

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Oficina Internacional de Marcas y Patentes
International Office for Trademarks and Patents

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: rubiolaw@cable.net.co
rubiolaw@bellsouth.net

Señor
**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
E. S. D**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-040933- -00010-0000

Fecha: 2007-08-15 13:53:51 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 22

Ref: Expediente No.
Patente de Invención:

03-040.933

**"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN
ESCOBILLAS Y APARATO DE
CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL
MISMO".**

Titular:

**HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.**

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 23273 DE 30 DE JULIO DE
2.007 Y NOTIFICADA EL 8 DE AGOSTO DE 2.007.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, domiciliada en 1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2.007, notificada el 8 de agosto del mismo año; con el propósito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado el privilegio de patente de invención denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, solicitada a registro por mí representada la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**; al considerar que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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:

Modificación presentada el día 15 de Marzo de 2007:

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 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.

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".

Las reivindicaciones fueron modificadas haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con los requisitos de la

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Decisión de la Comunidad Andina. Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decisión ajustada a derecho.

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

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).

1.2. La presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 del 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 cual se aplica una ley natural; lo que está 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.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

1.3. La presente invención no se encuentra incursa dentro de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

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 precisión 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.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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.

De igual forma, vale la pena entrar a mirar el Contenido de las reivindicaciones, de acuerdo a lo que indica el Manual Andino:

"3.2 Las reivindicaciones deben definir 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.

.....
Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino que también debe 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.

Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión")." (Subrayado y negrilla fuera de texto")

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?

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

1.4. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

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 incursa 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.

1.5. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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 ya que las reivindicaciones presentan 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.*

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no parecen estar justificadas, porque la presente invención no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico técnico 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 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.

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 la 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 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.

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

práctica totalidad 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, al 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 PETICION DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, presentado 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

se ajusta a lo prescrito por el artículo 34 de la 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.

II. PETICIÓN ESPECIAL

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, adicional a tener en cuenta las modificaciones presentadas el 15 de marzo de 2007 ante su despacho, se otorgue el privilegio de Patente de Invención, respecto a la creación denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**

Así pues, solicito a su Despacho **REVOCAR** la Resolución que impugno y en su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**.

III.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
2. La modificación presentada a su despacho, el día 15 de marzo de 2007, que se ajusta a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión, por medio, de la cual, se allegó nuevo capítulo reivindicatorio, en legal forma.
3. Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2.007, de la cual acompaño copia simple al presente escrito.
4. La actuación surtida.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 51, 52 y demás normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

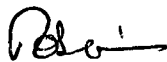
V.- OPORTUNIDAD

La Resolución recurrida fue notificada el 8 de agosto de 2.007, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

VI.- NOTIFICACIONES

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 15 AGO. 2007
Presenciado personalmente por

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 Btá
T.P. 50.007 C.S.J.
Notificador Secretaría General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL ABHGO
NOTIFICADOR

524/P00389
IFC.-



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/JP01/09718

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de mayo de 2003, bajo el número 03040933, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/JP01/09718.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio que obra a folios 317 y 318, el cual, no se acepta, porque no se ajusta a las prescripciones de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 263 y 264, además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de invención, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un uso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. 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.

El Suscrito Secretario General AD - HCB
Hace Constatar que la presente copia Fotoc
tática coincide con el original
tenido a la vista

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

Secretario General AD - HCB

23273



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/ JP01/09718

Por su parte, el pliego reivindica un generador CA polifásico sin escobillas que comprende un estator (50) y su devanado (53); un rotor cilíndrico (60) con una pluralidad de imanes permanentes (62) dispuesto cada uno en la dirección circunferencial y girando con relación al estator; sensores de polo magnético (29) capaces de detectar la posición rotativa del rotor, donde el generador recibe una corriente de fase en cada fase de los devanados de manera que se produce un avance de ángulo según la señal de detección del sensor de polo magnético, el rotor tiene una porción de interpolos (613) entre cada dos imanes adyacentes de los imanes permanentes, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; un aparato de control de excitación para el generador de corriente alterna polifásico sin escobillas según la reivindicación 1 o 2, relacionado en las reivindicaciones 3 a 7.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "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".

El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 317 y 318, no se acepta, porque la nueva 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 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 la razón precedente, la nueva independiente va más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34.

Las nuevas reivindicaciones 1 a 7, salvo el cambio de algunas palabras como, por ejemplo, "capaces de" por "para", iteran lo objetado en el Oficio de fondo trasladado.

Adicionalmente, se redactaron en términos del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual, resulta improcedente.

Dado lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo dispuesto por los artículos 30 y 34 de la Decisión 486, razón por la cual no se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión y se calificará el capítulo reivindicatorio que obra a folios 263 y 264 del expediente en estudio.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General
Hace Constar que la presente
tarea coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CANFET: 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

Secretario General / D-400C



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
Sl. PCT/ JP01/09718

3. Claridad de la solicitud

3.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece 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".

Las reivindicaciones calificadas presentan una redacción y traducción muy deficientes, por ejemplo, es incomprensible la redundancia inútil incluida en las dos primeras líneas de la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 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 de una secuencia de procesamiento de unas corrientes de fase o método de controlar la excitación del arrancador / generador y no mediante las características permitidas para este tipo de reivindicación.

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 es técnicamente inadmisibles, porque sería tratar de definir un producto por un procedimiento; además, dicha secuencia es realizada por las 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.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas 1 a 7, contenidas en los folios 263 y 264, no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original
tenido a la vista

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

Secretaría General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/JP01/09718

3.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la *práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tradicionalmente se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece que:

"(...) 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).

Visto todo lo anterior, se puede afirmar, por una parte, que un *producto* debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de 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, es técnicamente inadmisibles, porque se relacionaría un *producto* por las características de un *procedimiento*.

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:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original, habiéndose tenido a la vista

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/ JP01/09718

"1. un generador... sensores... para (capaces de) detectar... para(de manera que se produce un) 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*.

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.

Dado lo anterior, la solicitud no cumple con lo dispuesto por el mencionado artículo 25 de la Decisión andina.

5. No se considera invención

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

Del estudio de la solicitud, se determinó que trata de proteger 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 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. Dicho "método" o secuencia de procesamiento se considera un programa como tal.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace constar que la presente resolución fue
tática coincide con el original
tenido a la vista

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

Secretaría General AD-HOC

377



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
Sl. PCT/ JP01/09718

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal (e) del mencionado artículo 15 de la norma andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

6. Usos

Por otra parte, 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, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso desconoce lo dispuesto por los artículos 14 y 21 de la norma supranacional andina,

7. Respuesta del solicitante

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

- El nuevo pliego, se evaluó y, consecuentemente, no se aceptó por los motivos expuestos en el punto 2 de la presente resolución, quedando vigentes las observaciones oportunamente trasladadas.
- En el primer párrafo de la página 2 de la respuesta el interesado arguye que, "el examinador ha objetado la unidad de invención por **considerar** que las reivindicaciones 3 a 7 no tenían enlace lógico con las reivindicaciones 1 y 2. En la parte caracterizante de la nueva reivindicación 1... comprende también un aparato... A su vez las nuevas reivindicaciones 4 a 7 especifican características... entendemos que el nuevo juego de reivindicaciones cumple los requisitos de unidad de invención...", (subrayados y resaltado fuera de texto).

Para desvirtuar esos comentarios, en primer lugar, la unidad de invención no se fundamentó en lo que afirma el interesado, puesto que en el traslado se dijo y aquí se reitera en el punto 4, que al calificar el pliego se determinó que este incluye, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo.

En segundo lugar, en el punto 3 del Oficio trasladado (claridad de la solicitud), se sostuvo y aquí se reitera que la reivindicación 3 establece una dependencia no admitida que afecta la unidad de invención de la solicitud y que 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 otro tipo de características como el tiempo y la velocidad.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la práctica coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A N.º. 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

Secretario General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/ JP01/09718

En tercer término, el solo hecho de presentar algunos comentarios sobre el particular, no provoca que haya *un concepto común e inventivo* entre el generador de CA sin escobillas y el aparato de control de excitación.

Adicional a todo lo anterior, en materia de patentes para que el pliego de una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones de ese pliego deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina mediante la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones con, al menos, una característica técnica común e inventiva. De igual modo se sabe, que si una reivindicación independiente se refiere a varios componentes considerados invenciones no se respeta la norma de unidad, tal como sucede en la reivindicación 1 del pliego allegado en respuesta al Oficio trasladado, porque se 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.

Finalmente, antes de agregar la unidad, aparato o "sistema" de control a la reivindicación 1, lo primero que debió hacer el interesado fue constatar si la normativa lo permite; en segundo lugar, debió constatar si había sustento descriptivo para el agregado y; por último, determinar la forma de realizarlo. Como ya se explicó, el 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.

Con relación a los restantes comentarios de la página 2, de una parte, en el oficio no dijo que el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes *"prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto... puedan coexistir componentes definidos por su estructura y componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales y funcionales y de uso"*, como afirma el solicitante.

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

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

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario, ni el Manual Andino establecen taxativamente, cómo se debe definir

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constatar que la presente resolución
táctica coincide con el original
tenido a la vista

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/ JP01/09718

cada una de las categorías, en la práctica se han seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

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

b) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98, referente a lo que se debe entender por *producto* y *procedimiento*, estableció: "(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa, jurisprudencia y práctica común aplicable al presente caso, 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. Como se advierte, ni en la Guía ni en la sentencia señalada se hace referencia a la combinación de medio + función, argüida por el interesado, ni la inclusión del uso en las mismas.

c) Se argumenta que, "la interpretación...36-IP-98... no aborda en absoluto la forma en la que se debe definir un producto en las reivindicaciones de una solicitud de patente... La interpretación de que un producto no se puede definir por una secuencia de procesamiento de señales, o que no es lícito definir los componentes de un producto por sus funciones no parece estar realmente fundamentada esa interpretación...". Agrega que "la unidad de control efectivamente reviste una forma tangible con componentes tangibles...", (subrayados fuera de texto).

Al respecto, puede decirse que es cierto que la sentencia no aborda la definición de *producto*, pero sí indica que las invenciones de producto son aquellas que revisten una forma tangible. Aún más, a la luz de las pautas establecidas por la citada sentencia, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el interesado alega 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 cabo por los componentes del aparato

El Suscrito Secretario General AD - HCC
Hace Constar que la P...
tática coincide con el...
tenido a la vista

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

Secretario General AD-HCC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION - 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03040933
SI. PCT/ JP01/09718

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 que, presuntamente, resuelve la solicitud.

En materia de patentes, un *producto* para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un generador de 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 conclusión, 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 una forma de fabricar el *producto*; además, la definición se hace con mezclas de características no permitidas por las razones ya explicadas.

- Con relación a las afirmaciones de la página 3 de la respuesta, de un lado, se salen del ámbito de la discusión planteada en el Oficio, pues el interesado hace unas interpretaciones jurídicas con las que supone controvierte las objeciones fundadas en los artículos 14, 15 e) y 21; de otro lado, son aseveraciones infundadas.

En efecto, en materia de patentes se sabe 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* (aparato de control) o de parte(s) del mismo, usado(s) ("utilizado(s)") para procesar dicha señal.

En el traslado se recordó al solicitante que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del 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 la 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),



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03040933**
Sl. **PCT/ JP01/09718**

como tal; c) además, 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 sin ningún esfuerzo adicional, porque solo requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada.

Adicionalmente, se recordó al interesado 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.

En conclusión, se reitera que lo solicitado, 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 la respuesta, con su uso que es para el procesamiento de la señal.

Asimismo, en el Oficio trasladado se advirtió al solicitante que un *producto* (unidad de control de salida) no puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese *producto* reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su *práctica diaria* como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado, todo lo cual, fue ignorado por el interesado, pues no lo discute en su respuesta.

Como se advierte, a pesar de la respuesta y correcciones allegadas, la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21, 25, 30 y 34, por tal motivo, la misma, no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO".

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

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente resolución coincide con el original
tenido a la vista

Sede Central: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 88-50 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

Secretario General AD-HOC



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

RESOLUCION 23273

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03040933**
Sl. **PCT/ JP01/09718**

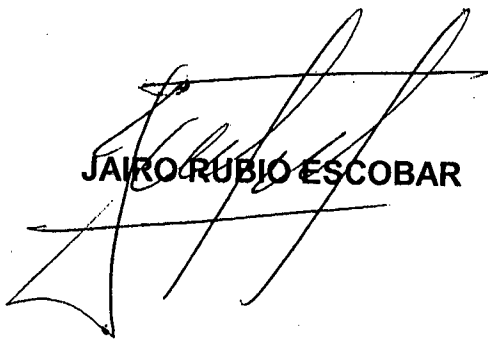
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 JUL. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64, Of 506
Bogotá D.C. (ms)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-40.933

Clasificación internacional (IPC) H02K 29/00 // F02N 11/04.

Concepto Técnico No 1477

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 23.273 del 30 de julio de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado señala que, "HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad... interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2.007, notificada el 8 de agosto... sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invención denominada: "GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO", conforme a los siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado... no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, **resulta equivocada e injusta**, pues su despacho no ha tenido en cuenta... artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se demostrará a continuación:

Modificación presentada el día 15 de Marzo de 2007:

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 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.

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".

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... proferir una decisión ajustada a derecho.

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Así pues, nótese que el nuevo capítulo reivindicatorio no se aceptó... según el examinador, existen en la solicitud dos grupos... las nuevas reivindicaciones... solicito... tener en cuenta, pues nótese como las reivindicaciones subsanan las objeciones del

examinador... 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)", (subrayados y resaltados fuera de texto).

2) Los alegatos comienzan con la identificación del apoderado de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido y hace afirmaciones y peticiones **no** concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo pero **NO** la concesión del privilegio solicitado, como lo pide el recurrente.

El escrito continúa con la relación de unos motivos de inconformidad, en A-) se hace referencia a la base de la negativa y en B-), se hace referencia al, "cumplimiento de las disposiciones de la Decisión 486", que terminan afirmando que los documentos cumplen los requisitos del artículo 14.

Más adelante, los alegatos hacen referencia a la "modificación presentada el día 15 de marzo", donde el memorialista se limita a alegar que, "... la resolución **resulta equivocada e injusta...** no ha tenido en cuenta la modificación...", que cumple los requisitos de los artículos 14, 30 y 34 sin presentar razones fundamentadas en hechos reales, como se puede constatar a partir de los siguientes hechos:

a. En el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 34 y se señala que: "el nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 317 y 318, **no** se acepta porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA "comprende además un aparato de control de excitación" lo que, de un lado, no es cierto porque el aparato de control es para el generador y no forma parte del mismo y, de otro lado, NO tiene sustento 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 las razones anteriores, la nueva independiente, va más allá de lo permitido por el artículo 34.

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.

Por último, 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 la oficina calificó el pliego allegado como respuesta al oficio No 12.985, contrario a lo que arguye el recurrente en su escrito; por lo tanto, **NO** es cierto que no se tuvieron en cuenta las modificaciones allegadas, sino que ellas **NO** cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34.

En conclusión, por las razones precedentes el nuevo pliego no se puede aceptar y las objeciones trasladadas para el pliego original quedaron vigentes.

b. Es obvio que, si el pliego allegado como respuesta al oficio No 12.985 **no** se aceptó, las objeciones a la patentabilidad de la Resolución son las informadas en dicho oficio para el pliego en él calificado.

En consecuencia, alegar que, "... vistos en conjunto la nueva descripción con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones", y que, "... 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", son afirmaciones que **no** tienen ningún fundamento valido de sustento.

Ahora bien, es evidente que si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución, debería 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.

En conclusión, hasta aquí no se ha encontrado ni una sola razón que, con fundamentos reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido en forma equivocada e injusta, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

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

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

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

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

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

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

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

hecho real.

Ahora bien, si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que por solo argüir que, "...las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen... sino elementos estructurales y las funciones... admitida expresamente en la Guía...", se admitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley y, a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas.

