

CAVELIER

ABOGAT

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO S
CARRERA 4 N
BOGOTÁ 8, CC

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-105802- -00015-0000

Fecha: 2010-08-02 17:21:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra 11 PATENTE/III Eve: 379 FASENACIONAL/II
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

11
50
14
43

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04105802
Asunto : Solicitud de patente para: "PLANTA DE
COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL".
Solicitante : MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.
Fecha De solicitud: 21 de Octubre de 2004.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, **Luz Clemencia de Páez**, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, **MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNACIONAL S.A.**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **34898** del 30 de Junio de 2010, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL**".

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **34898** del 30 de Junio de 2010, fue notificada mediante edicto No. **13291** desfijado el 26 de Julio de dos mil diez (2010), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el 2 de Agosto de 2010. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención "**PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL**".



180
180

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 En resumen el Examinador afirma que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente no cumple con los requisitos de claridad de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.2.2 Adicionalmente, el Examinador concluye que la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud de patente, se ve afectada por el documento US4715192 (D1).



IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución No. 34898 del 30 de Junio de 2010.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para "PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL".

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito discurrir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud es clara y es novedosa a la luz del documento US4715192 (D1).

La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

5.1 Violación del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

El concepto de claridad del capítulo reivindicatorio está consagrado en el artículo 30 de la Decisión 486:

Art.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".

De la cuidadosa lectura de este artículo de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad del capítulo reivindicatorio, está dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades.



181
181

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones:

"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad;
- y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente".

Por lo tanto, es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Teniendo en cuenta lo anterior, deseamos poner de presente que no resulta completamente comprensible por qué el Examinador considera que la redacción del pliego reivindicatorio no es clara pero a renglón seguido efectúa el estudio de patentabilidad de todo el pliego reivindicatorio, concluyendo que carece de novedad. Lo anterior, por cuanto la claridad es un requisito que debe cumplir toda solicitud de patente a efecto de que sobre ella se pueda efectuar el estudio de patentabilidad.

Por lo tanto, si fue posible para la Oficina de Patentes determinar la materia para la cual se busca protección y compararla frente al estado del arte, se debería entonces concluir que la redacción de la solicitud es entonces clara toda vez que no existe impedimento para su estudio de fondo frente al estado del arte. Por tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

5.2 Violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486:

"Artículo 16. - Una invención es nueva cuyo no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".



182
182

Así entonces, para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero conciliar que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

La comparación de la invención con el estado de la técnica, de acuerdo con el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, documento escrito por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) para uniformar el estudio de patentes en los países de la Comunidad Andina, debe hacerse de la siguiente forma:

"Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las características técnicas de la reivindicación independientemente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva."¹

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.



Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi representada considera que las reivindicaciones de la presente solicitud son novedosas frente al documento D1 citado por su Despacho. Veamos:

La presente solicitud de patente se refiere a una planta de cogeneración que comprende:

Una unidad de compresor-alternador que comprende un compresor y un alternador, en donde dicha unidad de compresor-alternador dirige aire comprimido abastecido por una o varias etapas de compresión; y

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, OAPI, 2004, Pág. 66.

183
183

Un sistema de calentamiento que se encuentra conectado al compresor y a las cámaras de expansión de los cilindros maestros de dicho compresor;

Una casa que comprende una unidad de calentamiento, en donde el alternador suministra energía a la casa;
Y el sistema de calentamiento hace parte de la unidad de calentamiento de la casa.

Ahora bien, a diferencia de la presente solicitud de patente, D1 no se refiere específicamente a una planta de cogeneración que comprende una casa con una unidad de calentamiento, en donde el alternador suministra energía a la casa.

De tal manera que, debido a que D1 no revela o enseña todas las características técnicas esenciales de la invención, este documento no es una anterioridad válida que pueda afectar su novedad, ya que tal y como lo señala el **Manual Andino de Patentes**: "Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención".

En efecto, se pone de presente a su Despacho que la presente invención es novedosa frente al documento D1 citado por su Despacho, dado que la invención se encuentra integrada por varios elementos, que a pesar de que puedan ser conocidos cada uno por separado en el estado de la técnica, su configuración es la que da lugar a la modificación esencial en que consiste la invención.

5.3 Concesión de una solicitud foránea:

Por último, aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta, reiteramos a su Despacho que la presente invención ha sido otorgada por la oficina de patentes de **Estados Unidos** con número de patente US 7,124,586 B2.



VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **34898** del 30 de Junio

²IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA", Quito, Ecuador 2004. Página 65.

CAVELIER

ABOGADOS

184
189

de 2010, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para:
"PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL".

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente es el siguiente:

MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNACIONAL S.A.
23, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg

VII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.444 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-13746-841-002-2
MGM\MGM\ID-175487\WPC13746
No. M-2010-175487\MGM



6

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN

02/AGO/2010

Bogotá, D.C.
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Comparecieron

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Quilentas exhibieron (a) C.C.

3246344
8823577

Y declaró (aron) que la(s) firmada(s) que
en el presente documento aparece(n) (y la(s)) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

[Handwritten signature]
774235756155



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 04-105.802

Clasificación internacional (IPC) F02G 5/00.

Concepto Técnico No 3.789

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 34.898 del 30 de junio de 2010, notificada por edicto en el listado No 113, que se fijó el 12 de julio y se desfijó el 26 de julio de 2010 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el numeral I del escrito se identifica la apoderada de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido y, hace peticiones no concordantes con la realidad.

Acto seguido, en el numeral II se hace mención a la oportunidad del recurso; en el numeral III párrafos 3.2.1 a 3.2.2 se transcribieron, muy en resumen, los fundamentos de la Resolución impugnada.

En el punto IV, objeto del recurso, la recurrente solo hace afirmaciones y peticiones sin ningún tipo de sustento.

2) Al comienzo del numeral V del escrito, la recurrente resalta que: "... me permito disentir... en la Resolución...", ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado.

Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 5.1 del recurso, resulta suficiente resaltar que:

a. Desde el oficio No 12.609 del 05 de octubre de 2007 (ver folios 108 a 111) el examinador encontró diversos defectos en los pliegos calificados, que da haber seguido el curso debido, no se habrían trasladado 2 oficios más al interesado, sino que la respuesta al mencionado oficio, habría sido suficiente para negar la solicitud.

No obstante, es importante tener en cuenta que en el oficio No 12.566 del 13 de noviembre de 2009 (ver folios 149 a 152), en el numeral 3 sostuvo:

"Como respuesta al oficio No 9.511 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio de 4 reivindicaciones, el cual no define la materia solicitada por cuanto:

La reivindicación 1 se limita a enumerar los componentes de una planta sin establecer las relaciones de estructura o funcionales existentes entre los componentes... definir la invención... **características técnicas** tales como la forma de acople de los componentes, la conexión de las máquinas, el tipo de montaje, etc... una casa como componente fundamental... el hecho que el generador suministre energía la casa no significa que la casa se convierta en un componente de la planta... no es claro cuál es el papel de una casa como componente de una planta de cogeneración.

La reivindicación 2 habla de un alternador integrado al volante de la unidad... i) no es claro qué tipo de máquina se reclama... no es claro si es el mismo alternador de la unidad... máquina diferente; ii) no se define técnicamente cuál es el volante; iii) no es claro... la expresión "integrado", pues ella no define cómo es el acople, la estructura física o la conexión....

La reivindicación 3 no define cómo es la conexión de la unidad... aire comprimido.

La reivindicación 4 no especifica cómo se incluyen los imanes al volante..."

Adicional a lo anterior, resulta importante resaltar que, en el subnumeral 7.2 de la Resolución impugnada se reitera lo anterior.

Cabe agregar que, en el subnumeral 7.5 del mismo acto, la oficina explicó: "...la reivindicación principal no define los elementos que conforman la planta de cogeneración sino que se limita a enumerarlos... tampoco contienen referencias por ejemplo a la estructura de la unidad... solo se nombran (mencionan) algunos elementos usados para generar energía sin establecer cómo están conformados ni cómo se acoplan... contrario a lo alegado... reivindicaciones dependientes 2 a 4 se refieren a un volante y a un tanque de aire comprimido, elementos que no se encuentran incluidos en la independiente.

También debe notarse que, el pliego no establece las relaciones de estructura existentes entre los componentes de la planta... una unidad de compresor alternador, una casa y un sistema de calentamiento... la manera cómo se conecta la unidad al sistema de calentamiento o la función de la casa en la supuesta invención... **ninguno de los elementos está definido por características técnicas...** se relaciona con el "uso", lo cual se encuentra fuera de patentabilidad... La referencia al Manual Andino... la entidad ha sostenido... guía para el examen... en dicho Manual se indica claramente (ver páginas 35 y 36) que una reivindicación no será admisible si esta se encuentra descrita por medio de características funcionales, cuando la misma puede ser descrita por características estructurales... es claro que una máquina (**producto**) se debe definir con características estructurales, ya que, es la forma más precisa de definir ese tipo de invenciones... lo argüido por el solicitante no es admisible porque, de un lado, no son características técnicas funcionales y, de otro lado, lo solicitado puede ser caracterizado mediante sus características estructurales".

