

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Radicación : 3-40933- -12-0 Fecha: 2007-10-11 09:43:40
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Señor (a) (es)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CARRERA 7 No. 74-64 OFICINA 506
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 33367
Fecha : 10/10/2007
Expediente : 3-40933
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

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

397

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. 03-40933
Marca: Generador Ca polpasuco
Clase: P-I
Resolución No. 33367

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, por medio del presente escrito solicito a su Despacho me sea notificada oficialmente la Resolución No.

33367 de 10 de octubre de 2.007, correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la Resolución a mi Dependiente.



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134

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

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

“Por lo tanto, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional.”

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

"Así mismo, indica que un producto (unidad de salida) no puede ser definido como un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

"A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no parecen estar ajustadas, porque la presente invención no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico como tal, tampoco se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, sino de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable, y al respecto quisiéramos señalar lo siguiente: Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud, si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y, además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles.

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

NORMA APLICABLE

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

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

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

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

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

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

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

En consecuencia, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de ejecutar o fabricar un generador y/o un aparato de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal realizada mediante el aparato de control, lo cual, es usar medios técnicos para procesar señal(es) y no es una forma de fabricar el producto.

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

Ejemplos:

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

"Así mismo, indica que *un producto (unidad de salida) no puede ser definido como un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria.*

"A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no parecen estar ajustadas, porque la presente invención no es un programa de ordenador como tal ni un soporte lógico como tal, tampoco se trata meramente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, sino de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable, y al respecto quisiéramos señalar lo siguiente: Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud, si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y, además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invención.

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

- b. No solo se altera la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada sino que se trata de una secuencia lógica de procesamiento de señal, lo que es un programa (soporte lógico), como tal.
- c. Este Despacho, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar sin ningún esfuerzo adicional porque solo requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

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

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

Finalmente, la Resolución impugnada no se mencionó sobre la novedad, por ello la afirmación de que, "...mediante una CPU y empela componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además, produce un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles. ...la invención afecta el funcionamiento de elementos..." (Ver folio 368), no tiene sustento en hechos reales y se sale de lo fundamentado en dicho acto.

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

RESUELVE

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-040933

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

10 OCT. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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

202067

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En Bogotá, a 17 OCT. 2007
Notifiqué personalmente al Dr. _____
El contenido de la anterior providencia quien
impuesto firma _____

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. N° 17.192.062 Btá
T.P. N° 50.007 C.S.J.

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, 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

HONORABLES MAGISTRADOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA (REPARTO)
E. S. D.

423
constitución de
denuncia por
29 de enero/09
Expediente Interio
03-040-933

REF:	ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Demandante:	HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
Demandado:	LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO por intermedio de su adscrita la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

I. DEMANDA.-

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, con la oficina 506 de la carrera 7 No. 74 - 64 de Bogotá, D.C., abogado en ejercicio con 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; en ejercicio de la **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo demandando la nulidad de las Resoluciones Nos. 23273 de 30 de julio de 2007 y 33367 de 10 de octubre de 2007 proferidas por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. DESIGNACION DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES.-

A.- PARTE DEMANDANTE.-

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Japón, domiciliada en 1-1 Minamiaoyama 2-

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; sociedad que represento y que me ha otorgado poder especial para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial; por lo tanto, estoy facultado para llevar a cabo la presente acción.

B.- PARTE DEMANDADA.-

La Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de su adscrita **la Superintendencia de Industria y Comercio**, representada por el Superintendente de Industria y Comercio **Dr. GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**, o por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial **Dr. Giancarlo MARCENARO JIMÉNEZ**, en los términos del Artículo 149 del Decreto Ley 01 de 1.984.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES.-

- 1.- Tengo poder otorgado en legal forma para representar a la sociedad actora en éste proceso.
- 2.- La Sección Primera del Honorable Consejo de Estado es competente para conocer esta acción, de conformidad con el artículo 128 del Decreto Ley 01 de 1.984.
- 3.- Me encuentro dentro de la oportunidad procesal de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo que se demanda.
- 4.- Para impetrar ésta acción no es necesario estimar cuantía de acuerdo a las normas vigentes.

