

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Humberto Rubio Camacho
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-040933- -00005-0000

Fecha: 2006-11-09 09:37:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:	Radicación	03-40.933
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	12985
	Folios	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 204 a 221, los dibujos 1 a 16 de los folios 225 a 237 y las reivindicaciones modificadas por el artículo 34 1 a 7 de los folios 263 a 264; documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron

2. Objeto de la invención:

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar un generador polifásico de CA sin escobillas y un aparato de control de excitación para el mismo.

De otra parte, el pliego reivindica: un generador CA polifásico sin escobillas incluyendo un generador CA polifásico sin escobillas: un estator (50) y su devanado (53); un rotor cilíndrico (60) que tiene una pluralidad de imanes permanentes (62) dispuesto cada uno en la dirección circunferencial y girando con relación al estator; sensores de polo magnético (29) para detectar la posición rotativa del rotor, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; un aparato de control de excitación para el generador CA polifásico sin escobillas, relacionado en las reivindicaciones 3 a 7.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H02K 29/00 // F02N 11/04.

3. Claridad de la solicitud:

3.1 El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: “la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

La descripción calificada no es clara porque presenta una redacción y traducción muy deficientes pues los conceptos quedaron deformados y podrían conducir a errores de interpretación, fundamentalmente por mal uso de los artículos tanto determinados como indeterminados, mal uso de las preposiciones entre, a lo largo de, desde etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer, y por el continuo abuso

con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

A continuación se mencionan algunos de los defectos encontrados pero no se pide la corrección de ellos ni se hará una lista minuciosa de los mismos porque el resultado definitivo, probablemente, no cambiará por su eventual corrección.

En el arte no son usuales afirmaciones tales como: “generador CA polifásico”, “rotación externa que tienen un rotor cilíndrico que gira alrededor de la periferia exterior”, “incluyendo sensores”, “incluyendo una pluralidad”, “está constituida hacia atrás del motor”, “están dispuestos un carburador... se extiende desde el motor ...?”, “está dispuesto dentro del cárter derecho”, “cadena para activar... ¿desde? el cigüeñal”, “porción de faldilla ¿está? fijada”, “vista en planta parcialmente cortada tomada a lo largo de un plano perpendicular”, etc.

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

Como ya se dijo respecto a la descripción, las reivindicaciones también presentan una redacción y traducción muy deficientes, por ejemplo, es incomprensible la redundancia inútil incluida en las dos primeras líneas de la 1.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, particularmente, en las dependientes las que incluyen frases tales como: “... que es un motor de arranque...”, “teniendo el aparato...”, “... entre el tiempo...”, etc. que no se consideran sinónimas de “caracterizado por”.

La reivindicación 1 se redactó en términos del procesamiento de unas corrientes de fase o método de controlar la excitación del arrancador / generador y no mediante las características permitidas.

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con su independiente porque no aclara o delimita una característica del generador polifásico de CA sino que menciona un motor de arranque NO mencionado en la 1.

La reivindicación 3 establece una dependencia no admitida que afecta la unidad de invención de la solicitud, adicionalmente, se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto, tal forma de redacción no se permite porque sería tratar de definir un producto por un procedimiento; dicha secuencia es realizada por unidades de control de etapa.

Las reivindicaciones 4 a 7 no tienen enlace lógico con la 3 porque no aclaran o delimitan una característica incluida en aquella sino que se desvían a situaciones de tiempo y velocidad.

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

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 289 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

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

Al calificar el pliego se determinó que este incluye, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 y 2 dirigidas a un generador polifásico de CA sin escobillas.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 3 a 7 dirigido a un aparato de control de excitación.

Por lo tanto, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá proseguir la tramitación, únicamente, para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

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

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

Por otra parte, es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 estableció:

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

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; consecuentemente, resulta obvio que un **producto** NO se puede definir por una secuencia de procesamiento de señales porque eso es más cercano a un **procedimiento** y sería, tratar de definir una cosa por otra, lo cual, 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.

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

"1. un generador... sensores... para detectar... para avance del ángulo... el rotor... donde la corriente...".

"3. un aparato de control... para el generador... teniendo... para el generador...".

"4. un aparato de control... entre el tiempo...".

"5. un aparato de control... cuando la velocidad...", y sí en las restantes reivindicaciones.

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

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y..."

Del estudio de la solicitud se determinó que ella trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un "generador CA" y una "unidad de control" por un método de controlar la excitación del arrancador / generador como se puede constatar con ayuda de los diagramas de tiempo y de las formas de onda de las figuras 13 a 16 junto con su descripción correspondiente. Dicha "método" o secuencia de procesamiento se considera un programa como tal, por ello, lo solicitado no cumple lo establecido por el artículo 15 e).

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, etc. tal como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por el artículo 21.

En este punto, es importante que el solicitante tenga en cuenta que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinada forma ni el uso de un aparato o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales, porque:

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

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. La oficina en casos como este, 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, es importante que el interesado tenga en cuenta que, 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.

Con relación a lo anterior, parece necesario precisar que, un "aparato" o una "unidad de control", como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) 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 señal y/o la secuencia en que se procese, no es característica que sirva para distinguir un generador o una unidad de control, del modo como se reivindica en este caso.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

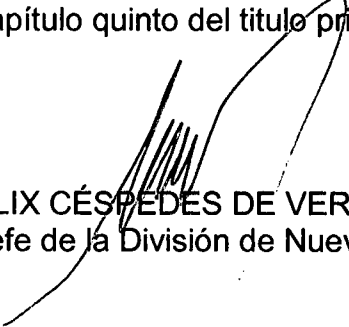
a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30 motivo por el que no es posible continuar la calificación del pliego y que no se hará hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

19 0 NOV. 2006

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1721	Código: 202004	Código: