

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

**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 23273 de 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO'.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de agosto de 2007, bajo el número 03-040933-00010-0000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

El recurrente señala: "La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la modificación presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capítulo reivindicatorio, constituyéndose en una invención que cumple los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:"

Respecto de la modificación presentada el 15 de marzo de 2007, afirma el recurrente que "Su despacho señala que no es de recibo la modificación presentada el día 15 de marzo de 2007, por medio del actual fue allegado un **nuevo capítulo reivindicatorio**.

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

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

"Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 'sustentadas por la descripción'."

Agrega el recurrente que "Las reivindicaciones fueron modificadas haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con los requisitos de la Decisión de la Comunidad Andina. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho."

Respecto de la claridad de la reivindicaciones agrega el recurrente: "Así pues, nótese que el nuevo capítulo reivindicatorio no se aceptó porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA 'comprende además un aparato de control de excitación' lo que a juicio del examinador no es cierto porque el aparato de control es para el generador y no forma parte del mismo y de otro lado según el examinador tal reivindicación no tiene sustento descriptivo.

"Las reivindicaciones 1 a 7 se objetaron y no se aceptan porque estaban redactadas en términos del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual resulta improcedente. Específicamente la reivindicación 2 se objetó por no tener un enlace lógico al no aclarar o delimitar una característica del generador polifásico de CA, sino que menciona un motor de arranque no mencionado en la reivindicación 1.

"Según el examinador, existen en la solicitud dos grupos de reivindicación no enlazados por un concepto común e inventivo de la siguiente forma: las reivindicaciones 1 y 2 están dirigidas a un generador polifásico de CA sin escobillas, y las reivindicaciones 3 a 7 están dirigidas a un aparato de control de excitación.

"Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Único de Modificaciones, en legal forma, el día 15 de Marzo de 2007, y que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, pues nótese como las reivindicaciones subsanaron las objeciones del examinador.

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

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

**RESOLUCIÓN<sup>33367</sup>**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "Adicional a lo anterior, me permito reiterar a su despacho que aún cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 1 a 7 inicialmente presentadas estaban redactadas en términos de uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, cuando éste se interpretaba a la luz del párrafo de la 'Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes' publicada en la OMPI en 1982; resulta imperativo reiterar a su despacho lo siguiente:

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

"Asimismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso.

"Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir es una creación muy avanzada de un concepto técnico a través de (sic) cual se aplica una ley natural; lo que esta permitido.

"Por lo que las nuevas reivindicaciones aportadas, y que ruego a su despacho tener en cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486."

Continua el recurrente afirmando, que la presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "Además, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención, se refería a un soporte lógico como tal, porque se

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

reivindica un generador CA y una unidad de control por medio de un método de controlar la excitación del arrancador – generador. A juicio del examinador dicha secuencia se considera un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada.

“Lo anterior, conforme a las modificaciones presentadas ante su despacho, el 15 de marzo de 2007, pues nótese que las reivindicaciones presentadas” (sic)

Continúa el recurrente señalando que “Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles. Se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención de carácter 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 que la corriente de fase suministrada a cada fase permita un avance con presión solamente en un ángulo predeterminado. De ello resulta que el ángulo de excitación se cambia según sea la velocidad de rotación del rotor y, además, incluso cuando la cantidad de avance del ángulo se conmuta de acuerdo con el ángulo de excitación, se consigue el efecto que, dado que la temporización a la que el cambio en el campo magnético es detectado por el sensor de polo magnético, resulta posible controlar con precisión la excitación cuando se controla el avance de ángulo.

“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.”

“Es necesario hacer una breve referencia al software como tal. Debe tenerse en cuenta que el software viene contenido en un bien industrial, no es una serie de ordenes para operar mediante un hardware, tal como es el caso de la presente solicitud de patente no es un programa de ordenador como tal, y ese bien así configurado es patentable, es un producto industrial, que cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecido en la Decisión 486. Tal como se puede ver un programa para ordenador o software no posee piezas o elementos materiales o estructurales que conformen el software, mientras que la presente invención sí, cosa que no se toma en cuenta en esa oficina.”

Continúa el recurrente transcribiendo el punto 3.2 del Manual Andino de Patentes

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

(Ver folio 366), y al respecto agrega: "Obsérvese entonces que, el manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de funcionamiento, cosa que esa oficina rechaza, ahora cuando solamente se enumeran elementos estructurales igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales. Entonces la pregunta para este caso es: ¿cómo se debe reivindicar para que esa oficina acepte las reivindicaciones de producto electrónico?"

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al respecto señala: "Respecto a la consideración según la cual no existe un enlace lógico entre las reivindicaciones y que existen dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común lo que hace que la solicitud se encuentre incurso en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina pues En la parte caracterizante de la nueva reivindicación 1 se especifica ahora que el generador comprende también un aparato de control de excitación de manera que ahora las reivindicaciones 3 a 7 hacen referencia a una realización del aparato de control de excitación, de manera que ahora las reivindicaciones 3 a 7 hacen referencia a una realización del aparato de control especificado en la reivindicación 1, haciendo que exista un concepto común e inventivo."

A continuación, el recurrente señala que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto agrega: "Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la objeción que la presente invención se encontraba afectada por el artículo 21 de la Decisión 486, al referirse a otro (segundo) uso del aparato de control de la señal para la combinación arrancador – generador y que las reivindicaciones presenta una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos ampliamente conocidos por la técnica, me permito manifestar:

"En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No. 12985 y que se reitera en la Resolución 23273 objeto de la actual impugnación, es señalado que *el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o redacción del documento donde se combinen características de estructura o función con usos no confiere patentabilidad ni al generador ni a la unidad de control.*

"Así mismo, indica que *un producto (unidad de salida) no puede ser definido como 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.*

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

"A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no parecen estar ajustadas, porque la presente invención no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico como tal, tampoco se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, sino de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable, y al respecto quisiéramos señalar lo siguiente: 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.

"De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideración de que la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en el que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención de carácter técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un mero programa, ya que lo que se consigue, como se mencionó anteriormente, ventajosamente mediante las características técnicas reivindicadas que además se diferencian del estado de la técnica conocido, es que la corriente de fase suministrada a cada fase permita un avance con precisión solamente en un ángulo predeterminado. De ello resulta que el ángulo de excitación se cambia sea la velocidad de rotación del rotor y, además, incluso cuando la cantidad de avance del ángulo se conmuta de acuerdo con el ángulo de excitación, se consigue el efecto que, dado que la temporización a la que el cambio en el campo magnético es detectado por el sensor de polo magnético, resulta posible controlar con precisión la excitación cuando se controla el avance de ángulo.

"Debe tenerse en cuenta que la modificación presentada el 15 de marzo de 2007 cumplió con los requisitos exigidos, siendo las reivindicaciones claras y definiendo los elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, reivindicaciones del tipo 'medio + función', una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guía y por la práctica totalidad (sic) de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas."

"Por otra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que la presente invención tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos. En éste contexto, el hecho de que, efectivamente

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

un técnico en la materia, como un ingeniero electrónico, podría diseñar una implantación práctica de la invención en base a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero mecánico podría construir un nuevo aparato sobre la base de unos dibujos esquemáticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiría de informaciones ya existentes.

"Precisamente para llegar a esas informaciones básicas, contenidas en un diagrama de flujo o en los dibujos esquemáticos de un aparato, hacían falta consideraciones técnicas que van más allá de unas labores rutinarias de programación de ordenador.

"Por lo tanto, en el presente caso, igual que en el caso de una invención mecánica, el técnico en la materia primero tendría que conocer las características de la invención, por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486, según la que una invención no es evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención.

"Por lo que muy respetuosamente solicito a su despacho, tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente caso, y nuevamente me permito **ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA RESPETUOSA PETICIÓN DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 15 de marzo de 2007**, en razón a que adicional a la oportuna presentación de la referida modificación, con el pago de las respectivas tasas oficiales, las reivindicaciones presentadas, se encuentran enteramente sustentadas con la descripción que las acompaña, y se ajusta a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, subsanando así las objeciones del examinador."

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

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

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

**NORMA APLICABLE**

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

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

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

El artículo 25 de la mencionada Decisión establece: "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 artículo 30 de la Decisión 486 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Artículo 34 de la Decisión 486 establece: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

**FRENTE AL CASO EN ESTUDIO**

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud consiste en "suministrar un generador

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

polifásico de CA sin escobillas y un aparato de control de excitación para el mismo" (Ver folio 341)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 23273 de 30 de julio de 2007, el recurrente argumenta:

Señala el recurrente: "La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la modificación presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capítulo reivindicatorio, constituyéndose en una invención que cumple los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:.. Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 'sustentada por la descripción'." Agrega el recurrente que "Las reivindicaciones fueron modificadas haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con los requisitos de la Decisión de la Comunidad Andina. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho..."

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

El artículo 34 señala: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Por su parte, cabe recordar que el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, señala que: "El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 317 a 318, no se acepta, porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA 'comprende además un aparato de control de excitación...', afirmación que de, un lado, no es cierta, porque el aparato de control es para el generador y no forma parte del mismo y, de otro lado, no tiene sustento

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

descriptivo, porque en ese aparte no se divulga un generador como el que ahora se reivindica sino que divulga un sistema de control de señal PARA la combinación arrancador-generador. Por tal razón precedente, la nueva independiente va más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34." (Ver folio 373).

Las reivindicaciones 1 a 7 salvo el cambio de algunas palabras como por ejemplo, "capaces de" por "para", iteran lo objetado en el acto trasladado. Así mismo, dichas reivindicaciones se redactaron en términos del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual no se permite.

A la luz de lo anterior, queda claro que este Despacho calificó el pliego allegado como respuesta al Oficio No. 12.985, contrario a lo que arguye el recurrente en su escrito. Así las cosas, este Despacho si tuvo en cuenta las modificaciones allegadas, encontrando que las mismas no cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34, motivo por el cual el nuevo pliego no se pudo aceptar, quedando vigentes las objeciones trasladadas en el Oficio 12985.

En consecuencia, alegar que, "... vistos en conjunto la descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones.", y que, "... el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 'sustentadas por la descripción'" (ver folio 362), son afirmaciones que no tienen ningún sustento y fundamento real.

Ahora bien, si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución, debió haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma análoga a la que realizó la Oficina para fundamentar las objeciones al pliego inadmitido; tan solo afirmar que las reivindicaciones si tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada, injusta, no ajustada a derecho, etc., no demuestra ni constituye una prueba irrefutable de que nuestras objeciones no hayan sido las pertinentes y que no se haya explicado, en forma clara, las diferencias que van más allá de lo permitido por el artículo 34.

Cabe aclarar, que hasta el momento, este Despacho no ha encontrado algún argumento, que con fundamentos reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por lo tanto, que haya procedido en forma equivocada e injusta, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

Por su parte, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Con el fin de dar cumplimiento al mencionado artículo, y teniendo en cuenta que ni la Decisión, ni el Manual Andino establecen cómo se debe definir cada una de las categorías, este Despacho, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la Guía Sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes (OMPI, 1982), donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y las segundas, mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

El mencionado artículo señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (Artículo 112.2), LT). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido."

De la lectura del anterior párrafo 57, se encuentra que lo asegurado por esta Oficina es concordante con el mismo, razón por la cual no se acepta la siguiente afirmación realizada por el recurrente: "...sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales." (Ver folio 264)

Al respecto, cabe traer a colación la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, dentro del proceso 36-IP-98, donde el punto 4.1 establece: "Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda., Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)."

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

Por lo tanto, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia andina, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y las invenciones de procedimiento (método) se deben definir mediante una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. En ningún lugar, ni de la Guía ni en la jurisprudencia andina se hace referencia a la combinación de medio + función, argüida por el recurrente como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni mucho menos el reemplazo de una supuesta "función" por el uso en las mismas.

Ahora bien, si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, es decir, aceptar que, "Las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen... sino elementos estructurales y las funciones de los mismos... es decir, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía..." (Ver folio 363), se admitiría que se otorgasen derechos a materias taxativamente excluidas por la ley.

A la luz de lo anterior, queda claro que la Oficina calificó el pliego allegado como respuesta al Oficio No. 12.985, contrario a lo que argumenta el recurrente; cabe recordar que ese pliego se rechazó, porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA "comprende además un aparato de control de excitación"... que no tiene sustento descriptivo, y que salvo el cambio de algunas palabras como, por ejemplo, "capaces de" por "para", iteran lo objetado en el concepto técnico fundamento de la Resolución, y que nuevamente se reitera.

