsanada... conforme a las modificaciones...", puesto que en el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 14 y se dijo que: la reivindicación 1 no es clara... En conclusión, no se pueden aceptar **productos** que reclamen, "medio + función o uso".

Adicionalmente, los alegatos del memorialista no explican en qué se sustenta su consideración de que se subsanan las observaciones hechas en el oficio; el hecho de asegurar que las objeciones se subsanaron, **no** son fundamento que demuestre que,

efectivamente, si se subsanaron dichas objeciones, tampoco hay fundamentos de por qué debería entenderse así y, si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación y la jurisprudencia vigentes.

Por último, en la Resolución atacada NO se formularon objeciones basadas en el artículo 15 e), sino que mencionamos la secuencia de procesamiento de señal para resaltar, de un lado, que lo solicitado NO reviste forma tangible y, de otro lado, que es el USO de medios técnicos para procesar señales.

b. El recurrente alega que, “de igual forma vale la pena... del Manual Andino “3.2 las reivindicaciones deben definir... una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento... las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) o funcionales... para medir la presión)... manual andino indica **claramente** que se debe incluir... elementos estructurales sino de funcionamiento...”, lo cual, es una desviación de lo tratado en el acto recurrido y parece ser que trata de tomar por tonto al examinador puesto que:

i) La subsección 4.2 del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud”.

El siguiente párrafo de la misma indica que, “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”, esto último, fue omitido por el interesado en sus alegatos.

ii) El tercer párrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes señala que: “una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento”.

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: “las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) o funcionales...”, de donde por una parte, el que una reivindicación **no** solamente una enumeración de elementos... indicar su funcionamiento y la relación funcional... NO significa que se puedan mezclar características de estructura y uso, como lo pretende hacer creer el recurrente.

Hacer la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica junto con su **USO** para ejecutar una secuencia de procesamiento de señal, NO es haber indicado el funcionamiento y la relación funcional a los que se refiere el párrafo del Manual; la consideración es una falacia porque, de un lado, en la reivindicación 1 **NO** se indica cual 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 y; de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido, NO es y NO será 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.

Por otra parte, resulta evidente que una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura **Ó** de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa contrario a como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

iii) Quienes tienen experiencia en la materia, conocen que 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 subdividir las 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 la(s) característica(s) propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica es, por decirlo así, la "especie" de la invención, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte.

De lo anterior resulta evidente que, un pliego debe cumplir 4 requisitos: definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo, consecuentemente, según lo establecido por la norma y el procedimiento, una reivindicación 1) no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que 2) 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, 3) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento y, no debe incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso o los efectos del mismo de los elementos enumerados.

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 arguyendo que, "1.4. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 21... resaltarse que la presente invención no es un programa de ordenador... 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... reivindicaciones del tipo "medio + función"... sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una 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 a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486... **SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO...** la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Decisión 486... solicito a su Despacho REVOCAR la Resolución que impugno y en su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE...**". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

8) Respecto a los alegatos del punto anterior, es suficiente puntualizar que:

a. En primer lugar, en el subnumeral 2. 2 del acto impugnado se re4saltó que 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. 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.

En segundo lugar, en los últimos párrafos del subnumeral c) del numeral 3 de la Resolución la oficina sostuvo y sostiene que, de un lado, en materia de patentes se sabe 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 otro lado, se reiteró que **no** se 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 quienes tienen conocimientos en el arte, saben que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, **NO** establecen una relación de función ni determinan una o mas funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el **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 arguye en los alegatos.

A la luz de lo anterior, queda claro que 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 misma razón, que relaciona 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, 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.

b. Basándose en los motivos del subpunto anterior, en el subnumeral 2.3 de la Resolución impugnada, la oficina sostuvo y reitera, categóricamente, 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, 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 y, las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o 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.

c. En el acto impugnado **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

418
476

basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario...", no tiene sustento en hechos reales y se aparta de lo fundamentado en dicho acto.

Para terminar, el recurrente insiste en que "...la modificación... cumplió con los requisitos... reivindicaciones del tipo "medio + función"...", lo cual, ya se discutió arriba ampliamente y, que no corresponde a la realidad.

Por las razones discutidas en los puntos precedentes, se concluye que:

i) **NO** es cierto que la modificación presentada el 15 de marzo de 2007 haya cumplido los requisitos establecidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, ni que dicha modificación no se haya tenido en cuenta;

ii) **NO** es cierto que, la categoría de reivindicaciones del tipo "medio + función" (que según el memorialista) "es práctica de la totalidad de las **Oficinas de Patentes del mundo** desde hace décadas", sea admitida por la guía o el Manual Andino o la jurisprudencia;

iii) la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del documento con mezclas o "combinaciones", no admitidas, de características porque dichas mezclas **no** sirven para darle carácter patentable y distinguir del arte, un producto o "unidad de control de salida...". Los alegatos no controvierten ni desvirtúan la objeción relativa a que lo solicitado **NO** reviste forma tangible.

iv) 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.

v) La petición del interesado es absolutamente desproporcionada porque si los alegatos hubiesen sido ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo, es decir, la valoración de otros requisitos de fondo pero **NO** la concesión del privilegio solicitado.

vi) Los alegatos del recurso relacionados con los artículos 34, 15 e) y 18 se sustentan en hechos **no** incluidos en el acto impugnado por lo cual se apartan de la discusión y en ninguna forma la controvierten.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 344 a 347.

Bogotá, D.C. 2007 09 07

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1555		Código: 202004