

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
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-029529-00007-0000

Fecha: 2007-08-15 13:50:20 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 21

Ref: Expediente No. **03-029.529**
Patente de Invención: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA
PARA GENERADOR SÍNCRONICO".**
Titular: **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.**

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 23264 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. 23264 de 30 de junio 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 SALIDA PARA GENERADOR SÍNCRONICO"**, 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 SALIDA**

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

PARA GENERADOR SÍNCRONICO", 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 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 25 de Febrero de 2007:

Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 25 de febrero de 2007, por medio de la cual fue allegado un **nuevo capítulo reivindicatorio**.

Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni cumplen 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 descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo 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".

La reivindicación 1 fue modificada dejando en claro cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invención y cuáles características corresponden al generador al

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

que se conecta dicha unidad. Las reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas sí cumplen con el requisito de claridad, haciendo que la definición del objeto de

la patente de invención sea clara y cumpla con los requisitos de la Decisión de la Comunidad Andina.

Las secuencias descritas y las reivindicaciones 5 a 8 referentes a un método para aumentar establemente la energía generada por un generador síncronico no son una ampliación de la protección inicialmente solicitada. 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 de la 1 a 4 se objetaron por esa entidad, al señalar que su redacción fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, relacionando como función los pasos de una secuencia lógica de procesamiento, lo que no se permite. Sobre la reivindicación 1 es preciso anotar que se objetó por no ser clara, pues enunciaba una unidad de control pero a la vez relacionaba la composición y el uso de los componentes de un alterador, lo cual no permitía determinar qué es lo que define, si una unidad de control de la salida de voltaje o un generador síncrono.

Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Único de Modificaciones, en legal forma, el día 25 de Febrero de 2007, y que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, pues nótese como la reivindicación 1 fue modificada, siendo una reivindicación clara que establece cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invención y cuáles corresponden al generador al que se conecta dicha unidad.

Las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales sino elementos estructurales y

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 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 1 a 4 inicialmente presentadas estaban 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, 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.

Asimismo, 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, lo que está permitido.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 incursa dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Además, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención, se refería a un soporte lógico, la cual es un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada.

Lo anterior, conforme a las modificaciones presentadas ante su despacho, el 25 de febrero de 2007, pues nótese que la nueva reivindicación 1 que ahora se presenta, se refiere a una *unidad de control de salida conectable a un generador síncrono provisto de un rotor con medios de imán generadores de flujo de campo y con un estator con devanados de estator para producir una salida generada, cuya unidad de control comprende*

medios detectores de un número de revoluciones del rotor del generador, conectados al generador;

medios energizadores conectados al generador capaces de energizar con retardo los devanados del estator, para aumentar la energía generada del generador; y

un regulador conectado al generador (restringidor de un voltaje de salida del generador a un voltaje de regulación,

caracterizado porque

la unidad de control de salida está adaptada para realizar dicha energización con retardo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja, de manera que se produce un control de dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control que es menor que dicho voltaje de regulación.

La misma unidad de control con la misma interrelación funcional y estructural de los componentes se aplicara al control de objeto distinto a un generador síncrono.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles. Se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención de carácter técnico 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 consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita, cuando el motor funciona a un régimen de bajas resoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor.

Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicación 1 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.

Así, 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:

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

"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.

Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la objeción que la presente invención se encontraba afectada por el artículo 21 de la Decisión 486, al referirse a otro (segundo) uso aparatos convencionales de una unidad de control de salida del alternador de un vehículo, me permito manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No. 11925 y que se reitera en la resolución objeto de la actual impugnación, es señalado que un *producto (unidad de control de salida) no puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado*

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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.

Asimismo, indica que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 e) 21, 30 y 3, y teniendo en cuenta que las correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio No. 11925, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

e acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideración de 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 consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita, cuando el motor funciona a un régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor.

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.

Con relaciona a las consideraciones sobre las reivindicaciones 5 a 8 agregadas en la modificación, cabe resaltar que estas no amplían la inicial solicitud puesto que son referentes a un método para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono, que se encuentran

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

plenamente soportadas en el texto original de la solicitud inicial, subsanado así las objeciones del examinador.

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 REIVINDICATORIO**, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 25 de febrero 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 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 SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**

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 SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**.