De lo anterior, queda claro que la oficina calificó el pliego allegado como respuesta al oficio N° 12.985, contrario a lo que arguye el recurrente; ese pliego se rechazó porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA "comprende además un aparato de control de excitación"... NO tiene sustento descriptivo... salvo el cambio de algunas palabras como, por ejemplo, "capaces de" por "para", iteran, como se explicó en los fundamentos de la Resolución y, que arriba reiteramos.

Por lo tanto, **NO** es cierto que no se tuvieron en cuenta las modificaciones allegadas, como sugiere en sus alegatos el recurrente, sino que ellas **NO** cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34 ni tampoco los artículos 14, 15 inciso e), artículo 21 y 25, razones por las cuales **NO** se puede pasar a calificar novedad y nivel inventivo puesto que, de entrada, la ley no se cumple.

e. El recurrente afirma que, "existen en la solicitud dos grupos...las nuevas reivindicaciones... solicito... tener en cuenta, pues nótese como las reivindicaciones subsanaron las objeciones...", (subrayados y resaltado fuera de texto).

Para desvirtuar esos alegatos basta resaltar que no hay ningún fundamento de soporte cierto que compruebe el cumplimiento de los requisitos.

En conclusión, hasta aquí **no** se ha encontrado ni una sola 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.

3) A continuación, el interesado alega que: "1.2. La presente invención se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Adicional a lo anterior, me permito reiterar... a su despacho que aún cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente... 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... puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales... figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función... 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... cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 14 de la Decisión 486", (subrayados y resaltados del examinador).

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

a. Ni en el 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 las oficinas nacionales en sus estudios,

y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma.

b. Es evidente que, el artículo 14 es el que establece las categorías a las que se puede dar protección, además, como se explicó en los apartes c. y d. del punto 2) precedente, dado que 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, la oficina, desde hace más de 20 años ha venido utilizando la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes en el procedimiento de calificación de las solicitudes puestas a su consideración, debido a que la OMPI escribió dicha Guía con el fin de suministrar una forma de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y se diera una salida a esos "vacíos", la cual, por su uso prolongado se ha convertido en proceso común, conocido por casi todos.

c. No sabemos que Guía tiene y leyó el recurrente, pues la nuestra en su párrafo 57 dice: "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), lo cual, paradójicamente lo transcribe el memorialista en sus alegatos y, simultáneamente, trata de hacer ver lo contrario.

De lo anterior es evidente, que un objeto (generador polifásico y aparato de control de excitación), de las reivindicaciones 1 a 7 **NO** se puede definir con características de estructura y función, ni mucho menos remplazando las últimas por usos y, además, asegurar que son una "función".

d. El interesado asevera que, "... en dicha Guía figuran ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función...", sin embargo, no adjuntó una copia de la Guía que tiene en su poder, que muestre los ejemplos y compruebe sus afirmaciones. Por consiguiente, esos alegatos del recurso, **no** tienen sustento real y por ello, **no** son ciertos.

De todo lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14.

5) En el punto siguiente el memorialista alega que, "1.3. La presente invención no se encuentra incurso **dentro** de los literales previstos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina... tal objeción fue subsanada... modificaciones presentadas ante su despacho, el 15 de marzo de 2007, pues nótese que las reivindicaciones presentadas ¿?

Sin embargo, la unidad de control... si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos... interrelación novedosa... un efecto técnico ventajoso... combinación funcional y estructural... no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador... se consigue es que la corriente de fase... permita un avance con precisión solamente en un ángulo... el método... nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un **procedimiento**... físicos interactúen de forma distinta a la convencional... el software viene contenido... no es una serie de ordenes para operar ... **como es el caso de la presente solicitud**... ese bien así configurado es patentable... cumple **con** todos los requisitos de patentabilidad... programa para ordenador o software **no posee piezas**... invención sí, cosa que no se toma en cuenta en esa oficina.

De igual forma, vale la pena entrar a mirar... Manual Andino:

"3.2 Las reivindicaciones... debe incluir no solamente una enumeración de elementos... indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos... características

pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo, "elemento para medir la presión... 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...", (subrayados y resaltados del examinador).

