

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de marzo de 2003, bajo el número 03018050, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DISPOSITIVO DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO EN VEHÍCULO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP02/01083.

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

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

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 26 de enero y 30 de julio de 2007, atendió oportunamente los requerimientos de fondo formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, se aceptaron debido a que se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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

SEXTO: Que la nueva reivindicación 1, contenida en el folio 191 del expediente en estudio, además de no ser clara y relacionarse con usos, no se considera una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

12010

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar un dispositivo de pantalla de cristal líquido para uso en vehículo, capaz de garantizar alta visibilidad.

Por su parte, el capítulo reivindicatorio reclama un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículo para visualizar datos de proceso, tal como la velocidad del vehículo y la velocidad del motor, que cambian según un estado operativo de un vehículo en un panel de visualización de cristal líquido (10), relacionado en la reivindicación 1.

2. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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”.

La reivindicación calificada es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, e incluye explicaciones ajenas a la definición que debería tratar de lograr, como, por ejemplo, “... para vehículo para visualizar datos...en un panel de cristal líquido”.

Adicionalmente, las líneas 12 a 21, se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto; tal forma de redacción afecta la claridad y concisión de la solicitud, porque sería tratar de definir un producto por un procedimiento. Por último, dicha secuencia es realizada por los medios de control o procesador de señal 50 de la pantalla de cristal líquido.

En consecuencia, no obstante los requerimientos oportunamente formulados, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

3. No es una invención

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

Del estudio de la solicitud, de inmediato, se determinó que se trata de un soporte lógico (programación) para realizar la histéresis de temporización de la conmutación para visualizar los datos de proceso según el cambio en los datos, que se puede constatar con la descripción de las páginas 7 a 10 y, particularmente, las figuras 5 y 6. La histéresis

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

temporalizada de la conmutación de los datos según el cambio en los datos que se usa para detectar la diferencia ΔD entre los datos de proceso y el valor de visualización D_{dis} , es un programa como tal, razón por la que lo reivindicado es soporte lógico como tal, incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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”.

Como se advierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán “para las invenciones sean de producto o de procedimiento...”, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, se sabe por la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia dictada dentro del proceso 36-IP-98, que un producto debe revestir una forma tangible. Dice así el aparte pertinente: “(...) 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). Además, un producto, desde el punto de vista técnico, debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica junto con el uso de algunos de esos elementos para procesar señales.

De acuerdo con lo anterior, un producto no se puede definir por medio de una secuencia de procesamiento de señales, porque, como ya se dijo antes, eso sería más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto, y sería tratar de definir una cosa por otra, lo cual, no procede, porque se relacionaría un producto por las características de un procedimiento.

Por otro lado, se determinó que la reivindicación única no reviste forma tangible, porque se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de señal por medio del uso de medios técnicos y no mediante las características de estructura o de función, que definirían la supuesta solución al problema técnico que, se piensa, resuelve la solicitud.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

Ahora bien, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar ese producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado como, "...hacer una histéresis de temporización de la conmutación para visualizar los datos de proceso según el cambio en los datos...".

Aún más, al estudiar la reivindicación única, salta a la vista que incluye mezclas de características estructurales y de uso, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un dispositivo de pantalla... para vehículo... medios de detección... y medios...en dicho panel de cristal líquido, donde dichos medios de control...hacen una histéresis...".

Como se observa, la parte no subrayada son características estructurales y la subrayada, características de uso.

Como se informó en los oficios trasladados, no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la normativa andina.

Así mismo, se observa que se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el circuito 17 que incluye una memoria ROM 55, la CPU 50, el detector de temperatura 56, etc., y como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en la reivindicación, se trata de realizar una secuencia por medio del control o procesador de señal 50 de la pantalla de cristal líquido.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso se refiere a *usos*, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486. Es más, por tratarse de aparatos convencionales en el campo técnico, incluso, caería dentro de la orbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

5. Sobre la respuesta del solicitante

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

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, se aceptó y calificó de acuerdo con las disposiciones vigentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

- El interesado asegura que, "... la invención está constituida por una disposición de elementos físicos que tienen un efecto técnico y para que pueda cumplir con su función están ligados dichos elementos con secuencias de órdenes lógicas para que cumplan con su función", pero no explica cual es la disposición ni tampoco por qué debería entenderse así.

Para desvirtuar los anteriores comentarios, conviene resaltar que la esencia de una reivindicación o de un pliego 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.

Asimismo, es práctica común subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante. La primera parte, contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención; y, la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

Por lo demás, resulta pertinente traer a colación las indicaciones que sobre el particular señala el numeral 4.2 del Manual Andino. En efecto señala que: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo del mismo Manual indica 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... (en este caso: la secuencia de control ejecutada por los medios de control o procesador de señal 50 de la pantalla), dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Y, también 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 materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento".

Lo que el párrafo anterior del Manual Andino explica es que:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

- i) una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes),
- ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e
- iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Con base en el anterior análisis, resulta evidente concluir que la reivindicación 1 del último capítulo, es una enumeración de componentes (elementos) junto con la enunciación del uso y, contrario a lo que se asegura en la respuesta, no define una disposición de elementos físicos y el que produzcan un "efecto técnico" y que para que "puedan cumplir su función se mezclen con una secuencia de procesamiento", no significa que se haya establecida una relación funcional entre dichos elementos.

- En la respuesta se afirma, que "...una invención de procedimiento...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...". Agrega, que no se puede tomar la interpretación prejudicial dictada dentro de un proceso determinado "...para ser aplicada en otro caso, puesto que los objetos y materia no son los mismos".

Al respecto, cabe señalar que el planteamiento se sale del ámbito de la discusión, porque la solicitud no reivindica un procedimiento sino un producto y lo que se trató de hacer ver con la cita del aparte 4.1 sobre producto y procedimiento de la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98 del Tribunal Andino de Justicia¹, es que la reivindicación no se define con las características procedentes, puesto que presenta una redacción más cercana a la definición de un procedimiento que a la de un producto, y que tal forma de redacción es inadmisibles en materia de patentes.

- En la respuesta se resalta que la Guía de la OMPI no es ley, ni constituye un documento vinculante, no ha sido actualizada y "...que no se puede extrapolar

¹ "(...) 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 (...)"

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

conceptos para ser aplicados en campos donde existen consideraciones técnicas diferentes".

Al respecto, se aclara que en los traslados no sostuvo que la citada Guía sea una ley o que sea vinculante para la Superintendencia como ahora lo plantea el memorialista, sino que sostuvo y reitera que:

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que, "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento...Industrial". Y, para dar cumplimiento a ese requisito, la Oficina ha sostenido y explicado que debido a que ni la Decisión 486 ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de esas categorías, usualmente ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, precisamente para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios. Por tal razón, se indicó en el Oficio trasladado, que se han utilizando las indicaciones de la mencionada Guía de la OMPI.

- Finalmente, se observa que en el párrafo 5 de la página 2 de la respuesta (ver folio 178) se hace una referencia al objetivo de la solicitud consignado en la descripción, que no es una prueba de que lo reivindicado cumpla los requisitos establecidos. Por lo demás, en el último Oficio se informó que la solicitud no se considera una invención de conformidad con lo establecido en el artículo 15 e) de la Decisión 486, además que se refiere a usos y segundos usos, objeciones fundamentales a la patentabilidad, respecto a las cuales la respuesta allegada no presenta razonamiento alguno.

Se observa, entonces, que la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud definitivamente no constituye materia patentable, por lo tanto no accede al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DISPOSITIVO DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO EN VEHÍCULO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12010

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03018050

misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

23 ABR 2008



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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