

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759

Fax: (571) 3131647 - 3132367

E-mail: rubiolaw@cablenet.co

Apartado Aereo 21848

Bogotá, D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 03-029529-00004-0000

Fec: 2007-02-23 15:43:11 Dep. 2020 NUECREACIONE

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act 444 RESPUESTAREQUE

Folios: 10

Doctora

Alix CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF. Expediente No.

03-029.529

Patente de Invención:

**"UNIDAD DE CONTROL DE
SALIDA PARA GENERADOR
SINCRONO"**

Solicitante:

**HONDA GIKEN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

Destino: 444

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17'192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, domiciliada en 1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokio, Japón; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante oficio No. 11925 notificado por estado de 20 de octubre de 2.006, y de acuerdo a la solicitud de prórroga radicada en su Despacho el 11 de enero de 2.007 me permito manifestar y anexar:

I. Manifiesto:

1. Para cumplir con los requerimientos del examinador, estamos acompañando nuevo capítulo reivindicatorio, ajustado a los parámetros establecidos por el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. De igual manera estamos anexando una versión de las reivindicaciones modificadas que muestra los cambios frente a las reivindicaciones originalmente presentadas mediante subrayados (=expresiones añadidas) y tachados (=expresiones eliminadas).
3. Paralelo a lo anterior, nos permitimos señalar que la reivindicación 1 ha sido modificada, para dejar 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.

También cabe señalar que dentro de las correcciones y ajustes hechos al nuevo capítulo reivindicatorio, obran nuevas reivindicaciones 5 a 8 referentes a un método para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono, ajustadas a derecho al no implicar ninguna ampliación de la protección inicialmente solicitada.

Así pues, es presentado un nuevo capítulo reivindicatorio que se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

4. No obstante lo anterior, en cuanto a las objeciones del examinador en lo referente a la claridad de las reivindicaciones de producto, resulta pertinente señalar en primer lugar que el párrafo 57 de *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* publicada por la OMPI (en 1982) citado en la Acción Oficial, 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 y componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales, ya que dicha guía de examen precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función. Asimismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cuál es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales y funcionales y de uso.

Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud 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 mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas.

Por otra parte, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nº 36-IP-98 a la que se alude en la Acción Oficial, no aborda en absoluto la forma en la que se debe definir un producto en las reivindicaciones de una solicitud de patente y, de hecho, sólo cita que la

182

"invenciones de producto son todas aquellas ... que revisten una forma tangible ...". La interpretación de que un producto no se puede definir por una secuencia de procesamiento de señales, o que no es lícito definir los componentes de un producto por sus funciones, no está fundamentada en esa interpretación prejudicial.

En el presente caso, la unidad de control efectivamente reviste una forma tangible con componentes tangibles, por lo que no es contrario a la definición de producto que aparece en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nº 36-IP-98.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la presente invención contiene todos los presupuestos establecidos en nuestra legislación para que sea otorgado su privilegio.

Pues solicito respetuosamente tener en cuenta que la presente invención no es un programa de ordenador como tal o un soporte lógico técnico como tal, ni tampoco se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, respecto a lo cual resulta pertinente señalar lo siguiente:

Un segundo uso sería que se reivindicara que 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, pues, 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 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.

5. Por otra parte y en cuanto a las nuevas reivindicaciones de procedimiento 5 a 8, éstas se encuentran plenamente soportadas en el texto original de la presente solicitud, además de definir un procedimiento real y concreto definido por etapas.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 4 de 4

Expediente No. 03-029.529

4
183

A la vista de lo anterior, y habiéndose preparado un nuevo capítulo de reivindicaciones es de nuestra consideración que se han subsanado las objeciones del examinador.

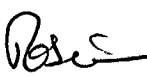
II. Anexo:

- i. Nuevo capítulo reivindicatorio.
- ii. Versión de las reivindicaciones modificadas que muestra los cambios frente a las reivindicaciones originalmente presentadas mediante subrayados (=expresiones añadidas) y tachados (=expresiones eliminadas).

III. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor dentro del presente expediente.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

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

COD. 4134

03/524/P000388
MG/cpfm.-

REIVINDICACIONES

1. 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 generada, cuya unidad de control comprende

medios detectores (30) de un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1), conectados al generador (1);

medios energizadores (46) conectados al generador (1) capaces de energizar con retardo 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 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.

2. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para realizar, en dicha energización con retardo, un control de dicho voltaje de salida a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de energización a la vez que manteniendo una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

3. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 2, caracterizado porque la unidad de control de salida, cuando dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado, está adaptada para disminuir ligeramente dicho trabajo de energización a la llegada de dicho voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango, y para incrementar

ligeramente dicho trabajo de energización a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

5 4. Unidad de control de salida para un motor síncrono (1) según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para determinar dicho trabajo de energización según el número de revoluciones del generador (1).

10 5. Un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y 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
15 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)
20 conectados al generador (1), los devanados del estator, para 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)

25 caracterizado porque

dicha energización con retardo se lleva a cabo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja y se lleva a cabo para controlar dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control menor que dicho voltaje de
30 regulación.

6. Un procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque en dicha energización con retardo, dicho voltaje de salida se controla a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de
35 energización a la vez que se mantiene una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

7. Un procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado y dicho trabajo de energización se disminuye ligeramente a la llegada de dicho voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango y se incrementa ligeramente a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

8. Un procedimiento según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque dicho trabajo de energización se determina según el número de revoluciones del generador (1).

REIVINDICACIONES

1. 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 generada, cuya unidad de control
comprende
medios detectores (30) de un número de revoluciones del rotor
(60) del géneroador (1), conectados al 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 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.

Con formato: Abajo: 5,75 cm, Ancho: 21,59 cm, Alto: 33,02 cm

Eliminado: para

Eliminado: que tiene

Eliminado: provisto de

Eliminado: comprendiendo:

Eliminado: para detectar

Eliminado: dicho

Eliminado: para

Eliminado: dichos

Eliminado: para restringir

Eliminado: se lleva a cabo

Eliminado: y se lleva a cabo para controlar
2. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1)
según la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de
control de salida está adaptada para realizar, en dicha
energización con retardo, un control de dicho voltaje de salida a
dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un
trabajo de energización a la vez que manteniendo una cantidad de
retardo de energización a un valor predeterminado.

Eliminado: se controla

Eliminado: se mantiene
3. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1)
según la reivindicación 2, caracterizado porque la unidad de
control de salida, cuando dicho valor de voltaje de control tiene
un rango predeterminado, está adaptada para disminuir ligeramente
dicho trabajo de energización a la llegada de dicho voltaje de
salida a un valor máximo en dicho rango, y para incrementar

Eliminado: y

Eliminado: se disminuye ligeramente

Eliminado: se

ligeramente dicho trabajo de energización a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

- 5 4. Unidad de control de salida para un motor síncrono (1) según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para determinar dicho trabajo de energización según el número de revoluciones del generador (1).

Eliminado: se determina

- 10 5. Un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y 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

15 detectar un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1) mediante medios detectores (30) conectados al generador (1);

20 energizar con retardo, mediante medios energizadores (46) conectados al generador (1), los devanados del estator, para 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)

25 caracterizado porque

30 dicha energización con retardo se lleva a cabo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja y se lleva a cabo para controlar dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control menor que dicho voltaje de regulación.

- 35 6. Un procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque en dicha energización con retardo, dicho voltaje de salida se controla a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de energización a la vez que se mantiene una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

7. Un procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado y dicho trabajo de energización se disminuye ligeramente a la llegada de dicho
5 voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango y se incrementa ligeramente a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.
8. Un procedimiento según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque
10 dicho trabajo de energización se determina según el número de revoluciones del generador (1).

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-29.529

Clasificación internacional (IPC) H02P 9/48.

Concepto Técnico No 669

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 97 a 109, los dibujos 1 a 8 de los folios 162 a 167, las reivindicaciones 1 a 8 de los folios 184 a 186 allegadas como respuesta al oficio No 11.925 del 20 de octubre de 2006 y los alegatos adjuntos a la misma

2. Objeto de la invención

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

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

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

3. Claridad de la solicitud:

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

El nuevo pliego de reivindicaciones NO se acepta porque las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el acto trasladado y porque se agregaron las reivindicaciones 5 a 8 que van más allá de lo permitido por el artículo 34 porque en la descripción no aparece la secuencia en la forma relacionada en ella; además, se redactaron en términos del uso de uno componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual, no se permite. En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio continúan vigentes.

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

La reivindicación 1 no es clara porque el preámbulo enuncia una unidad de control y a la vez relaciona la composición y el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que trata de definir si la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico.

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

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

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

4. Evaluación de la unidad de invención:

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

El pliego calificado se dirige a un único objeto por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada categoría la oficina, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, para definir las categorías antes citadas; donde de acuerdo a las indicaciones del párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método) e indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función entre los componentes estructurales del producto.

Adicionalmente, se conoce que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto y procedimiento** en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un **producto** debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los elementos de una estructura, pero **NO** mediante una mezcla de ellas menos aún, cuando dicha mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y, el (los) efecto(s) del procesamiento de señal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Como ya se dijo arriba en **3**, las reivindicaciones de "unidad de control de salida" o **producto** se redactaron en términos de la secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, es decir, relacionan como "función" los pasos de una **secuencia lógica de procesamiento** que ejecutan una unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador que da una orden de retardo al excitador 46 si la velocidad se pone en un rango de control predeterminado (ver páginas 9 a 11 de la descripción).

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

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

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

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

6. Respecto a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, la oficina los controvierte y desvirtúa de la siguiente manera:

1) El nuevo pliego, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, se calificó arriba donde se exponen los motivos por los que no se acepta ese nuevo pliego y continúan vigentes las observaciones trasladadas.

No obstante, las afirmaciones del punto 3 de la respuesta resultan sorprendentes porque parece ser que el mandatario o no sabe a que se refiere el requisito o no lo entiende o las dos cosas, por lo cual se hace necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones

consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

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

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

2) Respecto a los alegatos del punto 4, no queda claro si el interesado leyó y entendió el traslado o si trata de tomarnos por tontos.

La oficina, en el oficio **NO** dijo que el párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* "prohíba que en la redacción de una reivindicación de producto puedan coexistir componentes definidos por su estructura... su función... permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... elemento + función, forzosamente siempre se mezclan... y de uso", (subrayados del examinador) como alega el memorialista.

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

a. El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

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

b. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por lo tanto, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. En ningún lugar ni de la Guía ni en la jurisprudencia se permite la combinación de medio + función, argüida por el mandatario como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni la inclusión del uso en las mismas.

Como ya se dijo, en la Guía que tenemos en la oficina **NO** se permite la combinación de medio + función en las reivindicaciones y, puesto que el mandatario no indica en que parte de la Guía que tiene, se indica que se pueden incluir características de medio + función, ni aporta una copia de ella que sustente tal alegato, el mismo es más una fantasía que un hecho real.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que por solo argüir que, "...las reivindicaciones de la presente solicitud no definen... sino elementos estructurales y las funciones... admitida expresamente en la mencionada Guía... práctica de la totalidad de oficinas del mundo...", se admitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley, a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas y se aceptase la mentira como verdad.

c. Se alega que, "la interpretación...36-IP-98... no aborda... la interpretación de que un producto no se puede... o que no es lícito... los componentes de un producto por sus funciones... efectivamente reviste una forma tangible con componentes tangibles...", (subrayados fuera de texto); al respecto, puede decirse que es cierto que la jurisprudencia del proceso no aborda la definición de **producto** sino que exige que se refiera a materia tangible.

Sin embargo, a la luz de las pautas establecidas por la citada jurisprudencia, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el interesado alega las reivindicaciones 1 a 4 **NO** revisten forma tangible puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico.

Quienes tienen experiencia en el tema saben que, de un lado, un **producto** para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del **producto** para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico con la unidad de control, pues es solo el uso de medios técnicos para procesar una señal, lo cual, evidentemente **no** es una forma de fabricar el **producto**.

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

De otro lado, la citada jurisprudencia exige que las reivindicaciones de **procedimiento** relacionen una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un **producto**, por esa razón resulta sorprendente, que el interesado en el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de **procedimiento**, que relaciona a una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos, contrario a lo que exige la jurisprudencia, motivo por el que no se pueden tener en cuenta ni ahora ni en ningún momento posterior.

d. A continuación, el memorialista arguye que: “la presente invención no es un programa... como tal, ni tampoco se trata de un segundo uso... sería que se reivindicara que la misma unidad... es implantable mediante una CPU y emplea... interrelación novedosa... produce un efecto técnico... actúa sobre elementos técnicos y tangibles... combinación funcional y estructural... no de un uso ni tampoco de un programa... gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto... sería un programa... inestable del motor”, sin embargo, los alegatos precedentes son aseveraciones sin explicación que las sustente, tampoco hay fundamentos de por qué debería entenderse así y, si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes.

Para desvirtuar los alegatos del memorialista, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones **no** se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes porque en el oficio trasladado, se le informó al solicitante que las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, como se explicó en el subpunto 5.1 del oficio y se reitera arriba.

En segundo lugar, el acto trasladado se explicó qué se considera programa o soporte lógico como tal, ya que allí se señaló que la legislación vigente establece que se entiende por, “Programa de ordenador las reivindicaciones... conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado...”, de donde, un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de procesamiento de señal para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte lógico como tal.

En el expediente en discusión es lo que sucede, toda vez que las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal y de los efectos del uso, pues ellas relacionan como “función” los pasos de una **secuencia lógica de procesamiento** de señal, que ejecuta la unidad de decisión de velocidad 48 al ser activada por un pulsador, que da una orden de retardo al excitador 46, si la velocidad se pone en un rango de control predeterminado (ver páginas 9 a 11 de la descripción).

Ahora bien, la oficina ha tomado, toma y tomará cualquier secuencia de procesamiento de señal, datos o información como soporte lógico como tal, no solo porque así lo establece la norma sino porque, técnicamente, son tal tipo de soporte.

En tercer lugar, la oficina sostuvo y reitera que lo solicitado, simplemente, es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de una unidad de control de salida del alternador de un vehículo ya que las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica, como se reconoce en los alegatos, con su uso que es para el procesamiento de la señal.

Quienes tienen experiencia en el tema saben que, un **producto**”, como tal, es independiente de cómo se usa, por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí que, el género de una señal y la manera (secuencia) en que se procese la misma, son independientes del producto (unidad de control) o de parte del mismo, usado (“utilizado”) para procesar dicha señal.

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

Asimismo, en el acto se indicó que un **producto** (unidad de control de salida) **no** puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese **producto** reivindicado carece de

nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado, todo lo cual, fue ignorado por el interesado, pues no lo discute en sus alegatos.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 30 y 34 por las razones antes expuestas y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio No 11.925, ni se presentaron argumentos razonados y convincentes contra dichas objeciones; en virtud de lo que establece el artículo 45 en:

“... En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente”; se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 110 a 111.

Bogotá, D.C. 2007 04 27

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 669		Código: 202004