

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Humberto Rubio Camacho
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-029529- -00002-0000

Fecha: 2006-10-19 11:36:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:	Radicación	03-29.529
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	00011925
	Folios	004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 97 a 109, los dibujos 1 a 8 de los folios 162 a 167 y las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 110 a 111; documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron

2. 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 de sin desestabilizar las revoluciones del motor en la región de bajas revoluciones.

De otra parte, el pliego reivindica: unidad de control de salida para un generador síncrono (1) que tiene un rotor (60) provisto de medios de imán generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator para producir una salida generada, comprendiendo medios detectores (30) para detectar un número de revoluciones de dicho rotor (60); medios energizadores (46) para energizar con retardo dichos devanados de estator para aumentar la energía generada del generador y un regulador (5) para restringir un voltaje de salida del generador a un voltaje de regulación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H02P 9/48.

3. Claridad de la solicitud:

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".

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 pero

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 una unidad de control de la salida de voltaje o un 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.

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

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 173 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego calificado se refiere a un único concepto por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 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 categoría la oficina, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, para definir las categorías antes citadas; donde de acuerdo a las indicaciones del párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método) e 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.

Adicionalmente, se conoce que 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, 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 se permite 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 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.

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

Como ya se dijo arriba en **3**, 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 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).

Habida cuenta que, la legislación 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".

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.

Finalmente, se recuerda al solicitante que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del documento con mezclas, no admitida, de características ni que un **producto** (unidad de control de salida) sea 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.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del artículo antes citado.

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de una unidad de control de salida de un alternador de un vehículo que incluye medios detectores, medios energizadores, medios de etc. de donde es evidente que lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar señales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

- a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21 y 30, razón por la que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones
- b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.

ALIX DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **20 OCT. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1641	Código: 202004	Código: