

Radicación : 3-18050- -15-0 Fecha: 2008-09-01 07:55:28
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Señor (a) (es)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CRA. 7 # 74 - 64 OFC. 506
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 32258
Fecha : 29/08/2008
Expediente : 3-18050
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

227
209

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. 03-18050
Marca: Dispositivo de pantalla.
Clase: P I
Resolución No. 32258

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. 32258 — de 29 de Agosto de 2.008, 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

YOLANDA CORTES
C.C. 51.907.772 Bta.
SE ANEXA MEMORIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

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 12010 del 23 de abril de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DISPOSITIVO DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO EN VEHICULO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 9 de mayo de 2008, bajo el número 03 018050 00013 - 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 y en consecuencia se otorgue el derecho a la patente de la invención

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

Señala el recurrente "La presente solicitud se refiere a un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos 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, caracterizado porque dicho dispositivo de pantalla de cristal líquido comprende medios de detección de temperatura de dicho panel de cristal líquido... (ver folio 208)

Con relación al artículo 14 de la Decisión 486 señala: "En la norma transcrita, 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 decide el acto administrativo recurrido, basado en los artículos 14, 15 literal e) 21, y 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; teniendo en cuenta que es algo que no necesariamente debe tomarse en relación a la fabricación de un producto, puesto que en el campo de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

propiedad industrial existen procedimientos o métodos, que sin conducir a un producto, pueden ser susceptibles de ser patentados.

"La invención solicitada cumple con los requisitos previstos en la norma transcrita, consistente en un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos que es capaz de garantizar alta visibilidad incluso en un entorno de baja temperatura sin incrementar o aumentar el consumo de potencia.

"En primer lugar, frente a las consideraciones expuestas en la Resolución, debe precisarse que ni la Decisión, ni el reglamento, ni el Manual Andino establecen taxativamente, como se debe definir cada concepto y al observar que el examinador acudió a la *Guía* sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, resulta necesario señalar a su despacho que el párrafo 57 de la misma *Guía*, no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación 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, 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.

"El nuevo capítulo de reivindicaciones presentado el 30 de julio de 2007, no define únicamente una secuencia de procesamiento de señales, por el contrario define elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir se trata de reivindicaciones del tipo 'medio + función', una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982).

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 2 2 5 8**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

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.”

Considera el recurrente que “Si bien el Artículo 15 literal e) dispone que no se consideraran invenciones ‘e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales’, su Despacho desconoció que la presente solicitud no es un programa de ordenador ni un soporte lógico técnico como tal, ni se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos.

“Al respecto quisiéramos señalar que se trata de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable que consiste en un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos que es capaz de garantizar alta visibilidad incluso en un entorno de baja temperatura sin incrementar o aumentar el consumo de potencia.

“Este dispositivo que se define en el nuevo capítulo reivindicatorio, 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.

“De igual forma, vale la pena entrar a estudiar el Contenido de las reivindicaciones de acuerdo a lo que indica el Manual Andino en su numeral 3.2...

“De acuerdo con lo previamente indicado, la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención facilita un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos 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, caracterizado porque dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

dispositivo de pantalla de cristal líquido comprende medios de detección de temperatura de dicho panel de cristal líquido.

"Adicional a que su Despacho considera que la solicitud no cumple con lo previsto artículo 14 de la norma comunitaria, considera que la patente de invención solicitada se encuentra incurso en la orbita del artículo 21 de la Decisión 486 afirmando que *'al estudiar la reivindicación única, salta a la vista que incluye mezclas de características estructurales y de uso(...) 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.'*

Transcribe el recurrente el artículo 21 de la Decisión 486 y anota: "Frente a lo cual debe reiterarse nuevamente: 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 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 logra mediante la reivindicación esta 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 ordenes lógicas para que cumplan con su objetivo.

Señala a continuación que el 30 de julio de 2007, "se allegó nuevo capítulo reivindicatorio, por medio del cual se subsanaron las objeciones formuladas por el examinador en Oficio No. 3515, notificado el 16 de marzo de 2007. El nuevo capítulo reivindicatorio no implicó ampliación de la protección, y por medio de este se aclaró que la solicitud 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."