6) Para controvertir y desvirtuar los alegatos del punto anterior, basta señalar que:

a. Por los motivos ya explicados arriba en los puntos 2) y 4), **NO** es cierto lo que arguye el recurrente en, "...tal objeción fue subsanada... conforme a las modificaciones...", puesto que en el numeral 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, se transcribieron los artículos 30 y 34 y se explicó que: "el nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 317 y 318, **no** se acepta porque la reivindicación 1 agregó que el generador de CA comprende además un aparato de control de excitación, lo que de un lado, no es cierto porque el aparato de control es para el generador y **no** forma parte del mismo y, de otro lado, **NO** tiene sustento 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 las razones anteriores, la nueva independiente, va más allá de lo permitido por el artículo 34"...

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 arguye el recurrente en su escrito; por lo tanto, **NO** es cierto que no se tuvieron en cuenta las modificaciones allegadas, sino que ellas **NO** cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34 y, si el pliego allegado como respuesta al oficio No 12.985 **no** se aceptó, las objeciones a la patentabilidad sustento de la Resolución, son las informadas en el oficio para el pliego en él calificado.

Además de lo precedente, los alegatos del memorialista no explican en qué se sustenta su consideración de que se subsanaron las observaciones hechas en el oficio; solo afirmar que las objeciones se subsanaron, sin presentar fundamentos que demuestren que, efectivamente, sí se realizó lo asegurado no es fundamento que controvierta nuestra posición. Cabe agregar que, tampoco hay fundamentos de por qué dichos alegatos deberían entenderse así y, si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación y la jurisprudencia vigentes. De allí es evidente, que las afirmaciones no son ciertas y, consecuentemente, no controvierten los fundamentos de la Resolución.

b. El recurrente arguye que: "la unidad... presente solicitud... si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos... **interrelación novedosa...** un efecto técnico ventajoso... actúa sobre elementos técnicos y tangibles... combinación funcional y estructural... el **método...** nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un **procedimiento...** físicos interactúen de forma distinta a la convencional... no es una serie de ordenes para operar ... como es el caso de la presente solicitud... no se toma en cuenta en esa oficina".

Para desvirtuar esos alegatos, es suficiente resaltar que:

1. Las reivindicaciones **no** se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes porque tanto en el oficio como en la Resolución se informó y sostuvo que, las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, por las razones expuestas en el subpunto 5.1 del oficio y reiteradas en el acto atacado.

2. Quienes tienen experiencia en el tema saben que, la legislación vigente establece que por, "Programa de ordenador... conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos,

planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado...”, de donde, resulta evidente que, contrario a lo que se alega, “... una serie de ordenes para operar ... como es el caso de la presente solicitud...”, para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte lógico como tal. Aún más, a la luz de lo establecido por programa de ordenador, argüir que: “... programa para ordenador o software no posee piezas...”, NO es una prueba que demuestre que lo solicitado cumple los requisitos del artículo 15 e) puesto que la norma no exige que el programa tenga piezas.

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

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que con solo argüir, “...produce una **interrelación novedosa** entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso... nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un **uso** ni tampoco de un programa de ordenador...”, se permitiría que, **solapadamente** se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley y a que **no** diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas.

3. En el subnumeral 3.2 del sexto considerando de la Resolución la oficina sostuvo y sostiene categóricamente que, “por su parte, el Tribunal de Justicia... “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos (...) 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)... debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los elementos de una estructura... un **producto** no se puede definir por una secuencia... porque sería tratar de definir una cosa por otra... inadmisible porque se relacionaría un **producto** por las características de un **procedimiento**”.