Parece importante puntualizar que, quienes tiene conocimiento en el tema saben que acorde a la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia aplicable al caso, en primer lugar, la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica; asimismo, de un lado, una reivindicación independiente debe definir la invención en forma más general mediante las características técnicas aportadas o **creadas por el inventor** y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente respectiva.

De otro lado, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

En tercer lugar, acorde al procedimiento: a) "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", donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización.

b) "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

c) "Para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, "... en donde dicha unidad... dirige aire comprimido abastecido... en donde el alternador suministra energía...", etc.

puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

A la luz de todo lo anterior, es evidente que los alegatos traídos a colación por la mandataria no controvierten ni menos aún desvirtúan las objeciones que sustentan el acto atacado.

b. En el recurso se alega que: "... la revisión respecto al cumplimiento del requisito de claridad... Paso previo al estudio de fondo... no resulta completamente comprensible por qué el examinador... no es clara pero a renglón seguido efectúa el estudio de patentabilidad... sí fue posible para la oficina determinar la materia... **se puede tener por superada**".

Para desvirtuar tal posición, en el subnumeral 7.5 (ver folio 175) la oficina sostuvo que: "...si bien dicho examen debe realizarse después que se subsanasen las objeciones de claridad. Sin embargo, en casos como este... es necesario proceder a realizar un examen de patentabilidad... en aras de la culminación de trámite... existe al menos una característica que posea carácter técnico".

A lo anterior, se puede agregar que los alegatos traídos a colación por la interesada, se dirigen a crear confusión, en quienes no tengan experiencia en el tema, para tratar de convencer de que hay cumplimiento de un requisito con el pretexto de que se calificó otro.

Ahora bien, en nuestra opinión el examinador NO debería tener que calificar la claridad en el examen de fondo, puesto que la claridad y, en una palabra, los requisitos de los artículos 28 y 30 deberían revisarse y objetarse en los exámenes de forma y no en aquel; pero debido a las grandes falencias impuestas a los exámenes de forma, contrario a lo que establece la norma, se obliga al examinador a calificar requisitos de forma.

Por último, el examinador es autónomo para decidir si, con lo que incluye un pliego, hace o no la calificación de fondo, lo que en este caso, por la razón arriba citada, fue lo realizado. Si el examinador, por ejemplo, no hubiese hecho el examen de patentabilidad con toda seguridad, la recurrente también se habría quejado por no haberlo hecho. De modo que, malo si se hace el examen y peor si no.

c. Respetuosamente, consideramos que la mandataria para sus alegatos debería haber tenido en cuenta la interpretación 36-IP-98, aparte vi, **"examen de fondo de la solicitud de patente"**, donde se establece que:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que de su opinión en un caso a nuestro cargo, acorde a sus intereses.

Como consecuencia lógica de lo anterior, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones, cuál debe ser su contenido y, así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento y/o se expida una jurisprudencia particular al

respecto, que establezca una nueva forma de definir con características técnicas las reivindicaciones.

En conclusión, los alegatos de la recurrente acerca de la presunta "**violación del artículo 30**" carecen de sustento en hechos ciertos y son solo opiniones personales de la recurrente alejadas de la situación real.

3) En el subnumeral 5.2 del recurso, la recurrente transcribe el artículo 16 de la Decisión 486, a continuación expone su opinión de cómo debe hacerse el examen, luego hace una citación al Manual Andino y transcribió lo relacionado en página 66 del documento, pero **NO** presentó una discusión de sustento enfocada en controvertir la posición expuesta por la oficina en los subnumerales 7.4 y 7.5 de la resolución impugnada.

Ahora bien, tanto en el numeral 5 del oficio No 12.566 como en el subnumeral 7.4 de la Resolución la oficina sostuvo y reitera categóricamente que: la novedad se evaluó por comparación entre la materia de los antecedentes y lo contenido en las reivindicaciones.

Las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a una planta de cogeneración caracterizada porque comprende: una unidad compresor alternador que dirige aire comprimido por una o varias etapas d compresión; un sistema de calentamiento conectado al compresor... unidad de calentamiento.