Luego de transcribir el artículo 30 de la Decisión 486 expone: "Condición plenamente ajustada en la solicitud de mí mandante, pues en el capítulo reivindicatorio presentado el día 30 de julio de 2007, son superadas las objeciones que su Despacho formuló mediante oficio No. 3515, en el cual se definen 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).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 2 2 5 8**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

"Al contrario de lo que afirma la Superintendencia de Industria y Comercio, en la solicitud de patente de invención denominada 'DISPOSITIVO DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO EN VEHÍCULO' no se está definiendo un producto por un procedimiento.

"Conforme lo anterior me permito reiterar lo manifestado en el nuevo capítulo reivindicatorio que proporciona claridad al respecto de la invención puesto que se expresa que 'el objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos 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, caracterizado porque dicho dispositivo de pantalla de cristal líquido comprende medios de detección de temperatura de dicho panel de cristal líquido; una ROM con medios de almacenamiento de valores de referencia; y una CPU con medios de control de visualización de los datos en dicho panel de cristal líquido; dichos medios de control de visualización de la CPU comprendiendo, un selector de valor diferencial de referencia que selecciona un primer valor de dicha ROM bajo el entorno de temperatura alta o normal basada en la información de la temperatura obtenida a partir de dichos medios de detección de temperatura, y selecciona un segundo valor de referencia de dicha ROM que es más grande que el primer valor diferencial bajo el entorno de baja temperatura; un primer comparador que compara los datos de proceso corrientes con el valor de visualización corriente y genera una salida con el valor de la diferencia; un segundo comparador que compara dicho valor de referencia diferencial, salido de un selector de valor diferencial de referencia con dicho valor diferencial y envía una señal de conmutación de visualización cuando el valor diferencial excede del valor diferencial de referencia; y una sección de conmutación de visualización que actualiza el valor de visualización a un valor según los datos de proceso en respuesta a dicha señal de conmutación de visualización .

"Adicional a las consideraciones expuestas anteriormente me permito reiterar a su Despacho que no se puede tomar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, dentro de un determinado proceso, para ser aplicada en otro caso, puesto que los objetos y materia no son los mismos.

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

PETICION DE SER TENIDO EN CUENTA EL CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, en razón a que adicional a la oportuna presentación de la referida modificación, la reivindicación presentada se ajusta a lo prescrito por las normas consagradas en Decisión 486 de la Comunidad Andina, subsanando así las objeciones del examinador.

"Lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria."

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:

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".

De otro lado el Artículo 16 cita que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención es tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos, que sirve visualizar datos de proceso tal como la velocidad del vehículo y la velocidad del motor.

Analizado el expediente este Despacho encuentra con que la solicitud no cumple con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 y sostiene: "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 definieran la supuesta solución al problema técnico que, se piensa, resuelve la solicitud."

Este Despacho manifiesta que de acuerdo a lo precedente resulta evidente, por un lado, que un producto no se puede definir por medio de una secuencia de procesamiento de señales porque eso sería más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto, situación que no se permite porque se relacionaría un producto por las características de un procedimiento a todas luces contrario a lo que establece la norma, el procedimiento y la jurisprudencia.

La oficina 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 definieran la supuesta solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Como se sabe, para que un producto *revista una forma tangible* se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar ese, 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...".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Nº 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

Aún más, al estudiar el pliego, salta a la vista que incluye mezclas de características no permitidas, 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...".

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

El manifestar que, "... la solicitud se refiere a un dispositivo de pantalla de cristal líquido para vehículos para visualizar datos de proceso tal como la velocidad del vehículo y la velocidad del motor... equivocadamente concluye..., establecen los requisitos esenciales para que toda Patente de Invención, sea de producto o procedimiento, resulte concedida, requisitos cumplidos plenamente por la creación solicitada...", no contiene ningún elemento basado en hechos que comprueben que el producto a proteger revista forma tangible y se haya definido mediante las características técnicas permitidas, más aún, cuando salta a la vista que incluye mezclas de características estructurales y de uso, puesto que como se advirtió en la resolución, en virtud de lo dispuesto por el artículo 14, el uso no es patentable ya que el citado artículo señala que se otorgaran "... para las invenciones que sean de producto o procedimiento", dentro de lo cual no se contemplan los usos.

Aunque el mandatario con la transcripción del segundo párrafo del subnumeral 5.1 del oficio No 3.515 del 16 de marzo de 2007 (ver folio 170) se confunde, fue la oficina en ese traslado, la que aclaró el fundamento por el que exige que un producto sea definido mediante características de estructura o función.