Por lo precedente, se sostuvo y sostiene que 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 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 que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Ahora bien, un **producto** para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del **producto** para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un generador de 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 conclusión, 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** una forma de fabricar el **producto**; además, la definición se hace con mezclas de características no permitidas por las razones ya explicadas en lo precedente.

c. El recurrente alega que, “de igual forma vale la pena... del Manual Andino “3.2 las reivindicaciones deben definir... una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su

funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento... las características pueden ser **estructurales** (forma de una pieza, formula química, etc.) o **funcionales**... para medir la presión)... manual andino indica **claramente** que se debe incluir... elementos estructurales sino de funcionamiento...", lo cual, es una desviación de lo tratado en el acto recurrido y parece ser que trata de tomarnos por tonto al examinador debido a que:

i) La subsección **4.2** del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo de la misma indica que, "para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes del aparato o "método" para controlar la excitación del arrancador – generador 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", esto último, fue omitido por el interesado en sus alegatos.

ii) El tercer párrafo del subnumeral **4.2** del Manual Andino para el examen de solicitudes señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... 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, formula química, etc.) o **funcionales**...", de donde por una parte, el que una reivindicación **no** solamente una enumeración de 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 haber indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual, como lo supone y afirma el interesado, tal suposición es una falacia porque una secuencia de procesamiento o método de controlar la excitación del arrancador - generador NO ha sido, NO es y NO será la "**indicación del 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 los diagramas de tiempo y de las formas de onda de las figuras 13 a 16 junto con su descripción correspondiente.

Por otra parte, resulta evidente que una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura **Ó** de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa contrario a como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

iii) Quienes tienen experiencia en la materia, conocen 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 "**género**" 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, por decirlo así, la "**especie**" de la invención, particularmente, se refieren a las

características técnicas que el solicitante considera son su aporte al 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 1) **no** debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que 2) 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 en el arte y, 3) indicar su funcionamiento **cuando** para la persona versada en la materia 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 uno o más de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

En conclusión, los alegatos del solicitante **no** contienen razones sustentadas en hechos ciertos que controvertan los fundamentos de la Resolución sino que solo tratan de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

7) El recurso concluye con, "1.4. La presente invención no se encuentra incursa dentro del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Respecto a la consideración... existen dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común... parte caracterizante de la nueva reivindicación 1 se especifica ahora que el generador comprende también un aparato de control... **ahora** las reivindicaciones 3 a 7 hacen referencia a una realización del aparato... **ahora** las reivindicaciones 3 a 7...aparato de control especificado en la reivindicación 1, haciendo que exista un concepto común e inventivo", (subrayados y resaltados del examinador).

8) Con referencia a los alegatos del punto precedente, no queda claro en qué se sustenta el recurrente para considerar su posición como correcta, tampoco explica por que debe ser así.

Para desvirtuar los 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 sustento de la Resolución, son las informadas en el oficio 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 procedimientos**, que deben tener **unidad de invención**, tanto "a priori" como "a posteriori", que deben ser claras, concisas y sustentarse en la descripción, porque 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 deben estar relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Según el procedimiento de calificación utilizado, no solo por esta oficina sino a nivel internacional desde hace más de 20 años (por lo que es un procedimiento común), 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)...
3. un aparato de control caracterizado por la señal de salida (característica B).

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

Adicionalmente, quienes tienen experiencia en el tema conocen que: i) 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. ii) 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 eso NO es una característica técnica que confiera unidad al pliego discutido como, erróneamente, lo supone el memorialista.

Finalmente, como se sostuvo en el acto, antes de agregar la unidad, aparato o "sistema" de control a la reivindicación 1 lo primero que debió hacer el memorialista fue constatar si el procedimiento lo permite; en segundo lugar debió constatar si había sustento descriptivo para el agregado y; por último, determinar la forma de realizarlo. Como ya se explicó en los actos, el 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.

9) A continuación, el interesado alega que: "1.5. La presente invención no se encuentra incurso **dentro** del artículo 21... me permito manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho... el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o redacción del documento... (unidad de salida) no puede ser definido como un programa como tal... **no parecen estar justificadas...** no es un programa de ordenador... tampoco se trata meramente de un segundo uso... si bien es implantable mediante una CPU y empela componentes en sí conocidos, produce una **interrelación novedosa...** produce un efecto técnico ventajoso... afecta el funcionamiento... nueva combinación funcional y estructural de los componentes... el ángulo de excitación se cambia según sea la velocidad de rotación del rotor... modificación presentada el 15 de marzo de 2007 cumplió con los requisitos... reivindicaciones del tipo "medio + función", una categoría de reivindicaciones **admitida expresamente** en la mencionada Guía y por la práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo... combinación nueva e inventiva de elementos físicos... se partiría de informaciones ya existentes... primero tendría que conocer las características... se **partiría de informaciones ya existentes....** 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... **SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO...** la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Decisión 486... solicito a su Despacho REVOCAR la Resolución que impugno y en su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE...**", (subrayados y resaltados fuera de texto).

