

A

244

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. 03-29529
Marca: Unidad de control de salida para generador.
Clase: P-I
Resolución No. 30588

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, por medio del presente escrito solicito a su Despacho me sea notificada oficialmente la Resolución No.

30588 de 24 de Septiembre de 2.007, correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la Resolución a mi Dependiente.


HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

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

COD. 4134



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 23264 de 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de agosto de 2007, bajo el número 03-029529-00007-0000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó en síntesis, de la siguiente manera:

El recurrente señala: "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."

Respecto de la modificación presentada el 25 de febrero de 2007, afirma el recurrente que "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 (sic) 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.

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

245

30588



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

"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 'sustentada por la descripción'."

Agrega el recurrente que "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 la Comunidad Andina.

"Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho."

Respecto de las reivindicaciones agrega el recurrente: "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 sincrónico.

"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.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

"Las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir se trata de reivindicaciones del tipo 'medio + función' es decir, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982)."

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "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.

"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."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

Continúa el recurrente afirmando, que la presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "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 aplica al control de objeto distinto a un generador síncrono.

"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 (sic) 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 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 (sic) evitar que en el control de la energía eléctrica generada (sic) por un generador síncrono, se evita cuando el motor

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

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." A continuación el recurrente transcribe el numeral 4.2 del capítulo III, del mencionado manual, y al respecto agrega "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 de 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?."

A continuación, el recurrente señala que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto agrega: "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

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

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 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.

"Así mismo, indica que *la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 e) 21, 30 y 3 (sic), 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 (sic) 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 el 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 relación 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 plenamente soportadas en el texto original de la solicitud inicial, subsanado (sic) así las objeciones del examinador.

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

"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, 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 PETICIÓN 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 se sustenta a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, subsanando así las objeciones del examinador.

Finaliza el recurrente señalando 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

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

El artículo 15 de la mencionada Decisión expresa que: "No se consideran invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 señala: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

El artículo 30 de la Decisión 486 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Artículo 34 de la Decisión 486 establece: "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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que 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. (Ver folio 190)

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 23264 de 30 de julio de 2007, el recurrente argumenta:

El recurrente señala: "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:.. Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni cumplen con lo estipulado en el los (sic) 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...."

Al respecto, es necesario traer a colación los artículos 30 y 34 de la Decisión 486. Estos rezan respectivamente: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

El artículo 34 señala: "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."

Por su parte, cabe recordar que en el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, 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 (de aquí en adelante llamado el Oficio), y porque se agregaron 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." (Ver folio 221)



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

De lo anterior es claro, 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 sincrónico, lo cual, es impertinente. Se suma a lo anterior, que 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 que no permite determinar lo que se trata de definir, si la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Por su parte, 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 del pliego reivindicatorio (ver folios 110 a 111 y 184 a 185), donde las diferencias que se pueden apreciar son únicamente en la redacción de 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 generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator para producir una salida generada, comprendiendo: medios detectores (30) para detectar un número de revoluciones de dicho rotor (60); medios energizadores (46) para energizar con retardo dichos devanados de estator para aumentar la energía generada del generador; y un regulador (5) para restringir un voltaje de salida del generador a un voltaje de regulación, caracterizado porque dicha energización con retardo se lleva a cabo cuando el número...".

El correspondiente del pliego reivindicatorio allegado como respuesta al Oficio antes identificado señala: "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 con un estator (50) con devanados de estator para producir una salida de medios detectores (30) de un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1), conectados a generador (1); medios energizadores (46) conectados al generador (1) capaces de energizar con retardo los devanados del estator, para aumentar la energía generada del generador; y un regulador (5) conectado al generador (1) restrictor de un voltaje de salida del generador (1) a un voltaje de regulación, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para realizar dicha energización con retardo cuando el número..." (Ver folio 184). El ejercicio se puede realizar con cada una de las restantes reivindicaciones de 2 a 4 y llegar a la conclusión proferida por este Despacho.

De otro lado, las reivindicaciones 5 a 8 son un agregado que van más allá de lo permitido por el artículo 34, teniendo en cuenta que en la descripción no aparece



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

la secuencia en la forma relacionada en ellas.

La reivindicación 5 allegada en el último pliego señala: "Un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto con un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y con 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 (1), cuyo procedimiento comprende: detectar un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1) mediante medios detectores (30) conectados al generador (1); energizar con retardo, mediante medios energizadores (46) conectados al generador (1), los devanados del estator, apara aumentar la energía generada del generador; restringir un voltaje de salida del generador (1) a un voltaje de regulación, mediante un regulador (5) conectado al generador (1) caracterizado porque dicha energización..."

Cabe aclarar, que 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, igualmente es improcedente.

Así las cosas, la reivindicación 5 y consecuentemente sus dependientes, no se pueden aceptar, razón por la cual las observaciones trasladadas para el pliego original quedaron vigentes.

Teniendo en cuenta que el pliego allegado como respuesta al Oficio No. 11.295 no se aceptó, las objeciones a la patentabilidad consignadas en la Resolución impugnada son las mismas del Oficio mencionado, 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, "... 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'" (ver folio 210), son afirmaciones que no tienen ningún sustento y fundamento real.

Ahora bien, si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución, debió 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

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.

Por su parte, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los Países Miembros 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".