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 25 de febrero de 2007, que se ajusta a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión, por medio, de la cual, se allegó nuevo capítulo reivindicatorio, en legal forma.
3. Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2.007, de la cual acompaño copia simple al presente escrito.
4. La actuación surtida.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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

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,



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
Santafé de Bogotá, 15 AGO. 2007
Pr. 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL
NOTIFICADOR

524/P000388

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

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.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General. AD - HOC
Hace Constar que la presente copia es una copia
fotocopiada con el original que se tiene
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General AD-HOC

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".

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General AD-HOC
Hace Constar que la presente resolución
fue emitida con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 2695. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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"

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constatar que la presente Resolución
tática coincide con el original
tenido a la vista.

Rede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: T. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretaría General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

SE
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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,

El Suscrito Secretario General AD-HOC
Hace Constatar que la presente
tática coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tl. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax 38226 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 o de función.

COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA**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

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

El Suscrito Secretario General AD - HCB
Hace Constar que la presente copia Fotocopia
tática coincide con el original
tenido a la vista
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia
Secretaría General AD - HCB



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

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.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente resolución
táctica coincide con el expediente
tenido a la vista.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50, Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95; Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

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,

JAIR RUBIO ESCOBAR

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-29.529

Clasificación internacional (IPC) H02P 9/48.

Concepto Técnico No 1476

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 23.264 del 30 de julio de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado señala que, "HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad... apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA... encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal... interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 23264 de 30 de junio de 2.007, notificada el 8 de agosto... sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE el privilegio... "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRÓNICO", conforme a los siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado... 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... artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:

Modificación presentada el día 25 de Febrero de 2007:

Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 25 de febrero de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo capítulo reivindicatorio.

Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni cumplen con lo estipulado en el los artículos 30 y 34 de la norma comunitaria, afirmación que solicito muy respetuosamente a su despacho **re-considerar**, pues vistos en conjunto la descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo 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".

La reivindicación 1 fue modificada dejando en claro cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invención y cuáles características corresponden al generador al que se conecta dicha unidad. Las reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas sí cumplen con el requisito de claridad, haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con los requisitos de la Decisión de la Comunidad Andina.

Las secuencias descritas y las reivindicaciones 5 a 8 referentes a un método para aumentar establemente la energía generada por un generador sincrónico no son una ampliación de la protección inicialmente solicitada. 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... en términos de la secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso... solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta...reivindicación clara que establece cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invención y cuáles corresponden al generador... 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" es decir, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982)", (subrayados y resaltados del examinador).

2) Los alegatos comienzan con la identificación del apoderado de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido y hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo pero NO la concesión del privilegio solicitado, como lo pide el recurrente.

El escrito continúa con la relación de unos motivos de inconformidad, en A-) se hace referencia a la base de la negativa y en B-), se hace referencia al, "cumplimiento de las disposiciones de la Decisión 486", que terminan afirmando que los documentos cumplen los requisitos del artículo 14.

Más adelante, el memorialista hace referencia a la "modificación presentada el día 25 de febrero", donde se limita a alegar que, "... la resolución resulta equivocada e injusta... no ha tenido en cuenta la modificación...", que cumple los requisitos de los artículos 14, 15 e), 21 y 30 sin presentar razones fundamentadas en hechos reales, como se puede constatar a partir de los siguientes hechos:

a. En el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 34 y se señala que: "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 y porque se agregaron las reivindicaciones 5 a 8 que van más allá de lo permitido por el artículo 34 porque 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, no se permite. En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio mencionado continúan vigentes."

De lo anterior queda claro, en primer lugar, que las reivindicaciones 1 a 4 se rechazaron porque iteran lo objetado en el oficio, es decir, dichas reivindicaciones 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, lo cual, no se permite. Además, 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 y, 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.

Las afirmaciones anteriores se pueden corroborar con solo comparar las reivindicaciones 1 a 4 de los pliegos correspondientes (ver folios 110 a 111 y 184 a 185) y, las diferencias que se pueden apreciar son únicamente de la redacción en algunos renglones, por ejemplo, la reivindicación 1 del primer pliego señala: "unidad de control de salida para un generador síncrono (1) que tiene un rotor (60) provisto de medios de imán... medios detectores (30) para detectar un número de revoluciones... medios energizadores (46) para energizar con retardo... un regulador (5) para restringir... caracterizado porque dicha energización... cuando el número...".