IV. LO QUE SE DEMANDA (PRETENSIONES).-

- 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto del año 2007, proferida dentro del expediente administrativo No. 03-040.933; por medio de la cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, **NEGÓ** el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada: "**GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN**

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

PARA EL MISMO", solicitada por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

- 2.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 33367 de 10 de octubre del año 2007 notificada personalmente a mí representada el 17 de octubre del año 2007, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 03-040.933; mediante la cual se **CONFIRMÓ** la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007; por medio de la cual, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, solicitada por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 3.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho de la actora, se sirva ordenar la concesión total incluyendo todas las reivindicaciones reclamadas, de la uno (1) a la siete (7), del privilegio de patente de invención denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"** y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de registro.
- 4.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Superintendente de Industria y Comercio y al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación a lo establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
- 5.- Que se ordene expedir copia de la sentencia para que sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

- PETICIÓN ACCESORIA.-

Si se considera que no es posible otorgar la totalidad de las reivindicaciones reclamadas, concretamente de la uno (1) a la siete (7); se otorgue el privilegio de patente de invención denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, respecto a las reivindicaciones que

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a favor de mí representada, la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

V. HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN.-

- 1.- El 16 de mayo de 2003, la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio Formulario Único de Solicitud de Patente de Invención, entrando en fase nacional la creación PCT/JP2001/09718 denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"** invocando como fundamento la prioridad de la solicitud japonesa No. 2000-350823 de 17 de Noviembre de 2000. La solicitud fue radicada bajo el Expediente Administrativo No. 03-040.933.
- 2.- De acuerdo a lo anterior y una vez cumplidos los requisitos de orden legal, la oficina de nuevas creaciones ordeno la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de Noviembre de 2003, página 424, bajo el No. 296.
- 3.- El 05 de Febrero de 2004 fue radicado en la División de Nuevas Creaciones, memorial por medio del cual se solicito proceder con el examen de patentabilidad, anexando el pago de la tasa oficial correspondiente.
- 4.- Como resultado del examen de patentabilidad, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió el oficio No. 12985 notificado por estado el 10 de Noviembre de 2006, en el que se formularon objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones reclamadas, la unidad de la invención, además de atacar la patentabilidad de la referida invención y se concedió un término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del oficio, para replicar las objeciones con posibilidad de ser prorrogado por treinta (30) días adicionales conforme lo prescrito en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Prórroga que fue solicitada mediante memorial de 01 de febrero de 2007.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

- 5.- Conforme a lo anterior, el 15 de Marzo de 2007, dentro del término legal para cumplir con los requerimientos del examinador, se dio respuesta al oficio No.12985 y se presentó memorial por medio del cual fue allegado un **nuevo capítulo reivindicatorio**, ajustado a los parámetros establecidos por los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicional a anunciar las modificaciones presentadas, se desvirtuaron las objeciones emitidas por la División de Nuevas Creaciones, y se ordeno y capitulo la invención en forma clara y concreta.
- 6.- No obstante lo anterior, al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendente de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto de 2007, por medio de la cual no se aceptaron las modificaciones presentadas, y al considerar que el mismo no se ajustaba a las prescripciones de los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión de la Comunidad Andina, resolvió negar el privilegio de patente de invención solicitado.
- 7.- El 15 de agosto de 2007, fue presentado oportunamente recurso de reposición en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, desvirtuando los argumentos de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y demostrando en forma contundente la plena patentabilidad de la creación solicitada a registro.
- 8.- Mediante Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007 fue resuelto el recurso de reposición, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, notificada personalmente el 17 de octubre de 2007, a través de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución no. 23273 de 30 de julio de 2007; advirtiéndole que contra el mencionado acto administrativo no procedía recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
- 9.- Las actuaciones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Superintendente de Industria y Comercio, contenidas en las resoluciones demandadas, son desafortunadas e imprecisas, y como consecuencia, dichos actos

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

administrativos están falsamente motivados y se encuentran viciados de nulidad.

VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES.-

NORMAS VIOLADAS Y SU CONCEPTO.-

Los Actos Administrativos demandados, violaron las siguientes normas:

1.- DECISIÓN 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA.

1.1. El **Artículo 14** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

"Artículo 14: Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En la mencionada norma comunitaria, se establecen los requisitos esenciales para que toda Patente de Invención, sea de producto o procedimiento, resulte concedida, requisitos cumplidos plenamente por la invención solicitada a registro por mí representada, y en consecuencia no resulta procedente su negativa, como equivocadamente lo deciden los actos administrativos recurridos basados en los artículo 14, 15 literal e) 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En este punto se debe tener en cuenta que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad, sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención; originando con este proceder una decisión injusta y con ello la violación de la norma arriba citada, pues la invención **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"** se encuentra provista de los

ALVARO
te dep las paginas que faltaban
7, 8 y 9 de la demanda

429

80

P. 7 / 31

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial conforme se demostrará en el transcurso de la presente demanda.

La invención "**GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO**" cumple con los requisitos de **novedad, altura inventiva y aplicación industrial.**

Con respecto al campo tecnológico es importante tener en cuenta que no siempre es posible presentar una reivindicación para definir en primer lugar un dispositivo o elemento electrónico de forma totalmente independiente con relación a su estructura o a su funcionamiento, por el contrario son aspectos que están **interrelacionados**, otro aspecto lo constituye el hecho de que no se crea de la nada, por tanto se combinan elementos conocidos que se interconectan de forma tal que , esta disposición de elementos conduce a una estructura nueva e inventiva, con funciones y/o resultados inesperados.

En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad.

Por tanto, la entidad demandada interpretó equivocadamente el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en consecuencia, viola la norma, pues califica que la presente solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad cuando las reivindicaciones reclamadas en la correspondiente solicitud cumplen los requisitos de claridad, concisión y suficiencia descriptiva, adicional a cumplir los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial exigidos por la mencionada norma.

1.2. De igual forma las decisiones demandas violan el **Artículo 15** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

"Artículo 15.-No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

- aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
 - d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de las actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
 - e) **los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;** y,
 - f) las formas de presentar información”
(Negrilla fuera del texto)

Artículo en el que erróneamente la entidad demandada señala que la invención **“GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”** presentado por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** se encuentra incurso, pues en la Resolución No. 23273 de 30 de Julio de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, señala:

“

4. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala, que no se consideraran 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.

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.”

.....

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

A su vez, la Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición señala:

".....

En consecuencia, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de ejecutar o fabricar un generador y/o un aparato de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal realizada mediante el aparato de control, lo cual, es usar medios técnicos para procesar señal(es) y no es una forma de fabricar el producto"

Motivaciones que no son de recibo, pues conforme a las modificaciones presentadas el 15 de marzo de 2007, y las aclaraciones allí contenidas, la invención solicitada cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina pues 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 inter-actúen de forma distinta a la convencional.

En este punto se hace necesario hacer una breve referencia al significado del 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, por lo que la presente solicitud de patente no es un programa de ordenador como tal, y la unidad así configurado y con todos los pasos y conexiones expresamente señaladas en la descripción y reivindicaciones resulta perfectamente patentable, pues se trata de 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, bases y elementos que sorpresivamente se desconocen y no se tienen en cuenta en los Actos Administrativos demandados.

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

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, aspectos que la Superintendencia de Industria y Comercio rechaza.

Ahora cuando solamente se enumeran elementos estructurales, igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales.

Con respecto a lo anterior y a que "una invención de procedimiento, en general es una solución consistente en una secuencia de etapas conducente a la fabricación de un producto" es algo que no necesariamente debe tomarse en relación a la fabricación de un producto, puesto que en el campo de la propiedad industrial existen procedimientos o métodos, que sin conducir a un producto pueden ser susceptibles de ser patentados, que como se puede observar no conducen a ningún producto, pero no obstante son susceptibles de ser patentados.