Así las cosas, cabe recordar que las modificaciones allegadas como respuesta al Oficio 12.985, si se tuvieron en cuenta, sino que las mismas no cumplen con las disposiciones de los artículos 14, 30 y 34, y recaen en el precepto legal del artículo 15 inciso e), artículo 21 y 25 de la Decisión 486.

En conclusión, no se ha encontrado alguna razón que, con fundamentos reales, demuestre errores de juicio de esta Oficina y por tanto, que haya procedido en forma equivocada e injusta, como se asegura en los alegatos.

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "Adicional a lo anterior, me permito reiterar a su despacho que aún cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 1 a 7 inicialmente presentadas estaban redactadas en términos de uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal llegando a la conclusión que ello era contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, cuando éste se interpretaba a la luz

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

del párrafo de la 'Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes' publicada en la OMPI en 1982; resulta imperativo reiterar a su despacho lo siguiente:

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

"Asimismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso.

"Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir es una creación muy avanzada de un concepto técnico a través de (sic) cual se aplica una ley natural; lo que esta permitido.

"Por lo que las nuevas reivindicaciones aportadas, y que ruego a su despacho tener en cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486."

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

Ni en el Oficio ni la Resolución ahora impugnada se afirmó que la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes (OMPI, 1982) prohíba la mezcla de características de estructura y función, como lo alega el recurrente. Dicha Guía, solo es una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; así las cosas, esta no prohíbe, sino que brinda unos lineamientos generales de cómo realizar un examen de patentes.

Por su parte, como se anotó anteriormente, el artículo 14 de la Decisión 486 establece el ámbito de protección de las patentes, y los requisitos para su obtención, no obstante, no explica claramente como se deben presentar las reivindicaciones de una y/u otra categoría. Precisamente por ello, este Despacho

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

ha venido utilizando como apoyo técnico la Guía Sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes en el procedimiento de calificación de las solicitudes puestas a su consideración.

De otro lado, de la lectura del párrafo 57 (anteriormente transcrito) se evidencia que un objeto (en el presente caso, generador polifásico y aparato de control de excitación, contenido en las reivindicaciones 1 a 7) no se puede definir con características de estructura y función, ni mucho menos remplazando las últimas por usos, además, no es viable asegurar que son una "función".

El recurrente asevera que, "...en dicha Guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función..." (Ver folio 364), sin embargo, la anterior afirmación no fue comprobada, ni se allegó copia de la misma, razón por la cual se entiende por no demostrada, teniendo en cuenta, que este Despacho no encontró en la misma, tal afirmación.

De todo lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del recurrente las reivindicaciones de la solicitud no se definen acorde con las modalidades de protección establecidas por el artículo 14 de la norma supranacional andina.

Continúa el recurrente afirmando, que la presente invención no se encuentra incurso dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto señala: "Además, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como aún cuando inicialmente esa entidad, objetó que lo reivindicado en la invención, se refería a un soporte lógico como tal, porque se reivindica un generador CA y una unidad de control por medio de un método de controlar la excitación del arrancador – generador. A juicio del examinador dicha secuencia se considera un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el artículo 15 e) de la Decisión 486; tal objeción fue subsanada. Lo anterior, conforme a las modificaciones presentadas ante su despacho, el 15 de marzo de 2007, pues nótese que las reivindicaciones presentadas" (sic) Continúa el recurrente señalando que "Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles. Se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención de carácter 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

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

que la corriente de fase suministrada a cada fase permita un avance con presión solamente en un ángulo predeterminado...”

Para desvirtuar los anteriores alegatos, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones no se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, teniendo en cuenta que tanto en el Oficio, como en la Resolución impugnada se informó y sostuvo que, las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, por las razones expuestas en el punto 5.1 del Oficio 12.985 (Ver folio 343) y reiteradas en el acto atacado.

En segundo lugar, es conocida la definición brindada por la legislación vigente (Decisión 351) de programa de ordenador (soporte lógico como tal): se entiende por “Programa de ordenador” como “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado” Se entiende entonces, que una serie de ordenes para operar, para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte lógico como tal.

Se suma a lo anterior, que argüir que “... programa para ordenador o software no posee piezas...” no es una afirmación que demuestre que lo solicitado no recae bajo las disposiciones del artículo 15 e), de la Decisión 486.

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

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, es decir, al argüir que “...produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles. Se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador...” (Ver folio 365), se permitiría que se otorgasen derechos a materias excluidas por la ley y a que no se diera cumplimiento a las atribuciones por ella otorgadas.

Adicionalmente, en el punto 3.2 del sexto considerando de la resolución impugnada, se precisó que a la luz de las pautas establecidas por la jurisprudencia (Proceso 36-IP-98), resulta evidente que, contrario a lo que el recurrente argumenta las reivindicaciones 1 a 7 no revisten forma tangible puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

cabo por los componentes del aparato o "método" para controlar la excitación del arrancador – generador y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico.

Así las cosas, un producto para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o mas de los componentes del producto para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un generador CA sin escobillas con el aparato 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 un generador y/o un aparato de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal realizada mediante el aparato de control, lo cual, es usar medios técnicos para procesar señal(es) y no es una forma de fabricar el producto.

Continúa el recurrente transcribiendo el punto 3.2 del Manual Andino de Patentes (Ver folio 366), y al respecto agrega: "Obsérvese entonces que, el manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de funcionamiento, cosa que esa oficina rechaza, ahora cuando solamente se enumeran elementos estructurales igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales. Entonces la pregunta para este caso es: ¿cómo se debe reivindicar para que esa oficina acepte las reivindicaciones de producto electrónico?", lo cual es una desviación de los argumentos expuestos en la Resolución recurrida, teniendo en cuenta lo siguiente:

i). El punto 4.2., capítulo III, del Manual Andino de Patentes, indica en su primer párrafo que, "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención".

El siguiente párrafo de la misma señala que, "Para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. " Así, la secuencia de procesamiento de

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

señal llevada a cabo por los componentes del aparato o "método" para controlar la excitación del arrancador – generador, no es una característica esencial para el efecto. Agrega el párrafo señalando que "Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación", esto último, fue omitido por el recurrente en sus alegatos.

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

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales...", de donde se concluye que por una parte, el que una reivindicación deba enumerar elementos... indicar su funcionamiento y la relación funcional... no significa que se puedan mezclar características de estructura y uso, como lo pretende hacer creer el recurrente.

Hacer la enumeración de uno o más elementos ampliamente conocidos en la técnica, junto con su uso para ejecutar una secuencia de procesamiento de señal, no es indicar el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual, teniendo en cuenta que una secuencia de procesamiento o método de controlar la excitación del arrancador – generador no ha es una indicación de funcionamiento, porque el funcionamiento se define entre los elementos de la estructura de un producto y no por el uso de algunos de ellos, por ejemplo, los sensores de polo magnético con los que se realiza el método de controlar la excitación del arrancador – generador, como se puede constatar con ayuda de dos diagramas de tiempo y de las formas de onda de las figuras 13 a 16 con su descripción correspondiente.

Por otra parte, cabe aclarar que una invención se debe definir únicamente, mediante características técnicas de estructura ó de función, cuya la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa.

iii) Es preciso señalar, que una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características comunes de las formas de realización previstas o descritas y, que es común subdividirlas en preámbulo y parte caracterizante. La primera, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce, es por decirlo así, el "genero" al que pertenece la invención. La segunda parte, debe citar la(s) característica(s) propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica, es

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

decir, es la "especie" de la invención, que particularmente, se refiere a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado del arte.

De lo anterior resulta evidente, que un pliego debe cumplir 4 requisitos: definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo, consecuentemente, según lo establecido por la norma y el procedimiento, una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, conocida por quienes tienen experiencia la materia; igualmente, debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en el arte, ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento y, no debe incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al respecto señala: "Respecto a la consideración según la cual no existe un enlace lógico entre las reivindicaciones y que existen dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común lo que hace que la solicitud se encuentre incurso en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina pues en la parte caracterizante de la nueva reivindicación 1 se especifica ahora que el generador comprende también un aparato de control de excitación de manera que ahora las reivindicaciones 3 a 7 hacen referencia a una realización del aparato de control de excitación, de manera que ahora las reivindicaciones 3 a 7 hacen referencia a una realización del aparato de control especificado en la reivindicación 1, haciendo que exista un concepto común e inventivo."

Para desvirtuar los anteriores alegatos, basta señalar que el pliego allegado como respuesta al Oficio No. 12.985 no se aceptó, por lo cual, las objeciones a la patentabilidad sustentado de la Resolución, son las informadas en el Oficio mencionado para el pliego en él calificado.

No obstante, se puede aclarar que, acorde a la normativa las reivindicaciones pueden ser solo para productos y/o para procedimientos, que deben tener unidad de invención, tanto "a priori" como "a posteriori", que deben ser claras, concisas y sustentarse en la descripción, teniendo en cuenta que la extensión de la protección se determina por el contenido de las reivindicaciones y la calificación de la patentabilidad se hace para ese contenido y no para las ventajas, los usos, las utilidades, u otros aspectos no técnicos.

Ahora bien, la norma establece que si se trata de un grupo de invenciones, estas

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

deben estar relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Según el procedimiento común de calificación utilizado al momento de realizar el examen de patentabilidad, la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones, se hace efectiva por medio de, al menos, una característica técnica común e inventiva, que debe estar presente en todos los grupos de reivindicaciones de una solicitud.

Ejemplos:

- a) 1. Una clavija caracterizada por una característica A.
- 2. Un conector caracterizado por la característica A.

En el caso, la característica A es común y podría ser inventiva por lo que hay unidad.

- b) 1. Un generador caracterizado por suministrar una corriente de fase (característica A)
- 2. Un aparato de control caracterizado por la señal de salida (característica B)

De donde es evidente que no hay el menos, una característica técnica común e inventiva que establezca una relación técnica entre los grupos.

Se suma a lo anterior, que si la solicitud se refiere a una única invención solo debe incluir una única reivindicación independiente que defina la invención, que puede ser seguida por dependientes; si una reivindicación independiente define varias invenciones, no se respeta la norma de unidad, tal como sucede en la reivindicación 1 del pliego allegado en respuesta al oficio trasladado porque ella hace referencia, simultáneamente, a un generador de CA sin escobillas y a un aparato de control de excitación, el cual, es una unidad independiente del citado generador, razón por la que no hay una característica común e inventiva entre el generador y el aparato de control. Adicionalmente, argüir que: "el generador comprende también un aparato de control...", no demuestra que haya unidad de invención porque no es una característica técnica que confiera unidad al pliego discutido como, erróneamente, lo supone el recurrente.

Finalmente cabe recordar, que antes de agregar la unidad, aparato o "sistema" de control a la reivindicación 1, lo que el solicitante debió hacer era constatar si el procedimiento lo permite, constatar si había sustento descriptivo para el agregado, y por último, determinar la forma de realizarlo. Se suma a lo anterior, que el

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

arrancador – generador utilizado en la solicitud no incluye el aparato de control, sino que dicho aparato se dispone para controlar las señales de salida del arrancador – generador.

A continuación, el recurrente señala que la presente invención no se encuentra incurso dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y al respecto agrega: "Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la objeción que la presente invención se encontraba afectada por el artículo 21 de la Decisión 486, al referirse a otro (segundo) uso del aparato de control de la señal para la combinación arrancador – generador y que las reivindicaciones presenta una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos ampliamente conocidos por la técnica, me permito manifestar:

"En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No. 12985 y que se reitera en la Resolución 23273 objeto de la actual impugnación, es señalado que *el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o redacción del documento donde se combinen características de estructura o función con usos no confiere patentabilidad ni al generador ni a la unidad de control.*

"Así mismo, indica que *un producto (unidad de salida) no puede ser definido como 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.*

"A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no parecen estar ajustadas, porque la presente invención no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico como tal, tampoco se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, sino de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable, y al respecto quisiéramos señalar lo siguiente: 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.

"De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideración de que la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en el que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención de carácter técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un mero programa, ya que lo que se consigue, como se mencionó anteriormente, ventajosamente mediante las características técnicas reivindicadas que además se diferencian del estado de la técnica conocido, es que la corriente de fase suministrada a cada fase permita un avance con precisión solamente en un ángulo predeterminado. De ello resulta que el ángulo de excitación se cambia sea la velocidad de rotación del rotor y, además, incluso cuando la cantidad de avance del ángulo se conmuta de acuerdo con el ángulo de excitación, se consigue el efecto que, dado que la temporización a la que el cambio en el campo magnético es detectado por el sensor de polo magnético, resulta posible controlar con precisión la excitación cuando se controla el avance de ángulo.