La correspondiente del pliego de respuesta al oficio dice: "unidad de control de salida conectable a un generador síncrono (1) provisto de un rotor (60) con medios de imán... estator (50)... medios detectores (30) de un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1) conectados al generador (1); medios energizadores (46) conectados al generador (1) capaces de energizar con retardo... un regulador (5) restringidor... caracterizado porque la unidad... está adaptada para realizar dicha energización... cuando el número...". El ejercicio se puede realizar con cada una de las restantes reivindicaciones 2 a 4 y llegar a la conclusión a la realizada por la administración.

En segundo lugar, las reivindicaciones 5 a 8 son un agregado que va más allá de lo permitido por el artículo 34 porque en la descripción no aparece la secuencia en la forma relacionada en ellas.

La reivindicación 5 agregada en el último pliego dice: "un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto con un rotor (60)... comprende: detectar un número de revoluciones... energizar con retardo... restringir un voltaje... caracterizado porque dicha energización...".

En ningún lugar de la descripción calificada se expone el "procedimiento para aumentar establemente la energía...", de la forma que se relaciona en dicha reivindicación y sus dependientes; aún más, tanto el preámbulo como los "pasos" del procedimiento hacen referencia a los componentes usados para el procesamiento de la señal, lo cual, no se permite.

Por las razones precedentes, la reivindicación 5 y, consecuentemente, sus dependientes no se pueden aceptar y las observaciones trasladadas para el pliego original quedaron vigentes.

b. Es obvio que, si el pliego allegado como respuesta al oficio No 11.295 **no** se aceptó, las objeciones a la patentabilidad de la Resolución son las informadas en dicho oficio para el pliego en él calificado.

En consecuencia, alegar que, "... 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.

Ahora bien, es evidente que si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución, debería haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma que se apreciara el procedimiento

de fabricación de la unidad de control de salida, conforme a lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación y la jurisprudencia vigentes que dieran fundamento a sus pretensiones; tan solo afirmar que las reivindicaciones si tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada, injusta, no ajustada a derecho, etc. **no** demuestra **ni** constituye una prueba irrefutable de que nuestras objeciones no hayan sido las pertinentes y que no se haya explicado, en forma clara, las diferencias que van más allá de lo permitido por el artículo 34.

c. 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 que, “...permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... elemento + función...”, como lo asegura el memorialista en sus alegatos.

d. 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 lo tanto, 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 y las invenciones de procedimiento (método) se deben definir mediante una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. 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 mucho menos el remplazo de una supuesta “función” por el uso en las mismas.

Como ya se dijo, 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.

Ahora bien, 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... **admitida expresamente en la Guía...**”, 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.

A la luz de todo lo anterior, queda claro que la oficina calificó el pliego allegado como respuesta al oficio No 11.925, contrario a lo que arguye el recurrente; ese pliego se rechazó porque las reivindicaciones allí incluidas iteran lo objetado en dicho acto, no cumplen lo dispuesto por el artículo 34 y se redactaron en términos del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, como se explicó en los fundamentos de la Resolución y, que arriba reiteramos.

Por lo tanto, **NO** es cierto que no se tuvieron en cuenta las modificaciones allegadas, como sugiere en sus alegatos el recurrente, sino que ellas **NO** cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34 ni tampoco los artículos 14, 15 inciso e) y artículo 21, excepciones a la patentabilidad, razones por las cuales **NO** se puede pasar a calificar novedad y nivel inventivo puesto que, de entrada, la ley no se cumple.

En conclusión, 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, como se asegura en los alegatos.

3) A continuación, se 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. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones... cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486”, (subrayados y resaltados del examinador).

4) Con el fin de desvirtuar los alegatos del punto precedente, basta puntualizar que:

a. 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.

b. 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 **c.** y **d.** 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.

c. No sabemos que Guía tiene y leyó el recurrente, pues la nuestra en su párrafo 57 dice:

"En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos..." (Subrayados fuera de texto), lo cual, paradójicamente lo transcribe el memorialista en sus alegatos y, simultáneamente, trata de hacer ver lo contrario.

De lo anterior es evidente, que un objeto (unidad de control de salida para un motor síncrono), de las reivindicaciones 1 a 4 **NO** se puede definir con características de estructura y función, ni mucho menos remplazando las últimas por usos y, además, asegurar que son una "función".

d. El interesado asevera 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 los ejemplos 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 cumplen las disposiciones del artículo 14.

5) En el punto siguiente del recurso se alega que, "1.3. La presente invención no se encuentra incurso **dentro** de los literales previstos en el artículo 15... tal objeción fue subsanada... nueva reivindicación 1 que ahora se presenta, se refiere a una unidad de control de salida conectable a un generador síncrono provisto de un rotor... unidad de control con la misma interrelación funcional y estructural de los componentes... si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una **interrelación novedosa** entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso... nueva combinación funcional y estructural de los componentes y **no** de un **uso** ni tampoco de un programa de ordenador... se evita, cuando el motor funciona a un régimen de bajas resoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica... Este método o procedimiento que se **define** en la nueva reivindicación 1 se basa en la combinación de fases o etapas que, aunque aisladamente pudieran ser conocidas, **no** se habían combinado previamente de la manera reivindicada... control de un elemento físico... el método que se define en las nuevas reivindicaciones **no es un programa**... procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta... **no** es una serie de ordenes para operar mediante un hardware... presente solicitud... 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 del punto precedente 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 34 y se explicó que: "el nuevo pliego de reivindicaciones **no** se acepta porque las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el oficio No 11.925 y porque se agregaron las reivindicaciones 5 a 8 que van más allá de lo permitido por el artículo 34 porque 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, no se permite. En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio mencionado continúan vigentes.

Adicionalmente, los alegatos del memorialista no explican en qué se sustenta su consideración de que se subsanaron las observaciones hechas en el oficio; hacer la transcripción de la reivindicación 1 del último pliego y asegurar que las objeciones se subsanaron, **no** son fundamento que demuestre que, efectivamente, sí 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.

b. Una vez más, se 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... no se toma en cuenta en esa oficina.".

Para desvirtuar esos alegatos del memorialista, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones **no** se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes porque tanto en el oficio como en la Resolución se informó y sostuvo que las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, por las razones expuestas en el subpunto 5.1 del oficio y reiteradas en el acto atacado.

En segundo lugar, tanto en el oficio como en la Resolución explicó y reiteró qué se considera programa o soporte lógico como tal, puesto que allí se señaló que la legislación vigente establece que se entiende por, "Programa de ordenador... conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado...", 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.

En el presente expediente eso es precisamente 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 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 ha tomado, toma y tomará cualquier secuencia de procesamiento de señal, datos o información como soporte lógico como tal, no solo porque así lo establece la norma sino porque, técnicamente, son tal tipo de soporte.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que con solo argüir que, "...produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso... nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador...", se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley y a que **no** diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas.

c. 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 tomarnos por tonto al examinador porque:

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, es que ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es una falacia porque, de un lado, en la reivindicación 1 **NO** se indica cual es la **relación de función** entre los medios detectores, los medios energizadores y el regulador y; de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido, NO es y NO será la “**indicación del funcionamiento**”, porque el funcionamiento es entre los elementos de estructura de un **producto** y no el uso de uno de ellos, la unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador, como se puede constatar en las páginas 9 a 11 de la descripción.

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 de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

En conclusión, los alegatos del solicitante **no** contienen razones sustentadas en hechos ciertos que controvertan los fundamentos de la Resolución sino que solo tratan de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

d. En el subnumeral 3.2 del sexto considerando de la Resolución la oficina sostuvo y sostiene categóricamente que, "por su parte, el Tribunal de Justicia... "(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos (...) 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)... 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".

Adicionalmente, en el numeral 6 del sexto considerando se precisó que: a la luz de las pautas establecidas por la citada jurisprudencia, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el interesado alega las reivindicaciones 1 a 4 **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 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.

Quienes tienen experiencia en el tema saben que, de un lado, 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 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**.

e. En el numeral 6 del sexto considerando se resaltó que, la citada jurisprudencia exige que las reivindicaciones de **procedimiento** relacionen una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un **producto**, por esa razón resulta sorprendente, que el interesado en el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de **procedimiento**, que relaciona a una secuencia de procesamiento de señales con medios

técnicos, contrario a lo que exige la jurisprudencia, motivo por el que no se pueden tener en cuenta ni ahora ni en ningún momento posterior, razón por la que el alegato de que, "Este método o procedimiento que se **define** en la nueva reivindicación 1 se basa en la combinación de fases o etapas...", está completamente fuera de lugar, más aún luego de aclarar que **no se permite** que un **producto** sea definido por las características de un **procedimiento** ni viceversa.