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 técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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.

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, se trata de un bien configurado de manera novedosa e interrelacionado y ese bien indudablemente que es una invención y en consecuencia 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 la Superintendencia de Industria y Comercio.

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, aspectos que ahora esa oficina rechaza, cuando solamente se enumeran elementos estructurales, igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional entre los elementos estructurales.

Adicional a lo anterior debe tenerse en cuenta que solicitudes de patentes de invención pertenecientes al mismo grupo tecnológico referentes a "**DISPOSITIVOS DE CONTROL**", han sido concedidas en Países Miembros del Pacto Andino, específicamente en Colombia y en Perú a favor de la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, tal y como me permito señalar continuación:

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente
COLOMBIA	99-080.719	28485
PERU	001003-2001	3549
PERU	38008041	27713

Las anteriores patentes de invención pertenecen al mismo campo tecnológico de la patente negada objeto de la presente demanda, comprendidas dentro del grupo "DISPATIVOS DE CONTROL". Antecedentes que resultan relevantes a la vista de que la concesión de estas patentes en jurisdicciones que tienen en común la legislación aplicable a la solicitud de patente de referencia, específicamente la prohibición de patentar los programas de ordenador como tales, significa que dentro del marco jurídico constituido por la Decisión 486 existe un espacio de interpretación que permite considerar que la solicitud de patente de referencia constituye una invención técnica patentable.

Por lo tanto, adicional a que la solicitud de patente de mí representada resulta aptamente patentable en razón a cumplir con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se suma la suficiente altura inventiva de la que se encuentra dotada, por lo que la entidad demanda viola la norma en mención al aplicarla equivocadamente y restar la suficiente altura inventiva de la que se encuentra provista la solicitud de mí representada

Todo lo anterior demuestra que la entidad demandada violó la norma en la medida en que en forma equivocada y confusa califica la invención de mí representada como un programa de ordenador, desconociendo el verdadero sentido de la invención y en consecuencia la entidad infringe la causal prevista en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

1.3. Los Actos Administrativos demandados violan el **Artículo 21** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece:

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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

Fundamento invocado por la entidad demandada para negar el privilegio de la patente, pues en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, es señalado:

"....."

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."

Posición que reitera el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición mediante Resolución No. 33367 de 10 de Octubre de 2007, al sostener:

"....."

En conclusión, este Despacho reitera que el objeto de la presente solicitud, simplemente es otro (segundo) uso del aparato de control de la señal para la combinación arrancador- generador, ya que, las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente conocidos en la técnica."

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Respecto a la objeción que la presente invención se encuentra 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 la Superintendencia de Industria y Comercio, concretamente en el Oficio No. 12985 y que se reiteran en las Resoluciones 23273 y 33367 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, se indica que *un producto (unidad de salida) no puede ser definido como un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria.*

A la vista de lo anterior consideramos que las objeciones del examinador no están 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 práctica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas.

Por otra parte, mi representada 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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 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.

La entidad demanda viola la disposición en la medida que desconoce y elimina todas las características y funciones técnicas creadas con la invención; que se caracterizan por ser nuevas en el campo industrial; fundamentando su decisión en argumentos pobres, que carecen de respaldo normativo.

1.4 De igual forma las Resoluciones demandadas violan el **Artículo 30** de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual dispone:

"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Condición plenamente ajustada en la invención de mi mandante, pues en el capítulo reivindicatorio presentado el día 23 de febrero de 2007, son superadas las objeciones que la entidad demandada formuló mediante oficio No. 11925 y que no fueron tenidas en cuenta, como se observa en el acto administrativo de negación –Resolución No. 23264 de 30 de julio de

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

2007- y en el que resuelve el recurso de reposición –Resolución No. 30588 de 24 de septiembre de 2007.