Ahora bien, puesto que tanto en la respuesta como en el recurso el interesado insiste en que la Guía no es una ley, a lo cual en la resolución se respondió precisando que: "...en los traslados no sostuvo que la citada Guía sea una ley o que sea vinculante... como ahora lo plantea el memorialista, sino que sostuvo y reitera:

El artículo 14 de la Decisión 486...y para dar cumplimiento a ese requisito... 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...*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

En el acto impugnado la oficina, una vez mas aclaró que: "ni en el mencionado oficio ni en la Resolución se afirmó que la Guía prohíba la mezcla de características de estructura y función, como ahora lo alega el interesado, porque dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma".

No obstante lo anterior, es evidente que el artículo 14 es el que establece las categorías a las que se puede otorgar protección pero como se dijo, tanto en el oficio como en la Resolución, ni el citado artículo ni el reglamentario ni el Manual Andino señalan, taxativamente, como se podría presentar una reivindicación de una y/u otra categoría

Por esa razón, la oficina ha venido utilizando la citada Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, con el fin de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y por la ausencia de jurisprudencia al respecto.

Adicionalmente, la Guía, en el párrafo 57 señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos...", (subrayados fuera de texto).

En dicho párrafo no hay indicación de que: 'en una reivindicación de producto... claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales...'; además, en los alegatos el recurrente menciona unos ejemplos, que no transcribió para que fuese posible controvertirlos.

Asimismo, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención. 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.

En segundo lugar, parece necesario puntualizar que, la subsección 4.2 del Manual Andino indica en su primer párrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

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 indica que, "para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos..." como, por ejemplo, la secuencia de control ejecutada por los medios de control o procesador de señal 50 de la pantalla puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

La misma subsección señala: "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", (subrayados y resaltados fuera de texto).

Lo que el párrafo anterior del Manual Andino determina es que: i) una reivindicación no debe ser una enumeración de elementos (componentes) sino que 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.

De lo anterior resulta evidente que la reivindicación 1 del último pliego es una enumeración de componentes (elementos) junto con la enunciación del uso y, contrario a lo que se asegura en los alegatos no define una disposición de elementos físicos y el que produzcan un "efecto técnico" y que para "puedan cumplir su función se mezclen con una secuencia de procesamiento" no significa que se haya establecido una relación funcional entre dichos elementos o que se defina el producto por una función entre los componentes estructurales del mismo.

Acorde a las pautas fijadas con base en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, es evidente que el producto reivindicado "dispositivo de pantalla de cristal líquido. ...", no reviste una forma tangible porque lo que se describe y reivindica es una secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es la definición de un procedimiento que la de un producto; de otro lado, dicha secuencia es realizada por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

los medios de control o procesador de señal 50 de la pantalla de cristal líquido, que es el uso de esos medios técnicos y no en la producción de algo tangible.

A lo anterior agregamos que la forma de redacción de la reivindicación no es la permitida, porque sería tratar de definir un producto por medio de las características de un procedimiento.

Por lo tanto el pliego queda sin ningún sustento motivo por el que la solicitud no puede continuar el trámite y se deniega conforme a lo establecido en la norma.

En consecuencia, se concluye que no hay razón que demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido en forma equivocada e injusta y contrario a las afirmaciones del memorialista, las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14.

Cabe señalar adicionalmente 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".

A la luz de lo anterior, la oficina, considera como soporte lógico como tal no sólo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal, las rutinas, los protocolos, los algoritmos. etc. no solo porque así lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

La reivindicación de la solicitud (ver folio 191) cita: "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 de temporización de conmutación de visualización de los datos de proceso... temperatura".

La oficina al efectuar la calificación, determinó que: i) las líneas 12 a 21, se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal; ii) se trata de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

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, lo que se puede constatar con la descripción de las páginas 7 a 10 y, particularmente, las figuras 5 y 6. La histéresis temporalizada de la conmutación de los datos según el cambio en ellos que se usa para detectar la diferencia D entre dichos datos de proceso y el valor de visualización Ddis.

Los alegatos del recurrente no son sustento, pues manifestar que: "... su despacho desconoció que la presente solicitud no es un programa... ni se trata meramente de un segundo uso... de carácter técnico e industrialmente aplicable que consiste... se define en el nuevo capítulo... se basa en la combinación de fases o etapas... no se habían combinado previamente... consiguiéndose así el control de un elemento físico... procedimiento... interactúen de forma distinta...", no es prueba de que no es una secuencia de procesamiento de señal, tampoco explica que parte de la norma o quien lo autoriza y por que debería entenderse así.

