

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/ JP01/08873**

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 8 de abril de 2003, bajo el número 03029529, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SÍNCRONO", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/JP01/08873.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de febrero de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se acepta, porque no se ajusta a las prescripciones de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en los folios 110 y 111, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una unidad de control de salida para un motor síncrono, que aumenta la salida sin desestabilizar las revoluciones del motor en la región de bajas revoluciones.

23264

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/ JP01/08873**

De otra parte, el nuevo pliego reivindica una unidad de control de salida conectable a un generador síncrono (1) provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator para producir una salida generada, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4; un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator en un régimen bajo de revoluciones de un motor, empleando una unidad de control de salida conectada al generador síncrono, relacionado en las reivindicaciones 5 a 8.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: “el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 184 a 186, no se acepta, porque las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el Oficio n° 11925 del 20 de octubre de 2006 (de aquí en adelante llamado el Oficio), y porque agregan las reivindicaciones 5 a 8 que van más allá de lo permitido por el artículo 34, toda vez que en la descripción no aparece la secuencia en la forma relacionada en ella; además, se redactaron en términos del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es improcedente. En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el Oficio mencionado continúan vigentes.

Dado lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo dispuesto por los artículos 30 y 34 de la Decisión 486, razón por la cual no se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión y se calificará el capítulo reivindicatorio que obra a folios 110 a 111 del expediente en estudio.

3. Claridad de la solicitud

3.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03029529
SI. PCT/JP01/08873

Las reivindicaciones calificadas están redactadas en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico, lo cual, no se permite.

La reivindicación 1 no es clara, porque el preámbulo enuncia una unidad de control y a la vez 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 la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico.

Las reivindicaciones dependientes no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica de estructura o función de la unidad de control sino que hacen referencia a efectos del uso de los componentes.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

3.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la *práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tradicionalmente 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 invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/JP01/08873**

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).

Visto todo lo anterior, se puede afirmar, por una parte, que un *producto* debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los elementos de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando dicha mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y, el (los) efecto(s) del procesamiento de señal.

En conclusión, un *producto* no se puede definir mediante una enumeración de componentes junto con una secuencia de procesamiento de señales, porque eso sería algo más cercano a un *procedimiento*, lo que provocaría definir una cosa por otra, lo cual, no es procedente, porque un *producto* no se puede definir por las características de un *procedimiento* ni viceversa.

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

"1. una unidad... detectores para detectar... energizadores para energizar... regulador para restringir... caracterizado porque... dicha energización...".

"2. una unidad... en dicha energización...".

"3. una unidad... dicho valor de voltaje...".

"4. una unidad... dicho trabajo de energización...".

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

4. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales"

Como ya se sustentó, las reivindicaciones de "unidad de control de salida" o *producto* se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, es decir, relacionan como "función" los pasos de una secuencia lógica de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
SI. **PCT/JP01/08873**

procesamiento que ejecutan una unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador que da una orden de retardo al excitador 46 si la velocidad se pone en un rango de control predeterminado (ver páginas 9 a 11 de la descripción).

Ahora bien, la normativa andina vigente establece que por programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso"¹.

A la luz de lo anterior, resulta obvio que un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de procesamiento de señal para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte lógico como tal.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado artículo 15 de la norma andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

5. Usos

Por otra parte, lo solicitado simplemente es otro (segundo) *uso* de *aparatos convencionales* de una unidad de control de salida del alternador de un vehículo que incluye medios detectores, medios energizadores, un regulador, etc., de donde es evidente que lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar señales.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso desconoce lo dispuesto por los artículos 14 y 21 de la norma supranacional andina,

6. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- El nuevo pliego, se evaluó y, consecuentemente, no se aceptó por los motivos expuestos en el punto 2 de la presente resolución, quedando vigentes las observaciones oportunamente trasladadas.

¹ Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/ JP01/08873**

- Sobre las afirmaciones del punto 3 de la respuesta, resultan improcedentes, por lo cual se hace necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

Cuando lo anterior no se cumple, la definición del objeto no es clara, como sucede en este caso, ya que el preámbulo enuncia una unidad de control y a la vez relaciona la composición y el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que trata de definir en la reivindicación, si una unidad de control de la salida de voltaje o un generador sincrónico; además, tal enunciación afecta la unidad de invención puesto que no se trata de dejar en claro cuales son las características de la unidad de control y cuales del generador, sino que debería haberse dejado lo relativo a la unidad de control o al generador, pero no referirse al mismo tiempo a la unidad y el generador.