Con el fin de dar cumplimiento al mencionado artículo, y teniendo en cuenta que ni la Decisión, ni el Manual Andino establecen cómo se debe definir cada una de las categorías, este Despacho, 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 (OMPI, 1982), 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.

El mencionado artículo señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (Artículo 112.2), LT). 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. Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido."

De la lectura del anterior párrafo 57, se encuentra que lo asegurado por esta Oficina es concordante con el mismo, razón por la cual no se acepta la siguiente afirmación realizada por el recurrente: "...permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... elemento + función...".

Al respecto, cabe traer a colación la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, dentro del proceso 36-IP-98, donde el punto 4.1 establece: "Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible,

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo 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". ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979).".

Por lo tanto, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, 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 andina se hace referencia a la combinación de medio + función, argüida por el recurrente como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni mucho menos el reemplazo de una supuesta "función" por el uso en las mismas.

Ahora bien, si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, es decir, aceptar que, "...las reivindicaciones de la presente solicitud no definen... sino elementos estructurales y las funciones... admitida expresamente en la Guía...", se admitiría que se otorgasen derechos a materias taxativamente excluidas por la ley.

A la luz de 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; cabe recordar que ese pliego se rechazó, porque las reivindicaciones allí incluidas iteran lo objetado en dicho Oficio, 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.

Así las cosas, cabe aclarar que las modificaciones allegadas como respuesta al Oficio 11925, si se tuvieron en cuenta, sino que las mismas no cumplen con las disposiciones de los artículos 14, 30 y 34, y recaen en el precepto legal del artículo 15 inciso e) y 21, razones por las cuales no se puede pasar a calificar novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial, puesto que de entrada, la presente invención no cumple con los requisitos que la ley establece.

En conclusión, no se ha encontrado alguna 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.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "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..."

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

Ni en el Oficio ni la Resolución ahora impugnada se afirmó que la Guía prohiba la mezcla de características de estructura y función, como lo alega el interesado. Dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, así las cosas, esta no prohíbe, sino que brinda unos lineamientos generales de cómo realizar un examen de patentes.

Por su parte, como se anotó anteriormente, el artículo 14 establece el ámbito de protección de las patentes, y los requisitos para su obtención, no obstante, no explica claramente como se deben presentar las reivindicaciones de una y/u otra categoría. Precisamente por ello, este Despacho ha venido utilizando como apoyo técnico la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes en el procedimiento de calificación de las solicitudes puestas a su consideración.

De otro lado, de la lectura del párrafo 57 (anteriormente transcrito) se evidencia que un objeto (en el presente caso, 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, además, no es viable asegurar que son una "función".

El recurrente 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, la anterior afirmación no fue comprobada, ni se



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

allegó copia de la misma, razón por la cual el recurrente no demostró sus afirmaciones.

De todo lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del recurrente las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14 de la norma supranacional andina.

Continúa el recurrente afirmando, que la presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "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" (ver folio 213)... "La misma unidad de control con la misma interrelación funcional y estructural de los componentes se aplica al control de objeto distinto a un generador síncrono..."

Teniendo en cuenta los motivos expuestos en la presente Resolución, este Despacho no está de acuerdo con la siguiente afirmación del recurrente: "... tal objeción fue subsanada... conforme a las modificaciones...". Lo anterior, teniendo en cuenta que el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, explicó 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 no. 11925 del 20 de octubre de 2006 (de aquí en adelante llamado el Oficio), y porque se 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."

Adicionalmente, los alegatos del recurrente 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, que las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

Una vez más, se arguye que: "la presente solicitud de patente no es un programa



240

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

de ordenador como tal...", "ni tampoco se trata de un segundo uso" "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 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". (Ver folio 214)

Para desvirtuar los anteriores alegatos, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones no se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, teniendo en cuenta que tanto en el Oficio, como en la Resolución impugnada se informó y sostuvo que las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, por las razones expuestas en el punto 5.1 del Oficio (folio 175) y reiteradas en el acto atacado.

En segundo lugar, tanto en el Oficio No. 11.925, como en la Resolución impugnada se explicó y reiteró qué se considera programa o soporte lógico como tal, puesto que allí se señaló lo que la legislación vigente (Decisión 351) entiende por "Programa de ordenador" como "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado" Se entiende entonces, 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.

Cabe recordar, que las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, teniendo en cuenta que 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, folios 76 a 78)

Ahora bien, este Despacho toma 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, es decir, al argüir que "... produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

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 se otorgasen derechos a materias excluidas por la ley y a que no se diera cumplimiento a las atribuciones por ella otorgadas.

Por su parte, el recurrente alega que, "De igual forma, vale la pena entrar a mirar el Contenido de las reivindicaciones, de acuerdo a lo que indica el Manual Andino: "3.2. Las reivindicaciones deben definir todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención..." "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, formula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión". Obsérvese entonces que, el Manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino de funcionamiento...". lo cual es una desviación de lo tratado en el acto recurrido, teniendo en cuenta lo siguiente:

i). El punto 4.2., capítulo III, del Manual Andino de Patentes, indica en su primer párrafo que, "Las reivindicaciones deben contener 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".

El siguiente párrafo de la misma señala que, "Para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos." Así, la secuencia de control ejecutada por la unidad de decisión de velocidad es un aspecto no técnico, pues es resultado o fin alcanzado, que no se considera una característica esencial para el efecto. Agrega el párrafo señalando que "Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación", esto último, fue omitido por el recurrente en sus alegatos.

ii) El tercer párrafo de punto 4.2., capítulo III, del Manual Andino de Patentes, para el examen de solicitudes señala que: "Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

materia ello no se desprenda 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, fórmula química, etc.) o funcionales...”, de donde por una parte, el que una reivindicación deba enumerar 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, indicando que es el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual, no es aceptado por este Despacho, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 no señala 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 es 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, cabe aclarar que una invención se debe definir únicamente, mediante características técnicas de estructura o de función, cuya la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa.

iii) Es preciso señalar, 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 subdividirlas en preámbulo y parte caracterizante. La primera, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce, es por decirlo así, el “genero” 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 decir, es la “especie” de la invención, que particularmente, se refiere a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado del 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 no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que 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 la materia; igualmente, debe indicar su funcionamiento cuando para la

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

persona versada en el arte, 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.

Por su parte, cabe recordar el punto 3.2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, donde se señala 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.

Adicionalmente, se precisó que a la luz de las pautas establecidas por la jurisprudencia (Proceso 36-IP-98), 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.

Así las cosas, 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 mas 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, que no es una forma de fabricar el producto.

Por su parte, en la Resolución impugnada se resaltó que la citada interpretación (Proceso 36-IP-98) exige que las reivindicaciones de procesamiento relacionen una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, por esa razón, resulta sorprendente que el solicitante en el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de procedimiento, que relaciona una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos, contrario a lo que exige la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

jurisprudencia, motivo por el cual, no pueden tenerse en cuenta. Así las cosas, alegar que: "Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicación 1 se basa en la combinación de fases o etapas...", está 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, teniendo en cuenta que en sus alegatos solo se hacen afirmaciones acerca de su cumplimiento, sin ningún tipo de fundamento que demuestre la veracidad de ellas.

A continuación, el recurrente señala que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto agrega: "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:... e (sic) 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 el 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..."

Para controvertir los alegatos del punto anterior, basta resaltar que 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.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

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.

Por su parte, las reivindicaciones calificadas (Ver folios 110 y 111) señalan: "1. Una unidad de control de salida para... comprendiendo: medios detectores (30) para detectar..., medios energizadores -(46) para energizar..., un regulador (5) para restringir..., caracterizado porque ... dicha energización..."

"2. Unidad de control de salida... caracterizado porque en dicha energización..."

"3. Unidad de control de salida..., caracterizado porque dicho valor de voltaje..."

"4. Unidad de control de salida... caracterizado porque 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 nueva función entre dichos componentes, contrario a lo que se asegura en los alegatos expuestos por el recurrente.

De otro lado, una persona normalmente versada en la materia sabe 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 establece una relación de función ni determina una o mas funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones, sino que se esta mencionando el uso de la 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 numero 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.

Al final del numeral 6º de la Resolución impugnada, 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

se trata de operaciones que un técnico normalmente versado 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.

Argumenta el recurrente que "en el presenta 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 seria 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". Al respecto, lo anterior se desvirtúa con el artículo 18 de la Decisión que reza: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

Para explicar lo precedente, basta tener en cuenta que el Manual Andino de Patentes en su página 74, punto 10.1. señala: "El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica", sin embargo, eso no significa que los examinadores estén limitados solo al estado de la técnica.

En efecto, acorde a la jurisprudencia andina 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 de manera obvia la invención.

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.

Finalmente, en el acto impugnado no se mencionó 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

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30588

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-029529

fundamentado 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 expuestas en la resolución impugnada, ya que no explican por qué la carga de una secuencia no está en las "labores rutinarias" de un técnico en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud ni con las disposiciones del artículo 14, 15 e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23264 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

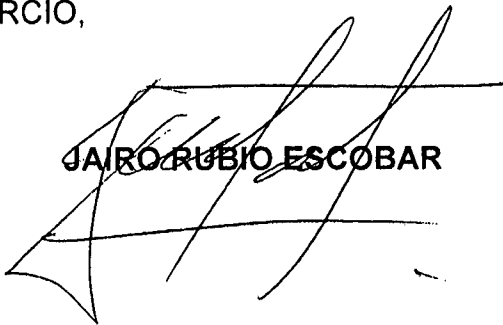
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

24 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Humberto Rubio Camacho
Carrera 7 No. 74 – 64, Of. 506
Bogotá D. C.

202067


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
SECRETARIA GENERAL

10 4 OCT. 2007

La presente resolución es deo por notificada el _____
mediante memorial suscrita por el Doctor(a) _____

(Artículo 48 C.C.A.)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. N° 17.192.062 Bta
T.P. N° 50.007 C.S.J.

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

HONORABLES MAGISTRADOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA (REPARTO)

E. S. D.

*Contestación
demanda vence
18 de junio/08
Ep: 03-029529*

REF:	ACCIÓN DE NULIDAD Y
	RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Demandante:	HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
Demandado:	LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO por intermedio de su adscrita la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

I. DEMANDA.-

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, con la oficina 506 de la carrera 7 No. 74 - 64 de Bogotá, D.C., abogado en ejercicio portado 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; en ejercicio de la **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo demando la nulidad de las Resoluciones Nos. 23264 de 30 de julio de 2007 y 30588 de 24 de septiembre de 2007 proferidas por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES.-

A.- PARTE DEMANDANTE.-

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 2 / 29

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Japón, domiciliada en 1-1 Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; sociedad que represento y que me ha otorgado poder especial para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial; por lo tanto, estoy facultado para llevar a cabo la presente acción.

B.- PARTE DEMANDADA.-

La Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de su adscrita la **Superintendencia de Industria y Comercio**, representada por el Superintendente de Industria y Comercio **Dr. GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**, o por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial **Dr. Giancarlo MARCENARO JIMÉNEZ**, en los términos del Artículo 149 del Decreto Ley 01 de 1.984.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES.-

- 1.- Tengo poder otorgado en legal forma para representar a la sociedad actora en éste proceso.
- 2.- La Sección Primera del Honorable Consejo de Estado es competente para conocer esta acción, de conformidad con el artículo 128 del Decreto Ley 01 de 1.984.
- 3.- Me encuentro dentro de la oportunidad procesal de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo que se demanda.
- 4.- Para impetrar ésta acción no es necesario estimar cuantía de acuerdo a las normas vigentes.

IV. LO QUE SE DEMANDA (PRETENSIONES).-

- 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto del año 2007, proferida dentro del expediente administrativo No. 03-029.529; por

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

P. 3 / 29

medio de la cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, **NEGÓ** el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, solicitada por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

- 2.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 30588 de 24 de septiembre del año 2007 notificada personalmente a mí representada el 04 de octubre del año 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 03-029.529; mediante la cual se **CONFIRMÓ** la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007; por medio de la cual, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, **negó** el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, solicitada por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 3.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho de la actora, se sirva ordenar la concesión total incluyendo todas las reivindicaciones reclamadas, de la uno (1) a la ocho (8), del privilegio de patente de invención denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"** y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de registro.
- 4.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Superintendente de Industria y Comercio y al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación a lo establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
- 5.- Que se ordene expedir copia de la sentencia para que sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

- PETICIÓN ACCESORIA.-

Si se considera que no es posible otorgar la totalidad de las reivindicaciones reclamadas, concretamente de la uno (1) a la ocho (8); se otorgue el privilegio de patente de invención denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, respecto a las reivindicaciones que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a favor de mí representada, la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

V. HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN.-

- 1.- El 08 de abril de 2003, la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio formulario Único de Solicitud de Patente de Invención, entrando en fase nacional la creación PCT/JP01/08873 denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"** invocando como fundamento la prioridad de la solicitud japonesa No. 2000-310769 de 11 de Octubre de 2000. La solicitud fue radicada bajo el Expediente administrativo No. 03-029.529.
- 2.- De acuerdo a lo anterior y una vez cumplidos los requisitos de forma de la mencionada patente, fue publicado su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de Noviembre de 2003, página 425 bajo el No. de publicación 297.
- 3.- El 26 de Febrero de 2004 fue radicado en la División de Nuevas Creaciones, memorial por medio del cual se solicito proceder con el examen de patentabilidad, anexando el pago de la tasa oficial correspondiente.
- 4.- Como resultado del examen de patentabilidad, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió el oficio No. 11925 notificado por estado el 20 de Octubre de 2006, en el que se formularon objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones reclamadas, además de atacar la patentabilidad de la referida invención, y se concedió un término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del oficio, para replicar las objeciones con

posibilidad de ser prorrogado por treinta (30) días adicionales conforme lo prescrito en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Prórroga que fue solicitada mediante memorial de 11 de enero de 2007.

- 5.- Conforme a lo anterior, el 23 de Febrero de 2007, dentro del término legal para cumplir con los requerimientos del examinador, se dio respuesta al oficio No. 11925 y se presentó memorial por medio del cual fue allegado un **nuevo capítulo reivindicatorio**, ajustado a los parámetros establecidos por los artículos 14, 15, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicional a anunciar las modificaciones presentadas, se desvirtuaron las objeciones emitidas por la División de Nuevas Creaciones.
- 6.- No obstante lo anterior, al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendente de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, notificada personalmente el 08 de agosto de 2007, por medio de la cual no se aceptaron las modificaciones presentadas, y al considerar que el mismo no se ajustaba a las prescripciones de los artículos 30 y 34 de la Decisión de la Comunidad Andina, resolvió negar el privilegio de patente de invención.
- 7.- El 15 de Agosto de 2007, fue presentado oportunamente recurso de reposición en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, desvirtuando los argumentos de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y demostrando en forma contundente la plena patentabilidad de la creación solicitada a registro.
- 8.- El 24 de septiembre de 2007, fue resuelto el recurso de reposición mediante Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, notificada personalmente el 04 de octubre de 2007, a través de la cual se

confirmó la decisión contenida en la Resolución no. 23264 de 30 de julio de 2007; advirtiendo que contra el mencionado acto administrativo no procedía recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

- 9.- Las actuaciones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Superintendente de Industria y Comercio, contenidas en las resoluciones demandadas, son desafortunadas e imprecisas, y como consecuencia, dichos actos administrativos están falsamente motivados y se encuentran viciados de nulidad.

VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES.-

NORMAS VIOLADAS Y SU CONCEPTO.-

Los Actos Administrativos demandados, violaron las siguientes normas:

1.- DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

- 1.1. El **Artículo 14** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

"Artículo 14: Los países miembros 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".