Concretamente, la entidad demandada al proferir la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual fue negada la invención citada en referencia, expone:

"

3. Claridad de la solicitud

Reivindicaciones

"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 a 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

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."

La anterior afirmación resulta errónea y descalificada pues en las reivindicaciones presentadas el 15 de marzo de 2007, 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".

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

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

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).

Respecto a lo cual, cabe señalar que el párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto 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.

Además la Guía de la OMPI a la cual hace referencia la Superintendencia de Industria y Comercio en los Actos Administrativos demandados, simplemente se trata de una guía, la cual además de que no es ley, tampoco constituye un documento que sea de uso obligatorio para el estudio de las solicitudes de patente en Colombia, además de corresponder

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

a una publicación del año de 1982, que si bien es cierto señala algunas indicaciones y parámetros que pueden orientar en algunos aspectos generales en el campo de las patentes, también es cierto que no ha sido actualizada y por ello, no es un documento adecuado para tener en cuenta, puesto que no se contemplan conceptos aplicables a campos de la tecnología específicos como la electrónica, la biotecnología etc.. así **QUE NO SE PUEDE EXTRAPOLAR CONCEPTOS PARA SER APLICADOS EN CAMPOS DONDE EXISTEN CONSIDERACIONES TECNICAS DIFERENTES.** Por lo anterior las Resoluciones demandadas violan la norma en la medida en que desconoce la claridad de la que se encuentra provista la invención de mí representada cuyas reivindicaciones encuentran enteramente sustento técnico y descriptivo.

Así mismo, para definir la función de un elemento, este elemento debe primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su función. En consecuencia, en este tipo de definición, es decir, elemento + función, forzosamente siempre se mezclan características estructurales, funcionales y de uso. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, lo que está permitido y en consecuencia es procedente.

Por tanto, también es aplicada equivocadamente y en consecuencia, trasgredida la norma en cuestión, al resultar manifiestamente desconocida la claridad de la que se encuentra provista la solicitud de registro de mí representada, y desestimando el cumplimiento de tal requisito de claridad estipulado en la mencionada norma.

A pesar de la autonomía de cada país en materia de patentes, es importante hacer notar que para una misma invención se otorga patente en otros países, no obstante los requisitos de patentabilidad que se contemplan son los mismos en cualquier país, (novedad-nivel inventivo y aplicación industrial), así mismo si es posible el estudio de las mencionadas solicitudes, es obvio que cumplen con sus requisitos formales como claridad y unidad de invención. Así las cosas para nuestro caso la patente de invención consistente en "UN GENERADOR CA POLIFASICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO " hasta el momento ha sido objeto de patente en países como Argentina, Irán, Italia ,Taiwán, Japón etc., por tanto es posible la patentabilidad de la invención, como lo demuestra el que haya sido otorgada una patente de invención, para lo

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

cual después de las diferentes etapas de estudio para cada una de las solicitudes resulta claro que éstas han cumplido con los requisitos formales y de patentabilidad, por lo que no es entendible el por qué esta oficina ha hecho objeciones al respecto y que muy a pesar de que siempre se ha dado respuesta dentro de los términos legales, no se han sido aceptadas so pretexto de que no existe sustento en la descripción, de que se incluyo materia nueva en la respuesta y además no existe unidad de invención.

Debe hacerse especial énfasis en que las solicitudes paralelas de la patente **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"** han sido concedidas en diferentes países del mundo, destacando las concesiones de la mencionada solicitud en países como Argentina, Japón, España, y Brasil, entre otros, lo que demuestra que **la patentabilidad de la invención SI es posible, y que las reivindicaciones cumplen con todos los requisitos formales y de patentabilidad.**

De otro lado con respecto al campo tecnológico es importante tener en cuenta que no siempre es posible presentar una reivindicación para definir en primer lugar un dispositivo o elemento electrónico de forma totalmente independiente con relación a su estructura o a su funcionamiento, por el contrario son aspectos que están interrelacionados, otro aspecto lo constituye el hecho de que no se crea de la nada, por tanto se combinan elementos conocidos que se interconectan de forma tal que , esta disposición de elementos conduce a una estructura nueva e inventiva, con funciones y/o resultados inesperados.

- 1.5. Los actos administrativos demandados violan igualmente el **artículo 34** de la mencionada norma comunitaria, que señala:

"Artículo 34.- 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.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material".

Disposición a la que se atendió por medio del memorial presentado el 15 de Marzo de 2007 por medio del cual se allegó un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio que en forma injusta y equivocada no fueron aceptados por la entidad demandada, pues en el considerando de la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, se expone:

".....

1. Sobre la modificación presentada

El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 317 t 318, no se acepta, porque la nueva reivindicación 1 agregó que el generados 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...

.....

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...."

Es decir, que no se aceptó el capítulo reivindicatorio modificado por falta de sustento técnico en la descripción e ir más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que se confirma al resolverse el recurso de reposición mediante Resolución No. 33367 de 10 de Octubre de 2007.

De lo que se desprende la falta de claridad de los argumentos del examinador, ya que del texto inicial así como el presentado como respuesta a las observaciones radicado el 15 de Marzo de 2007

La División de Nuevas Creaciones, no se tomo el trabajo de revisar las modificaciones presentadas con su nuevo capítulo reivindicatorio y optó por la mas sencilla, rechazar la patente, violando en forma contundente la norma aquí comentada.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Por todo lo anterior, y tal como ha quedado expuesto y demostrado en este respetuoso escrito, fueron interpretados equivocadamente y violados por la División de Nuevas Creaciones y por el Superintendente de Industria y Comercio **los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**, porque de conformidad con los **presupuestos allí señalados la administración tiene la obligación de otorgar patentes siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; presupuestos que cumple en toda su extensión la invención: "GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, de mí representada la **sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.

Finalmente debemos precisar que la oficina de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta acción y que se encuentran dentro del grupo de **"DISPOSITIVO DE CONTROL"**, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en la decisiones demandadas, pues como ha quedado probado la patente solicitada cumple con todos los requisitos contenidos en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Es importante y necesario que ese Honorable Consejo tenga evidencia de casos anteriores para fortalecer la decisión justa que debe recaer sobre las pretensiones de la presente demanda.

Debemos señalar y reiterar que la solicitud de patente de invención **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"** cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto debe ser otorgada, pues de lo contrario no solamente se estarían violando las normas vigentes, sino que se ratificarían, los actos administrativos proferidos por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en forma desleal e injusta.

VII.- PETICION.-

Respetuosamente, solicito a su despacho, se sirva ordenar a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la remisión a ése Honorable Consejo de Estado del **Expediente No.03-040.933** que contiene todos los antecedentes administrativos del presente asunto.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

VIII.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La presente acción se fundamenta en los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 30 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los Artículos 2, 52, 53, 84 y 85 y demás aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las normas pertinentes del Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil.

IX.- COMPETENCIA.-

La Sección Primera del Honorable Consejo de Estado es competente por la naturaleza del asunto y por tratarse de un acto administrativo, cuya nulidad está reservada a las autoridades que administran Justicia, en éste caso al Honorable Consejo de Estado.

X.- PETICIÓN DE PRUEBA.-

En forma respetuosa solicito a su Despacho oficiar a la Oficina de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, situada en la carrera 13 No. 27-00 Pisos 10, 7 y 5, a efectos de que se sirva informar sobre antecedentes de solicitudes otorgadas por esa entidad y relativas a **"dispositivos de control"**. (Artículo 179 Código de Procedimiento Civil). Los costos que genere esta actuación serán asumidos por mí representada, quien se encuentra presta a pagarlos.