Por último, asegurar que el nuevo capítulo cumple los requisitos objetados en el Oficio sin presentar ningún argumento de sustento, no desvirtúa las objeciones trasladadas.

- Respecto a los comentarios del punto 4, basta señalar que en el Oficio trasladado no se dijo que el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, *“prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto... puedan coexistir componentes definidos por su estructura y componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales y funcionales y de uso”*, como afirma el solicitante.

En el citado Oficio se sostuvo y aquí se reitera, categóricamente, que:

a) El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”*, (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, en la práctica se han seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/ JP01/08873**

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

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 al presente caso, 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. Como se advierte, ni en la *Guía* ni en la sentencia señalada se hace referencia a la combinación de medio + función, argüida por el interesado, ni la inclusión del uso 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 está 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. Así las cosas, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el interesado manifiesta, las reivindicaciones 1 a 4 no revisten una forma tangible, puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico.

En materia de patentes se sabe, de un lado, 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
Sl. **PCT/JP01/08873**

más de los componentes del *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico con la unidad 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 consecuencia, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de ejecutar o fabricar una unidad de control de la potencia de salida de un alternador sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal para procesarla con medios técnicos, lo cual, es un uso, soporte lógico como tal y, reiteramos, no una forma de fabricar el *producto*.

De otro lado, y acorde con la sentencia anotada, cabe anotar que en las invenciones de *procedimiento* las reivindicaciones consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, por esa razón resulta improcedente que el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de *procedimiento*, que relaciona una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos.

d) A continuación, el interesado arguye que: "la presente invención no es un programa... como tal, ni tampoco se trata de un segundo uso... sería que se reivindicara que la misma unidad... es implantable mediante una CPU y emplea... interrelación novedosa... produce un efecto técnico... actúa sobre elementos técnicos y tangibles... combinación funcional y estructural... no de un uso ni tampoco de un programa... gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto... sería un programa... inestable del motor".

Los comentarios precedentes son meras aseveraciones infundadas que para desvirtuarlas, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones no se ajustaron a las objeciones señaladas en el oficio trasladado, donde se le informó al solicitante que las reivindicaciones no cumplen lo establecido por el artículo 14, como se explicó en el punto 5.1 del mencionado Oficio.

En segundo lugar, en el Oficio trasladado se explicó qué se considera programa o soporte lógico como tal y se señaló lo que la normativa vigente entiende por, 'programa de ordenador', de donde, un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de procesamiento de señal para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte lógico como tal.

Y, en el expediente en discusión es lo que sucede, toda vez que las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, pues ellas relacionan como "función" los pasos de una secuencia lógica de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
SI. **PCT/JP01/08873**

procesamiento de señal, que ejecuta la unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador, que da una orden de retardo al excitador 46, si la velocidad se pone en un rango de control predeterminado (ver páginas 9 a 11 de la descripción).

Ahora bien, la Oficina toma cualquier secuencia de procesamiento de señal, datos o información como soporte lógico como tal, no solo porque así lo establece la normativa andina sino porque, técnicamente, son tal tipo de soporte.

En tercer lugar, se reitera que lo solicitado, simplemente, es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de una unidad de control de salida del alternador de un vehículo, ya que 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 del solicitante, con su uso que es para el procesamiento de la señal.

Adicionalmente, 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 del mismo, usado ("utilizado") para procesar dicha señal.

Adicionalmente, en el traslado se recordó al solicitante que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del documento con mezclas o "combinaciones", no admitida, de características, porque dichas mezclas no sirven para darle carácter patentable y distinguir del arte, un producto o "unidad de control de salida".

Asimismo, en el Oficio se indicó que un *producto* (unidad de control de salida) no puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese *producto* reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado, todo lo cual, no fue tenido en cuenta por el interesado.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 e), 21, 30 y 34, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 11.925, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 023264

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03029529**
SI. **PCT/JP01/08873**

RESUELVE

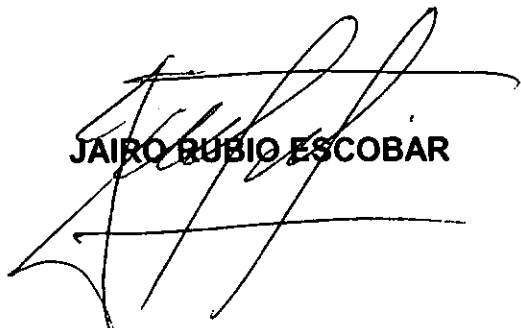
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SÍNCRONO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho , en su calidad de apoderado de la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 JUL, 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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