En la mencionada norma comunitaria, se establecen los requisitos esenciales para que toda Patente de Invención, sea de producto o procedimiento, resulte concedida, requisitos cumplidos plenamente por la creación solicitada a registro por mí representada, y en consecuencia no resulta procedente su negativa, como equivocadamente lo deciden los actos administrativos recurridos basados en los artículo 14, 15 literal e) 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En este punto se debe tener en cuenta que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad, sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención; originando con este proceder una decisión injusta y con ello la violación de la norma arriba citada, pues la invención **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"** se encuentra provista de los requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial conforme se demostrará en el transcurso de la presente demanda.

La invención **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"** cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial en la medida que lo que se está reivindicando en la patente de invención solicitada es una unidad de control de salida para un generador síncrono, lo cual permite aumentar una salida generada sin hacer inestable la revolución de un motor de revolución baja, este es uno de los problemas que se quiere solucionar con la presente invención, porque se producen variaciones del voltaje de salida que inciden en la variación de carga de un motor resultando inestable la revolución del motor.

Así las cosas, se realiza una energización con retardo de los devanados de estator, para incrementar la salida generada; mediante esta energización con retardo se controla el voltaje de salida a un valor de voltaje que se establece de manera que sea menor que el voltaje regulador del regulador, así la energía generada se puede incrementar de manera estable, sin poner en funcionamiento el regulador en una región de revolución baja. Ahora en la energización con retardo, el voltaje de salida se controla al valor predeterminado de control de voltaje cambiando un trabajo de energización; manteniendo a la vez la cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado. También la invención proporciona un rango predeterminado para el valor de control de voltaje, así el trabajo de energización tiene una ligera disminución, y cuando el voltaje de salida

llega a un máximo, en el rango se incrementa a la caída del voltaje de salida.

Como se desprende de lo anterior se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono.

En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad.

1.2. De igual forma las decisiones demandas violan el **Artículo 15** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

“Artículo 15.-No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de las actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) **los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;** y,
- f) las formas de presentar información”
(Negrilla fuera del texto)

Artículo en el que erróneamente la entidad demandada señala que la invención **“UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”**

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 9 / 29

presentado por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** se encuentra incursa, pues en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, señala:

“.....

4. No se considera invención

.....

Las reivindicaciones de “unidad de control de salida” o producto se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, es decir, relacionan como “función” los pasos de una secuencia lógica de procesamiento que ejecutan una unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador que da una orden de retardo al excitador 46 si la velocidad se pone en un rangote control predeterminado.

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 o 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 afirmaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

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.”

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 10 / 29

A su vez, la Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición señala:

".....

Las reivindicaciones 1 a 4 no revisten forma tangible puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevado 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 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 que no es una forma de fabricar el producto.

.....
Se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud ni con la disposiciones del artículo 14, 15 e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada."

Motivaciones que no son de recibo, pues conforme a las modificaciones presentadas el 23 de febrero de 2007, la invención solicitada cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina pues la nueva reivindicación 1 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. 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 constituyéndose en una verdadera invención que de ninguna manera se puede catalogar como un uso, ni mucho menos como un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de 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 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 inter-actúen de forma distinta a la convencional.

En este punto se hace necesario hacer una breve referencia al significado del software como tal. Debe tenerse en cuenta que, el software viene contenido en un bien industrial, no es una serie de órdenes para operar mediante un hardware, la presente solicitud de patente no es un programa de ordenador como tal, y la unidad así configurado y con todos los pasos y conexiones expresamente señaladas en la descripción y reivindicaciones resulta perfectamente patentable, pues se trata de 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, bases y elementos que sorpresivamente se desconocen y no se tienen en cuenta en los Actos Administrativos demandados.

De igual forma, vale la pena entrar a mirar el Contenido de las reivindicaciones, de acuerdo a lo que indica el Manual Andino:

"3.2 Las reivindicaciones deben definir todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

.....

Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino que también debe indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento,

medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión")." (Subrayado y negrilla fuera de texto")

Obsérvese entonces que, el manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de funcionamiento, aspectos que la Superintendencia de Industria y Comercio rechaza.

Ahora cuando solamente se enumeran elementos estructurales, igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales.

Con respecto a lo anterior y a que **"una invención de procedimiento, en general es una solución consistente en una secuencia de etapas conducente a la fabricación de un producto"** es algo que no necesariamente debe tomarse en relación a la fabricación de un producto, puesto que en el campo de la propiedad industrial existen procedimientos o métodos, que sin conducir a un producto pueden ser susceptibles de ser patentados, que como se puede observar no conducen a ningún producto, pero no obstante son susceptibles de ser patentados.

Todo lo anterior demuestra que la entidad demandada violó la norma en la medida en que en forma equivocada y confusa califica la invención de mí representada como un programa de ordenador y en consecuencia incurso en la causal prevista en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

1.3. Los Actos Administrativos demandados violan el **Artículo 21** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

"Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Fundamento invocado por la entidad demandada para negar el privilegio de la patente, pues en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, es señalado:

“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 sólo 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.”.

Posición que reitera el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición mediante Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007, al sostener:

“.....

Las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, teniendo en cuenta que relacionan como función los pasos de una secuencia lógica de procesamiento de señal”

....