"Debe tenerse en cuenta que la modificación presentada el 15 de marzo de 2007 cumplió con los requisitos exigidos, siendo las reivindicaciones claras y definiendo los elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, reivindicaciones del tipo 'medio + función', una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guía y por la práctica totalidad (sic) de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas."

"Por otra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que la presente invención tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos. En éste contexto, el hecho de que, efectivamente un técnico en la materia, como un ingeniero electrónico, podría diseñar una implantación práctica de la invención en base a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero mecánico podría construir un nuevo aparato sobre la base de unos dibujos esquemáticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiría de informaciones ya existentes.

"Precisamente para llegar a esas informaciones básicas, contenidas en un diagrama de flujo o en los dibujos esquemáticos de un aparato, hacían falta consideraciones técnicas que van más allá de unas labores rutinarias de programación de ordenador.

"Por lo tanto, en el presente caso, igual que en el caso de una invención mecánica, el técnico en la materia primero tendría que conocer las características de la invención, por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486, según la que una invención no es evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención.

"Por lo que muy respetuosamente solicito a su despacho, tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente caso, y nuevamente me permito **ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA RESPETUOSA PETICIÓN DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, presentados ante su despacho en forma oportuna, el 15 de febrero de 2007, en razón a que adicional a la oportuna presentación de la referida modificación, con el pago de las respectivas tasas oficiales, las reivindicaciones presentadas, se encuentran enteramente sustentadas con la descripción que las acompaña, y se ajusta a lo prescrito por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, subsanando así las objeciones del examinador."

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

Para controvertir los alegatos del punto anterior, basta resaltar que en el numeral 6 de la Resolución impugnada, la oficina sostuvo y reitera que lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, etc., tal como se evidencia de forma manifiesta, la descripción y las reivindicaciones.

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

Por su parte, cabe aclarar que este Despacho no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción de un documento, ni el uso de un aparato o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales, teniendo en cuenta que:

- a. Un aparato o circuito o unidad como tal, es independiente del género de la señal y/o de la manera (secuencia) en que se procese, igual razón por la cual, esa característica no sirve para caracterizar un aparato o unidad de control particular, tal como se reivindica en el presente trámite.

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

- b. 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, lo que es un programa (soporte lógico), como tal.
- c. Este Despacho, 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 sin ningún esfuerzo adicional porque solo requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada.

Adicionalmente, el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos no confiere patentabilidad ni al generador ni a la unidad de control.

En conclusión, este Despacho reitera que el objeto de la presente solicitud, simplemente es otro (segundo) uso del aparato de control de la señal para la combinación arrancador – generador, ya que, las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente conocidos en la técnica, como se reconoce en los alegatos (de respuesta al oficio), con su uso que es para el procesamiento de la señal.

Al final del numeral 7º de la Resolución impugnada, la oficina explicó que un producto (unidad de control de salida) no puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico normalmente versado en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado.

Argumenta el recurrente que "...en el presente caso, igual que en el caso de una invención mecánica, el técnico en la materia primero tendría que conocer las características de la invención, por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decisión 486, según la que una invención no es evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención." (Ver folio 369). Lo anterior se desvirtúa con el artículo 18 de la Decisión que reza: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

En efecto, acorde a la jurisprudencia andina para el examen del nivel inventivo, el técnico que realice el examen de patentabilidad debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse de manera obvia la invención.

En otras palabras, no es requisito indispensable que el nivel inventivo sea objetado con documentos, sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación, más aún cuando se enumeran los componentes de un generador convencional como son el estator y su devanado, el rotor con sus imanes, y los sensores de polo magnético.

Finalmente, la Resolución impugnada no se mencionó sobre la novedad, por ello la afirmación de que, "...mediante una CPU y empela 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. ...la invención afecta el funcionamiento de elementos..." (Ver folio 368), no tiene sustento en hechos reales y se sale de lo fundamentado en dicho acto.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud ni con las disposiciones del artículo 14, 15 e), 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23273 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la

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

**RESOLUCIÓN 33367**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los **10 OCT. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JAIRO RUBIO ESCOBAR**

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

202067