

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-54502- -13-0 Fecha: 2008-04-21 08:13:57
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 378 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Señor (a) (es)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CARRERA 7 No. 74-64 OFICINA 506
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 11495
Fecha : 18/04/2008
Expediente : 2-54502
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

476
418

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. 02-54502

Marca: P I

Clase:

Resolución No. 11495

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, por medio del presente escrito solicito a su Despacho me sea notificada oficialmente la Resolución No. 11495 — de 18 de Abr / de 2.008 correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la Resolución a mi Dependiente.

Rubio

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134

YOLANDA CORTES
C.C. 51.907.772 Bta.
SE ANEXA MEMORIAL

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Secretaría General
E. S. D.

Ref. Expediente No. 05-24205
 Marca: P I
 Clase:
 Resolución No. 11492

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, por medio del presente escrito solicita su Despacho me sea notificada oficialmente la Resolución No. 11492 de 18 de Abril de 2.007 correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicita sea entregada copia de la Resolución al Dependiente.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
 C.C. 17.192.062 de Bogotá
 T.F. 50.007 Consejo Superior
 de la Judicatura
 COD. 4134

SE ARCHIVA MEMORIAL
 C.C. 51.807 JTS UNB.
 AL SEÑOR JES

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

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

“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

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

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

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

20 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.

fl

7

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL
La presente resolución se dio por notificada el 23 ABR. 2008
mediante memorial suscrito por el Doctor(a) Humberto Rubio Camacho
(Artículo 48 C.C.A.)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC
NOTIFICADOR