Ahora bien este Despacho toma cualquier secuencia de procesamiento de señal, datos o información como soporte lógico como tal, no sólo porque así lo establece la norma sino porque, técnicamente son tal tipo de soporte.”.

Respecto a la objeción que la presente invención se encuentra 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 aclarar al Honorable Consejo que en las objeciones presentadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el Oficio No. 11925, es señalado 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"

De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideración que **la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo 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 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.**

Conforme a las consideraciones expuestas anteriormente debe hacerse 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

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.

La entidad demanda viola la disposición en la medida que desconoce y elimina todas las características y funciones técnicas creadas con la invención y que se caracterizan por ser nuevas en el campo industrial; fundamento su decisión en argumentos pobres, sin respaldo normativo.

- 1.4. Adicionalmente las decisiones contenidas en las Resoluciones demandadas violan el **Artículo 30** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual dispone:

"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Condición plenamente ajustada en la invención de mi mandante, pues en el capítulo reivindicatorio presentado el día 23 de febrero de 2007, son superadas las objeciones que la entidad demandada formuló mediante oficio No. 11925 y que no fueron tenidas en cuenta, como se observa en el acto administrativo de negación -Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007- y en el que resuelve el recurso de reposición -Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007.

Concretamente, la entidad demandada al proferir la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual fue negada la invención citada en referencia, expone:

"....."

3. Claridad de la solicitud

a. Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 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."

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 la salida de voltaje o 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."

Nótese como se objeta que las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia 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 anterior afirmación resulta errónea y descalificada pues, en las reivindicaciones presentadas el 23 de febrero de 2007, 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 corresponden al generador al que se conecta dicha unidad. Las reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas 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.

En cuanto a la **claridad de las reivindicaciones** es preciso señalar que las reivindicaciones presentadas inicialmente, específicamente de la 1 a 4 se objetaron por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 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 en legal forma el día 23 de Febrero de 2007, fueron modificadas sustancialmente, resultando la reivindicación 1 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 las funciones de los mismos, es decir se trata de reivindicaciones del tipo "medio + función" o sea, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982).

Incluso, el examinador objetó que las reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas comprendían características estructurales, 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 y que las reivindicaciones 5 a 8 comprendían características no-estructurales, 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.

Respecto a lo cual, cabe señalar que 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 puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. De hecho, en dicha guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función, y dicha guía precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

Así mismo, en cualquier método o procedimiento intervienen dispositivos que tienen una determinada estructura y, por lo tanto, es necesario definir la estructura de tales dispositivos para posibilitar una definición completa y correcta del procedimiento.

Además la Guía de la OMPI a la cual hace referencia la Superintendencia de Industria y Comercio en los Actos Administrativos demandados, simplemente se trata de una guía, la cual además de que no es ley,

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

tampoco constituye un documento que sea de uso obligatorio para el estudio de las solicitudes de patente en Colombia, además de corresponder a una publicación del año de 1982, que si bien es cierto señala algunas indicaciones y parámetros que pueden orientar en algunos aspectos generales en el campo de las patentes, también es cierto que ~~no~~ ha sido actualizada y por ello, no es un documento adecuado para tener en cuenta, puesto que no se contemplan conceptos aplicables a campos de la tecnología específicos como la electrónica, la biotecnología etc.. así **QUE NO SE PUEDE EXTRAPOLAR CONCEPTOS PARA SER APLICADOS EN CAMPOS DONDE EXISTEN CONSIDERACIONES TÉCNICAS DIFERENTES.** Por lo anterior las Resoluciones demandadas violan la norma en la medida en que desconoce la claridad de la que se encuentra provista la invención de mí representada cuyas reivindicaciones encuentran enteramente sustento técnico y descriptivo.

De igual forma es preciso tener en consideración que el párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. De hecho, en dicha guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función, y dicha guía precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

Así mismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, lo que está permitido y en consecuencia es procedente.

- 1.5. Los actos administrativos demandados violan igualmente el **artículo 34** de la mencionada norma comunitaria, que señala:

"Artículo 34.- 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.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material".

Disposición a la que se atendió por medio del memorial presentado el 23 de febrero de 2007 por medio del cual se allegó un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio que en forma injusta y equivocada no fueron aceptados por la entidad demandada, pues en el considerando de la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, se expone:

"....."

1. Sobre la modificación presentada

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 No 11925 del 20 de octubre de 2006, 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."

Es decir, que no se aceptó el capítulo reivindicatorio modificado por falta de sustento técnico en la descripción e ir más allá de lo permitido por el

artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que se confirma al resolverse el recurso de reposición mediante Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007.

De lo que se desprende la falta de claridad de los argumentos del examinador, ya que del texto inicial así como el presentado como respuesta a las observaciones radicado el 23 de Febrero de 2007, ***se puede determinar que la materia es la misma, que se refiere a un método de diagnóstico, lo que se encuentra luego en la memoria descriptiva y que finalmente se lleva al capítulo reivindicatorio redactado de manera de seguir las indicaciones dadas por el examinador, con una reorganización y mejor redacción de las reivindicaciones, no obstante lo cual no fue aceptado, violando en consecuencia, el artículo 34 de la norma comunitaria pues evidentemente las modificaciones presentadas no amplían el espectro divulgado en la solicitud inicial y en consecuencia al tener el suficiente sustento descriptivo si han debido ser atendidas por la entidad demandada, a la luz de lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.***

Lo anterior en razón a que 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.