XI. PRUEBAS ADICIONALES.-

1. Relación de los países donde ha sido otorgada a favor de mi representada **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, la patente de privilegio de invención objeto de la presente demanda y que en forma respetuosa solicito sea tenido como pruebas al momento de decir la presente demanda:

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente	Fecha de Registro
ESPAÑA	P2003 50030	2.234.436	1 de junio de 2.007
INDONESIA	W-00-2003 01159	ID0 014 852	21 de diciembre de 2.004
INDIA	314/MUMNP/2003	205,820	11 de abril de 2.007

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

COREA	10-2003-7006618	521.861	07 de octubre de 2.005
VIETNAM	1-2003-00537	5629	09 de mayo de 2.006
SUDÁFRICA	2003/2559	2003/2559	26 de mayo de 2.004
ARGENTINA	P010105345	AR031406B1	20 de marzo de 2.007
IRÁN	38008041	27713	10 de enero de 2.002
ITALIA	TO2001A001074	1331770	16 de enero de 2.006
JAPÓN	2000-350823	3930246	16 de marzo de 2.007
TAIWÁN	090127460	I249281	11 de febrero de 2.006

2. Publicaciones de las concesiones de Patentes registradas en Colombia y en Perú a nombre de **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** pertenecientes al mismo campo tecnológico "DISPOSITIVOS DE CONTROL" y que respetuosamente solicito sean tenidas como pruebas en el presente proceso:

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente
COLOMBIA	99-080.719	28485
PERU	001003-2001	3549
PERU	38008041	27713

NOTA: Estos documentos serán aportados durante el término probatorio por que se encuentran en proceso de legalización.

XII.- PRUEBAS.-

Acompaño para que sean tenidas como pruebas en su debida oportunidad los siguientes documentos:

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

- 1.- Copia del Formulario Único de solicitud de Registro de Patente de Invención de 16 de Mayo de 2003, por medio del cual, fue solicitado el registro de Patente de Invención, de la creación denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, cuyo original con sus respectivos anexos reposan en el expediente administrativo No. 03-040.933 de la entidad demandada.
- 2.- Copia auténtica de la hoja respectiva de la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de noviembre de 2003, en la que aparece publicado el extracto de la solicitud de registro de la Patente de Invención denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**.
- 3.- Copia del memorial presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de febrero de 2004, por medio del cual se solicita proceder con el examen de patentabilidad.
- 4.- Copia del Oficio No. 12985 notificado el 10 de Noviembre de 2006, por medio del cual se formularon objeciones a la invención solicitada e invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se concede un término de 60 días prorrogable por 30 días más para dar respuesta al respectivo oficio.
- 5.- Copia del memorial presentado el 01 de Febrero de 2007, por medio del cual se solicita prorroga para contestar el oficio No. 12985 descrito en el numeral anterior.
- 6.- Copia del Memorial presentado el 15 de Marzo de 2007, por medio del cual procedió a darse respuesta al requerimiento No. 12985 mencionado en el numeral 4 del presente acápite, por medio del cual se allega un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio a la patente en curso.
- 7.- Copia auténtica de la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto de 2007; por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió NEGAR el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL**

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO", solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**

- 8.- Copia del Recurso de Reposición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de Agosto de 2007 contra la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 y notificada personalmente el 08 de agosto de 2007.
- 9.- Copia auténtica de la Resolución No. 33367 de 10 de Octubre de 2.007 por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, que resolvió 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",** solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**
- 10.- Certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita que la Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007 quedó debidamente ejecutoriada y se encuentra AGOTADA la VIA GUBERNATIVA.
- 11.- Solicito que sean tenidos como prueba dentro de la etapa probatoria los registros correspondientes a la presente invención en los países relacionados a continuación, y los cuales serán aportados en la etapa probatoria:

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente	Fecha de Registro
ESPAÑA	P2003 50030	2.234.436	1 de junio de 2.007
INDONESIA	W-00-2003 01159	ID0 014 852	21 de diciembre de 2.004
INDIA	314/MUMNP/2003	205,820	11 de abril de 2.007
COREA	10-2003-7006618	521.861	07 de octubre de 2.005
VIETNAM	1-2003-00537	5629	09 de mayo de 2.006