10) Para controvertir los alegatos del punto anterior, la oficina puntualiza que:

1. En el numeral 6 del acto impugnado, se sostuvo y se reitera que lo solicitado no cumple

las disposiciones del artículo 21, 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.

2. En el aparte c del numeral 7 del acto, se explicó que los alegatos, reiterados por el recurrente en el punto anterior, se salen del ámbito de la discusión porque son aseveraciones sin explicación que las sustente, tampoco hay fundamentos de por qué debería entenderse así y, si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes.

También se explicó que, en materia de patentes se sabe 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** (aparato de control) o de parte(s) del mismo, usado(s) ("utilizado(s)") para procesar dicha señal.

En el traslado se recordó al solicitante que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del 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 la 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, se recordó al interesado 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.

En conclusión, la oficina sostuvo y reitera que lo solicitado, 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.

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

El memorialista arguye que, "... un técnico en la materia primero tendría... por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaría en un análisis ex post facto, que sería contrario... no es evidente cuando no resulta de una manera... invención", lo cual, se desvirtúa fácilmente con lo que dice el artículo 18 de la Decisión. "se considerará que una invención tiene **nivel inventivo**, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica", (subrayado fuera de texto).

Para explicar lo precedente basta tener en cuenta que, el Manual Andino en su página 76 señala: "el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica" (subrayado fuera de texto), sin embargo, eso **NO** significa que estemos limitados al estado de la técnica, como por las afirmaciones de la respuesta, lo considera el memorialista.

Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice el examen, 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 la invención o no.

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.

4. En el acto impugnado **no** se mencionó para nada la novedad, por ello la afirmación de que, "...mediante una CPU y empela componentes en sí conocidos, produce una **interrelación novedosa**...produce un efecto técnico ventajoso...afecta el funcionamiento...", no tiene sustento en hechos reales y se sale de lo que se fundamentó en dicho acto.

Para terminar, las últimas afirmaciones, "...también debe considerarse inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias de un ingeniero electrónico ni resulta evidente...", no controvierten las razones del subpunto 2 precedente, ya que, **no** explican por qué la carga de una secuencia no está en las "labores rutinarias" de un técnico en la materia, el solo argüir eso no es sustento suficiente para tal cometido.

Por las razones discutidas en los puntos precedentes, se concluye que:

i) **NO** es cierto que la modificación presentada el 15 de marzo de 2007 haya cumplido los requisitos establecidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, **ni** que dicha modificación no se haya tenido en cuenta;

ii) **NO** es cierto que, la categoría de reivindicaciones del tipo "**medio + función**" (que según el memorialista) "es práctica de la totalidad de las **Oficinas de Patentes del mundo** desde hace décadas", sea admitida por la guía o el Manual Andino o la jurisprudencia;

iii) **NO** es cierto que se haya partido de **informaciones ya existentes**....;

iv) la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción del documento con mezclas o "combinaciones", no admitidas, de características porque dichas mezclas **no** sirven para darle carácter patentable y distinguir del arte, un producto o "unidad de control de salida...".

v) Las conclusiones del recurrente son respetables, pero sus alegatos de ningún modo desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se puede deducir de la exposición hecha en los puntos 2), 4), 6) , 8) y 10) precedentes.

vi) La petición del interesado es, absolutamente, desproporcionada porque si los alegatos hubiesen sido ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo, es decir, la valoración de otros requisitos de fondo pero **NO** la concesión del privilegio solicitado.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 121 a 123.

Bogotá, D.C. 2007 08 31

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1477		Código: 202004