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 relación a 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 plenamente soportadas en

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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

En cuanto a 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 plenamente a los parámetros establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

La División de Nuevas Creaciones, no se tomo el trabajo de revisar las modificaciones presentadas con su nuevo capítulo reivindicatorio y opto por la mas sencilla, rechazar la patente, violando en forma contundente la norma aquí comentada.

Por todo lo anterior, y tal como ha quedado expuesto y demostrado en este respetuoso escrito, fueron interpretados equivocadamente y violados por la División de Nuevas Creaciones y por el Superintendente de Industria y Comercio **los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque de conformidad con los presupuestos allí señalados la administración tiene la obligación de otorgar patentes siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; presupuestos que cumple en toda su extensión la invención: "UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO", de mí representada la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**

Finalmente debemos precisar que la oficina de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta acción y que se encuentran dentro del grupo de **"DISPOSITIVO DE CONTROL"**, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en la decisiones demandadas, pues como ha quedado probado la patente solicitada cumple con todos los requisitos contenidos en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Es importante y necesario que ese Honorable Consejo tenga evidencia de casos anteriores para fortalecer la decisión justa que debe recaer sobre las pretensiones de la presente demanda.

P. 24 / 29

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Debemos señalar y reiterar que la solicitud de patente de invención **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"** cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto debe ser otorgada, pues de lo contrario no solamente se estarían violando las normas vigentes, sino que se ratificarían, los actos administrativos proferidos por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en forma desleal e injusta.

VII.- PETICIÓN.-

Respetuosamente, solicito a su despacho, se sirva ordenar a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la remisión a ése Honorable Consejo de Estado del **Expediente No.03-029.529** que contiene todos los antecedentes administrativos del presente asunto.

VIII.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La presente acción se fundamenta en los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los Artículos 2, 52, 53, 84 y 85 y demás aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las normas pertinentes del Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil.

IX.- COMPETENCIA.-

La Sección Primera del Honorable Consejo de Estado es competente por la naturaleza del asunto y por tratarse de un acto administrativo, cuya nulidad está reservada a las autoridades que administran Justicia, en éste caso al Honorable Consejo de Estado.

X.- PETICIÓN DE PRUEBA.-

En forma respetuosa solicito a su Despacho oficiar a la Oficina de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, situada en la carrera 13 No. 27-00 Pisos 10, 7 y 5, a efectos de que se sirva informar sobre antecedentes de solicitudes otorgadas por esa entidad y relativas a

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 25 / 31

"dispositivos de control". (Artículo 179 Código de Procedimiento Civil). Los costos que genere esta actuación serán asumidos por mí representada, quien se encuentra presta a pagarlos.

XI. PRUEBAS ADICIONALES.-

Relación de los países donde ha sido otorgada a favor de mi representada **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, la patente de privilegio de invención objeto de la presente demanda y que en forma respetuosa solicito sea tenido como pruebas al momento de decir la presente demanda:

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente	Fecha de Registro
ARGENTINA	P200010104744	AR030872B1	21 de Marzo de 2.007
CHINA	1138453.0	ZL01138453.0	06 de Abril de 2.005
ESPAÑA	P2003 50021	2 215 483	01 de Noviembre de 2.005
INDIA	228/MUMNP/2003	209491	31 De Agosto de 2.007
IRÁN	38006067	27451	21 de Septiembre de 2.001
ITALIA	TO2001A000961	0001331696	16 de Enero de 2.006
JAPÓN	2000-310769	3778342	10 de Marzo de 2.006
KOREA	10-2003-7004908	526715	31 de Octubre de 2.005
MALASYA	PI2001 4681	MY0126621-A	28 de Febrero de 2.007
PERU	001003-2001	3549	31 de Mayo de 2.004
TURQUIA	03/471	TR2003 00471B	23 de Enero de 2.005
TAIWAN	090124920	1244255	21 de Noviembre de 2.005

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 26 / 31

VIETNAM	1-2003-00421	5142	29 DE Agosto de 2.005
SURAFRICA	2003/1242	2003/1242	28 de Abril de 2.004

NOTA: Estos documentos serán aportados durante el término probatorio por que se encuentran en proceso de legalización.

XII.- PRUEBAS.-

Acompaño para que sean tenidas como pruebas en su debida oportunidad los siguientes documentos:

- 1.- Copia del Formulario Único de solicitud de Registro de Patente de Invención de 8 de abril de 2003, por medio del cual, fue solicitado el registro de Patente, de Invención, de la creación denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, cuyo original con sus respectivos anexos reposan en el expediente administrativo No. 03-029.529 de la entidad demandada.
- 2.- Copia auténtica de la hoja respectiva de la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de noviembre de 2003, en la que aparece publicado el extracto de la solicitud de registro de la Patente de Invención denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**.
- 3.- Copia del memorial presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de febrero de 2004, por medio del cual se solicita proceder con el examen de patentabilidad.
- 4.- Copia del Oficio No. 11925 notificado el 20 de octubre de 2006, por medio del cual se formularon objeciones a la invención solicitada e invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se concede un término de 60 días prorrogable por 30 días más para dar respuesta al respectivo oficio.