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

SUDÁFRICA	2003/2559	2003/2559	26 de mayo de 2.004
ARGENTINA	P010105345	AR031406B1	20 de marzo de 2.007
IRÁN	38008041	27713	10 de enero de 2.002
ITALIA	TO2001A001074	1331770	16 de enero de 2.006
JAPÓN	2000-350823	3930246	16 de marzo de 2.007
TAIWÁN	090127460	1249281	11 de febrero de 2.006

12.- De igual forma solicito sean tenidos como prueba en el presente proceso las publicaciones de las concesiones de Patentes registradas en Colombia y Perú a nombre de **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** pertenecientes al mismo campo tecnológico "DISPOSITIVOS DE CONTROL":

PAÍS	No. de aplicación	No. de Patente
COLOMBIA	99-080.719	28485
PERU	001003-2001	3549
PERU	38008041	27713

Reitero que las copias debidamente certificadas de los mencionados títulos, y que corresponden a la presente invención en diferentes países, serán aportados dentro de la debida oportunidad procesal, por lo que de manera atenta solicito sean tenidos en cuenta al momento de decidir el presente caso.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

XIII.- ANEXOS.-

- 1.- Fotocopia auténtica del documento de poder que me ha sido otorgado en legal forma, por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** para actuar dentro de este proceso, junto con certificado notarial que acredita la existencia y representación de mí poderdante, debidamente legalizados y traducidos oficialmente al español.
- 2.- Copia del Formulario Único de solicitud de Registro de Patente de Invención de 16 de Mayo de 2003, por medio del cual, fue solicitado el registro de Patente de Invención, de la creación denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**, cuyo original con sus respectivos anexos reposan en el expediente administrativo No. 03-040.933 de la entidad demandada.
- 3.- Copia auténtica de la hoja respectiva de la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 de noviembre de 2003, en la que aparece publicado el extracto de la solicitud de registro de la Patente de Invención denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**.
- 4.- Copia del memorial presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de febrero de 2004, por medio del cual se solicita proceder con el examen de patentabilidad.
- 5.- Copia del Oficio No. 12985 notificado el 10 de Noviembre de 2006, por medio del cual se formularon objeciones a la invención solicitada e invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se concede un término de 60 días prorrogable por 30 días más para dar respuesta al respectivo oficio.
- 6.- Copia del memorial presentado el 01 de Febrero de 2007, por medio del cual se solicita prorroga para contestar el oficio No. 12985 descrito en el numeral anterior.
- 7.- Copia del Memorial presentado el 15 de Marzo de 2007, por medio del cual procedió a darse respuesta al requerimiento No. 12985 mencionado en el numeral 4 del presente acápite, por medio del cual

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

se allega un nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio a la patente en curso.

- 8.- Copia auténtica de la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 notificada personalmente el 08 de agosto de 2007; por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió 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"**, solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 9.- Copia del Recurso de Reposición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de Agosto de 2007 contra la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007 y notificada personalmente el 08 de agosto de 2007.
- 10.- Copia auténtica de la Resolución No. 33367 de 10 de Octubre de 2007 por medio de la cual, el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, que resolvió 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**", solicitada a registro por la sociedad **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**.
- 11.- Certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita que la Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007 quedó debidamente ejecutoriada y se encuentra AGOTADA la VIA GUBERNATIVA.
- 12.- **Dos (2)** copias de ésta demanda y de todos sus anexos, para se surtan los siguientes traslados de Ley:
 - a).- Representante Legal de la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio.
 - b).- Agente del Ministerio Público.
- 13.- Copia simple de la demanda para el archivo de ésa Entidad.

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

XIV.- NOTIFICACIONES.-

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de la Sección Primera de ése Honorable Consejo o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 7 No. 74 - 64, Oficina 506 de Bogotá, D.C.

El Representante Legal de la entidad demandada, en la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en los pisos 5, 7 y 10 de la Carrera 13 No. 27 - 00 de Bogotá, D.C.

Del Honorable Consejo de Estado,

Muy atentamente,

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

IFC-