Por último, en el acto atacado se reiteró 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, fue ignorado por el recurrente pues en sus alegatos solo hace afirmaciones acerca de su cumplimiento, sin ningún tipo de fundamento que demuestre la veracidad de ellas.

En conclusión, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos ciertos que controvertan los fundamentos de la Resolución sino que son desviaciones para tratar de confundir a quienes no tengan experiencia en el tema.

7) Los alegatos finalizan con, "1.4. La presente invención no se encuentra incurso **dentro** del artículo 21... reiterar a su despacho... afectada por el artículo 21... me permito manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho... producto (unidad de control de salida) no puede ser definido por un programa como tal... e acuerdo con lo previamente indicado... invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos ... gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico... 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... reivindicaciones 5 a 8 **agregadas** en la modificación... no amplían la inicial solicitud... subsanado así las objeciones... 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.... se **partiría de informaciones ya existentes**.... 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 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 **OTORQUE**...", (subrayados y resaltados fuera de texto).

8) Para controvertir los alegatos del punto anterior, basta resaltar que:

1. En el numeral 5 de la Resolución impugnada, la oficina sostuvo y reiteró 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 los alegatos (de respuesta al oficio), con su uso, consistente en el procesamiento de la señal.

Adicionalmente, se recordó 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.

2. Las reivindicaciones calificada (ver folios 110, 111) textualmente dicen: "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 la lectura cuidadosa de la reclamación, de un lado, queda claro que enumera 3 elementos: los "medios" detectores, los "medios" energizadores y el regulador, sin establecer una relación de función entre ellos ni definir una supuesta nueva función entre dichos componentes, contrario a lo que se asegura en los alegatos y que solo un persona sin ningún conocimiento ni en la materia ni en propiedad industrial se atrevería a hacer.

De otro lado, 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: "medios detectores para detectar un número de revoluciones...", "medios energizadores para energizar con retardo...", "medios detectores de un número de revoluciones...", "medios energizadores... capaces de energizar con retardo...", etc. son afirmaciones relativas al USO de esos elementos que no determinan una función entre ellos, como se pretende hacer ver.

3. Al final del numeral 6 de la Resolución, la oficina explicó 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.

El memorialista arguye que, "... un técnico en la materia primero tendría... por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario... no es evidente cuando no resulta de una manera... invención", lo cual, se desvirtúa fácilmente con lo que dice el artículo 18 de la Decisión. "se considerará que una invención tiene **nivel inventivo**, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica", (subrayado fuera de texto).

Para explicar lo precedente, basta tener en cuenta que el Manual Andino en su página 76 señala: "el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica" (subrayado fuera de texto), sin embargo, eso **NO** significa que estemos limitados al estado de la técnica, como por las afirmaciones de la respuesta, lo considera el memorialista.

Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no.

En otras palabras, **NO** es requisito indispensable que el **nivel inventivo** sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación, más aún cuando se enumeran los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico ampliamente conocidos en la técnica, como se reconoce en los alegatos.

4. En el acto impugnado **no** se mencionó para nada la novedad, por ello la afirmación de que, "...mediante una CPU y empela componentes en sí conocidos, produce una **interrelación novedosa**...produce un efecto técnico ventajoso...afecta el funcionamiento...", no tiene sustento en hechos reales y se sale de lo que se fundamentó en dicho acto.

Para terminar, las últimas afirmaciones, "...también debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un ingeniero electrónico ni resulta evidente...", no controvierten las razones del subpunto 2 precedente, ya que, **no** explican por qué la carga de una secuencia no está en las "labores rutinarias" de un técnico en la materia, el solo argüir eso no es sustento suficiente para tal cometido.

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

i) **NO** es cierto que la modificación presentada el 25 de febrero 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) **NO** es cierto que se haya partido de **informaciones ya existentes**....;

iv) 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...".

v) 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.

vi) 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.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 110 a 111.

Bogotá, D.C. 2007 08 31

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1476		Código: 202004