- 5.- Copia del memorial presentado el 11 de enero de 2007, por medio del cual se solicita prorroga para contestar el oficio No. 11925 descrito en el numeral anterior.
- 6.- Copia del Memorial presentado el 23 de febrero de 2007, por medio del cual procedió a darse respuesta al requerimiento No. 11925 mencionado en el numeral 4 del presente acápite, por medio del cual se allega un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio a la patente en curso.
- 7.- Copia auténtica de la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto de 2007; por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió NEGAR el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 8.- Copia del Recurso de Reposición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de Agosto de 2007 contra la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 y notificada personalmente el 08 de agosto de 2007.
- 9.- Copia auténtica de la Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007 por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, que resolvió NEGAR el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO**", solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 10.- Certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita que la Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007 quedó debidamente ejecutoriada y se encuentra AGOTADA la VÍA GUBERNATIVA.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

P. 28 / 31

- 11.- Así mismo nos permitimos anexar a continuación, relación que contiene los países en que los cuales ha sido concedida a favor de mi presentada, la patente objeto de la presente acción y que en forma respetuosa solicito sea tenido como pruebas al momento de decir la presente demanda:

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente	Fecha de Registro
ARGENTINA	P200010104744	AR030872B1	21 de Marzo de 2.007
CHINA	1138453.0	ZL01138453.0	06 de Abril de 2.005
ESPAÑA	P2003 50021	2 215 483	01 de Noviembre de 2.005
INDIA	228/MUMNP/2003	209491	31 De Agosto de 2.007
IRÁN	38006067	27451	21 de Septiembre de 2.001
ITALIA	TO2001A000961	0001331696	16 de Enero de 2.006
JAPÓN	2000-310769	3778342	10 de Marzo de 2.006
KOREA	10-2003-7004908	526715	31 de Octubre de 2.005
MALASYA	PI2001 4681	MY0126621-A	28 de Febrero de 2.007
PERU	001003-2001	3549	31 de Mayo de 2.004
TURQUIA	03/471	TR2003 00471B	23 de Enero de 2.005
TAIWAN	090124920	1244255	21 de Noviembre de 2.005
VIETNAM	1-2003-00421	5142	29 DE Agosto de 2.005
SURAFRICA	2003/1242	2003/1242	28 de Abril de 2.004

Reitero que las copias debidamente certificadas de los mencionados títulos, y que corresponden a la presente

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

invención en diferentes países, serán aportados dentro de la debida oportunidad procesal, por lo que de manera atenta solicito sean tenidos en cuenta al momento de decidir el presente caso..

XIII.- ANEXOS.-

- 1.- Fotocopia auténtica del documento de poder que me ha sido otorgado en legal forma, por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** para actuar dentro de este proceso, junto con certificado notarial que acredita la existencia y representación de mí poderdante, debidamente legalizados y traducidos oficialmente al español.
- 2.- Copia del Formulario Único de solicitud de Registro de Patente de Invención de 8 de abril de 2003, por medio del cual, fue solicitado el registro de Patente de Invención, de la creación denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, cuyo original con sus respectivos anexos reposan en el expediente administrativo No. 03-029.529 de la entidad demandada.
- 3.- Copia auténtica de la hoja respectiva de la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de noviembre de 2003, en la que aparece publicado el extracto de la solicitud de registro de la Patente de Invención denominada **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**.
- 4.- Copia del memorial presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de febrero de 2004, por medio del cual se solicita proceder con el examen de patentabilidad.
- 5.- Copia del Oficio No. 11925 notificado el 20 de octubre de 2006, por medio del cual se formularon objeciones a la invención solicitada e invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se concede un término de 60 días prorrogable por 30 días más para dar respuesta al respectivo oficio.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

P. 30 / 31

- 6.- Copia del memorial presentado el 11 de enero de 2007, por medio del cual se solicita prórroga para contestar el oficio No. 11925 descrito en el numeral anterior.
- 7.- Copia del Memorial presentado el 23 de febrero de 2007, por medio del cual procedió a darse respuesta al requerimiento No. 11925 mencionado en el numeral 4 del presente acápite, por medio del cual se allega un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio a la patente en curso.
- 8.- Copia auténtica de la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto de 2007; por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió NEGAR el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO"**, solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 9.- Copia del Recurso de Reposición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de Agosto de 2007 contra la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007 y notificada personalmente el 08 de agosto de 2007.
- 10.- Copia auténtica de la Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007 por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, que resolvió NEGAR el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO**", solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 11.- Certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita que la Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007, notificada el 04 de

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

P. 31 / 31

octubre de 2007 quedó debidamente ejecutoriada y se encuentra AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA.

12.- Dos (2) copias de ésta demanda y de todos sus anexos, para que se surtan los siguientes traslados de Ley:

a).- Representante Legal de la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio.

b).- Agente del Ministerio Público.

13.- Copia simple de la demanda para el archivo de ésta Entidad.

XIV.- NOTIFICACIONES.-

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de la Sección Primera de ése Honorable Consejo o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 7 No. 74 – 64, Oficina 506 de Bogotá, D.C.

El Representante Legal de la entidad demandada, en la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en los pisos 5, 7 y 10 de la Carrera 13 No. 27 – 00 de Bogotá, D.C.

Del Honorable Consejo de Estado,

Muy atentamente,

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

IFC-