La anterioridad D1 divulga un sistema de cogeneración que se puede usar en conjunto con sistemas eléctricos y de acondicionamiento de aire... descrito en ese documento contiene los siguientes elementos comunes a los que se reivindican.

Una planta de cogeneración 1 que trabaja con, al menos, un sistema de acondicionamiento de aire de ciclo abierto 10 y un motor de combustión interna 16 conectado a un generador 14; un intercambiador de calor 32 conectado al motor de combustión interna 16 y una unidad de calentamiento 40, que hace parte del sistema de calentamiento doméstico, así como una unidad de recuperación de calor 26.

Y se concluye que, la solicitud (lo reivindicado) **no** presenta ningún elemento técnico nuevo que la haga diferente del estado del arte, por lo que **no** tiene novedad.

Respecto a lo que alega la recurrente es lo "distintivo" de la solicitud con relación al estado del arte, en el subnumeral 7.5 (ver folio 176) la Administración sostuvo y aquí reitera que: "... el examen no tuvo en cuenta la casa mencionada porque como se explicó antes, *"el hecho que el generador suministre energía a la casa, no significa que la casa se convierta en un componente de la planta"*, es decir la casa **NO** puede considerarse característica técnica de la supuesta solicitud; por consiguiente D1 revela TODAS las características técnicas incluidas en el pliego.

Al alegato final se contestó y se reitera que: la definición de una máquina, como lo es una planta de cogeneración debe realizarse mediante los componentes de dicha planta por las relaciones estructurales entre ellos, lo cual, no se cumple en la reivindicación 1 (independiente) pues solo hace una enumeración de partes sin establecer relaciones ni de estructura ni de función.

Para concluir, se precisa que la recurrente transcribió el primer párrafo del subnumeral 9.4 del Manual Andino (página 65) donde subrayó lo equivocado, si nos ceñimos a la norma y el procedimiento, porque lo que allí en realidad se resalta es que "... explicitamente todas las características técnicas esenciales de la invención... comparar elemento por elemento, de la invención **tal como se define** en las reivindicaciones...estado de la técnica", es decir, la definición DEBE ser con las características técnicas creadas por el inventor, mas **no** como la(s) haya redactado o quiera imponer un solicitante a la oficina tan solo porque así lo considere, y porque no se daría cumplimiento ni a la norma ni al procedimiento.

188
189

Cabe agregar que, al examinar la **novedad**, es importante tener en cuenta que, además, de realizar una comparación, elemento por elemento, entre las características técnicas reveladas por una anterioridad y las contenidas en las reivindicaciones, se debe tener en cuenta la definición más amplia de la reivindicación, por ejemplo, si la reivindicación dice: "mesa de trabajo caracterizada porque tiene adaptada una luz que consiste en una lámpara regulable", su **sentido más amplio** se refiere a una mesa con una luz y no a una mesa con una lámpara regulable. Análogamente, la planta de cogeneración de la 1 se juzga por los componentes electromecánicos que incluye pero **no** por una casa, que es una construcción civil, ajena a tal tema y, la que solo se relaciona al **uso** de aparatos electromecánicos en ella y/o a los efectos de tal uso, como son producir calentamiento ambiental y generar energía, que si son de la planta de cogeneración.

4) Refiriéndonos a los comentarios del subnumeral 5.3 del recurso, de un lado, como bien lo reconoce la mandataria, la oficina es completamente autónoma en sus decisiones.

De otro lado, aunque la opinión de otras oficinas merece y tiene nuestro respeto, la publicación citada como "fáctica" es de una oficina que maneja no solo criterios sino normas diferentes y en ocasiones opuestas a las nuestras; por ello, la citación de ninguna forma nos puede ayudar a tomar nuestra decisión. Si el examinador hubiese considerado importante tener la opinión de otra oficina o de algún especialista en la materia, por medio del artículo 46 habría podido solicitar, por ejemplo, la opinión de la EPO, más cercana a nosotros tanto en las normas y los procedimientos como en los criterios de calificación.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisión de un acto administrativo, como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con hechos que tengan sustento real, que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina en ese acto, pero **no** en tratar de crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan conocimientos en propiedad industrial mediante apreciaciones desenfocadas y opiniones personales de la interesada y, sin presentar un análisis técnico que permitiese comprobar sus afirmaciones.

b) Las conclusiones de la mandataria merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en los puntos **1)** a **4)** precedentes.

En virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones: 1 a 4 (folio: 147)

Bogotá, D.C. 2010 10 22

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 3. 789		Código: 202004