Además, como ya se explicó la forma en que se redactó la reivindicación es la definición de un procedimiento que la de un producto, tal forma de redacción no se permite 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, que como se señaló en la resolución recurrida corresponde a un segundo uso.

A luz de lo precedente, los alegatos del recurrente no contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, no explica en que parte de la norma y del procedimiento se permite la trasmutación de características. Por las razones anteriores; se considera que lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del artículo 15, contrario a lo que se argumenta en el recurso.

En el punto siguiente del recurso el memorialista alega que, "3. La presente Invención no se encuentra incurso en el artículo 21 de la Decisión 486".

Como se declaró en la resolución No 12.010 impugnada, se aclaró que: las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

trata de realizar una secuencia por medio del control o procesador de señal 50 de la pantalla de cristal líquido.

Aún más, en el acto controvertido la oficina precisó que no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción de un documento en determinada forma 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:

i. Un dispositivo o circuito o aparato como tal, es independiente del género de los datos y/o de la manera (secuencia) en que se procesen dichos datos, razón por la cual esas características, no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o sistema particular, tal como se reivindica en este expediente.

ii. No solo se altera la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada sino que se trata de una secuencia lógica de procesamiento de señal rutinaria, lo que es un programa (soporte lógico), como tal.

iii. No se cumplen exigencias taxativas de la ley, puesto que en casos como este, se considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar puesto que sería solo cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo, para que la CPU entregue los resultados del procesamiento de la señal, en particular, la histéresis temporalizada de la conmutación de los datos según el cambio en los datos que se usa para detectar la diferencia Δ de entre los datos de proceso y el valor de visualización Ddis.

Adicionalmente, es importante resaltar que el mero uso de elementos convencionales de un dispositivo (aparato) y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos no le confieren patentabilidad al "dispositivo", debido a que un "aparato o dispositivo", como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho dispositivo no se puede restringir por la manera de uso pensada) que se le de.

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 es evidente, que el género de datos (histéresis temporalizada de la conmutación de los datos...) y/o la secuencia en que se procesen, no son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

características que sirvan para distinguir un aparato o "dispositivo", del modo como se reivindica en este caso.

Más aún, las mismas aseveraciones del recurrente reafirman la posición de la oficina respecto al soporte lógico como tal cuando afirma que: u...afecta el funcionamiento de elementos... cumplir con su función están ligados dichos elementos con secuencias de ordenes lógicas... con su objetivo...", y que conducen a concluir que al estudiar la reivindicación única, salta a la vista que (la reivindicación) incluye mezclas de características estructurales y de uso (...) 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.

El recurso concluye con, "4. Cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486"

Al respecto se advierte que el pliego allegado por el recurrente, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, se aceptó y calificó en el acto recurrido puesto que allí se explicó, en suficiente medida, por que no cumple las disposiciones vigentes.

Como ya se ha manifestado por esta Oficina no es cierto que el pliego denegado cumpla los requisitos del artículo 30.

Por otra parte, cabe precisar que la Guía, en el párrafo 57 señala: En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos...". (Subrayados fuera de texto).

De allí es evidente y contrario a lo que afirma el memorialista, en dicho párrafo no hay indicación de que: "...se definen elementos estructurales y las funciones... tipo "medio + función" o sea, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes..."; además, en los alegatos del recurso se mencionan unos ejemplos, que el mandatario por razones desconocidas para nosotros, no transcribió para que fuese posible controvertirlos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 018050

Respecto al alegato en que según el recurrente: "... no se puede tomar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia... de un determinado proceso, para ser aplicada en otro caso, puesto que los objetos y materia no son los mismos...", es necesario señalar que una interpretación busca unificar criterios, como son la definición de producto y procedimiento, para ser aplicados a diferentes casos aunque la materia de ellos difiera.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

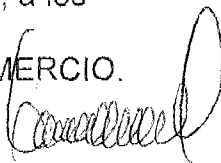
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 12010 del 23 de abril de 2008, 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, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 29 AGO. 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64
Oficina 506
Bogotá D. C.
202066

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

- 8 SET. 2008

La presente resolución se dio por notificada el _____

mediante memorial suscrito por el Doctor(a) Humberto Rubio Canaño
(Artículo 48 C.C.A.)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC


NOTIFICADOR