

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

**RESOLUCIÓN** **Nº 23920**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090735

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución Nº 14491 de 30 de marzo de 2009, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULO", con fundamento en los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia no se encuentra debidamente definida.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 8 de abril de 2009, con el número 05-090735- -00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Humberto Rubio Camacho en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA MOTOR CO. LTDA., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que no se encuentra de acuerdo con lo manifestado por el examinador en relación con los fundamentos de la negación de la solicitud, pues éstos *"de ninguna manera se ajustan a los procedimientos que deben observarse en los procesos de examen de patentabilidad, lo único que puede deducirse es un afán por parte del examinador de negar la invención a como de (sic) lugar, sin dar oportunidad como es usual por la División de Nuevas Creaciones, al solicitante, mediante un último requerimiento, para corregir esencialmente presupuestos formales que por tratarse de defectos de redacción, traducción, resulta complejo entrar a determinar cuales (sic) están acordes y cuales no lo están; pues se trata de un análisis muy subjetivo, por lo que en estos casos, resulta conveniente que el examinador indique con cuales cosas no está de acuerdo, y de ser posible aplicando los principios de lealtad y buena fe, sugiera en lo posible la forma mas conveniente de corregir errores de este tipo"* –negrilla original-.

De la misma manera expresa que, conforme al Manual Andino de Patentes y a lo mencionado por el Doctor Cabanellas en su libro Derecho a las Patentes de Invención, es claro que el Despacho hizo caso omiso a lo establecido por el mencionado manual, pues *"no obstante a (sic) dar respuesta a los requerimientos del examinador, que esencialmente fueron formales, que por tratarse por defectos de transcripción redacción, traducción resulta muy difícil entrar a determinar cual (sic) o cuales (sic) cosas no están acordes, haciéndose un análisis muy subjetivo, no reconoció que antes de la existencia de la presente invención, la persona versada se enfrentó a una situación y proporcionó una solución que no podía de*

23920  
2011

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

**RESOLUCIÓN 23920**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090735

*ninguna manera, haberse derivado del estado de la técnica en ese momento, pues de haber tenido en cuenta esto (sic), su Despacho no habría formulado los argumentos carentes de sustento técnico que llevaron a la negación de la presente solicitud, cuando la misma sí cumple con los requisitos de 'Novedad y Nivel Inventivo', toda vez que su Despacho no hace ningún tipo de referencia a documentos y/o publicaciones existentes en el estado de la técnica".*

De otra parte, afirma el apoderado que no hay en la legislación indicación alguna en donde no se permita la definición de aparatos, dispositivos o similares mediante los elementos estructurales y su función dentro de ese todo que constituye el aparato.

Por último, concluye el recurrente que *"no se dio oportunidad al solicitante para efectuar las correcciones formales una vez el examinador determinó que la respuesta no se ajustaba a su requerimiento, y además no resulta lógico hacer un análisis de la materia a proteger en estas condiciones para luego concluir que se trata de un uso, de medios técnicos ampliamente conocidos, pero que además la reivindicación la constituye una mezcla de características técnicas no permitidas, en ningún momento se aportó una prueba de que los medios en mención son conocidos, así como tampoco que en su conjunto se conocen para un fin determinado al cual se aplica".*

**TERCERO:** Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos.

Como primera medida, y con relación al argumento según el cual los fundamentos no se encuentran ajustados a los procedimientos para el examen de las patentes, esta Oficina aclara que se siguió el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fueron realizados unos requerimientos los cuales no fueron aclarados en debida forma por el solicitante.

De otra parte, si bien es cierto que la solicitud calificada tiene deficiencias en cuanto a la claridad de la descripción y el pliego reivindicatorio, es innegable que en el requerimiento efectuado no se presentó documento alguno del estado de la técnica que hubiese podido afectar la patentabilidad de la invención reclamada.

Ahora bien, el mencionado artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina da la oportunidad a esta Oficina de notificar dos o más veces al solicitante cuando se estime necesario para efectos del examen de patentabilidad; para el caso en concreto, es necesario realizar al menos un segundo requerimiento en donde se incluya el estudio de novedad o nivel inventivo de la solicitud reclamada.

Así mismo, en cuanto a la afirmación del apoderado donde manifiesta que no se

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

**RESOLUCIÓN N° 23920**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090735

ha realizado un estudio de fondo de la solicitud presentada, este Despacho esclarece que dicho examen de fondo sí se realizó, dando como resultado una serie de objeciones con relación al cumplimiento de lo establecido en los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De tal suerte, el hecho de que no se hubiese efectuado el examen de novedad ni de nivel inventivo no implica que no se halla practicado un estudio de fondo a la solicitud.

Lo que sucede en este caso, es que la materia descriptiva y reivindicada no fue presentada y redactada de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera tal que no es el lenguaje que *"el examinador prefiere"*, como erróneamente lo manifiesta el apoderado en su escrito, sino que corresponde a requerimientos legales que necesita un documento para que pueda llegar a constituirse en un derecho de exclusividad, tal como lo es la patente de invención.

De la misma manera, en lo referente al argumento según el cual *"no existe en la legislación una expresa prohibición o una indicación en cuanto a que no se permita definir aparatos, dispositivo o similares mediante sus componentes estructurales y su función dentro de ese todo que es el aparato"*, este Despacho observa que la legislación establece que las reivindicaciones deben definir el objeto de la invención, según el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De esta forma las reivindicaciones deben relacionar las características técnicas esenciales del objeto reclamado, las cuales pueden ser estructurales o funcionales.

Por lo anterior, un aparato de tipo eléctrico o electrónico, como el del presente caso, está constituido por elementos comunes del estado de la técnica de manera que las características novedosas no están en la función de los componentes, sino en la disposición de los componentes dentro de la estructura, razón por la cual un aparato electrónico debe ser definido a través de características estructurales del tipo conexiones, cableado y circuitos, entre otras.

Por último, es de resaltar que aunque no se hizo referencia alguna a las anterioridades, las objeciones que se efectuaron están sustentadas en que las reivindicaciones no definen la disposición física de los componentes del aparato de suministro de energía, sino los usos individuales de los componentes del mencionado aparato y dichas características no son protegidas por medio de patentes de invención.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra que es procedente revocar la resolución cuestionada y proseguir el trámite legalmente previsto, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la invención aquí reclamada.

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

**RESOLUCIÓN N° 23920**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090735

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 14491 de 30 de marzo de 2009, por medio de la cual se negó la solicitud en trámite.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

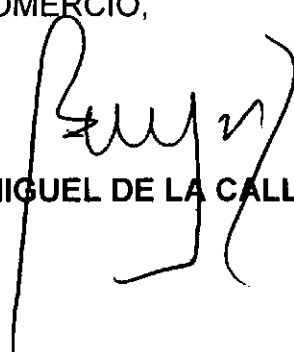
**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución el doctor Humberto Rubio Camacho en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA MOTOR CO. LTDA., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

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

2020103.

|