

8587

/103

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-90735- -8-0 Fecha: 2009-03-31 08:13:13
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 378 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Señor (a) (es)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CRA. 7 # 74 - 64 OFC. 506
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 14491
Fecha : 30/03/2009
Expediente : 5-90735
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
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 bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

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 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 5232695. Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. *05-90735*
Marca: *Aparato de suministro de energía eléctrica*
Clase: *PI*
Resolución No. *14491*

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. *14491* de *Mar 20 30* de 2.009, 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

YOLANDA CORTES
C.C. 51.907.772 Bta.
SÉ ANEXA MEMORIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de septiembre de 2005, bajo el número 05 - 090735, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2004/003098, del 10 de marzo de 2004.

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

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

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 26 de enero de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación..."

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

SEXTO: Que la reivindicación única 1, contenida en el folio 80, además de no ser clara, se refiere a usos. Adicionalmente, el capítulo descriptivo no es suficientemente claro. Lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en un aparato de suministro de energía eléctrica para vehículo, que mejore la operación de arranque del motor de combustión interna.

El nuevo pliego reivindicatorio, se relaciona con un aparato de suministro de energía eléctrica para vehículo instalado en un vehículo.

2. Sobre el capítulo descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 establece: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla..."

Respecto a la descripción señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente."¹

En efecto, el nuevo capítulo descriptivo continúa con errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la solicitud. Para ilustrar lo anterior, a continuación se suministra un par de ejemplos de los defectos detectados, entre otros:

La traducción y redacción de las líneas 32 a 40 de la página 4 de la descripción, líneas 1 a 18 de la página 5, de la línea 35 de la página 7 a la línea 26 de la página 8, líneas 35 de la página 8 a la línea 24 de la página 9, continúa siendo deficiente, teniendo en cuenta que no posee el lenguaje técnico propio del campo.

Con relación a la primera de las referencias anteriores, cabe decir que debería señalar "por ejemplo, el generador de CA se puede hacer girar al ser conectado al motor de combustión interna o puede hacerse girar por la acción de impulso del pedal por un conductor (del vehículo) o análogo; de los dos terminales del generador de CA 11 uno (de los terminales) se pone a tierra y el otro sirve como salida 11a por donde se entrega (sale) la forma de onda de la corriente alterna".

Al comparar la traducción de contexto realizada por la Oficina con la aportada por

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

el solicitante, se aprecia una diferencia notoria.

Por su parte, la solicitud incluye expresiones tales como, "primer contacto fijo", "segundo contacto fijo", "novenio contacto fijo", que no son usuales en el lenguaje propio del campo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el capítulo descriptivo no es claro en los términos del artículo 28 de la Decisión 486, antes mencionado, entre otras cosas por las falencias en la traducción y el no uso del debido lenguaje técnico.

3. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción." (Subrayados fuera de texto original)

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."²

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)"³

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección y necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

En el presente caso, la reivindicación única es indefinida, porque no permite establecer cual es la contribución técnica al arte, por el solicitante. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que parece ser el preámbulo, además de ser redundante, enuncia un motor de combustión interna y unos anexos al mismo, que no forman parte de la solicitud en sí. Adicionalmente, el capítulo reivindicatorio no

² Proceso 156 IP 2006

³ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

es claro, ya que este se redactó en términos de uso o efectos del mismo de los componentes de un circuito de regulador de potencia para un vehículo. Dicha redacción en términos de uso o efectos del mismo, cabe indicar que no es permitida por la normatividad andina, teniendo en cuenta que los usos y los efectos del uso no son reivindicables, acorde al contenido del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, que solo permite la reivindicación de productos o procedimientos.

En la reivindicación única, se agregó el contenido de la reivindicación 4 del pliego inicial afectando la claridad, pues lo agregado se relaciona a las consecuencias del procesamiento de la señal de CA, lo cual, como se indicó, no es permitido.

Por los motivos anteriores, la reivindicación calificada no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

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." (Subrayado fuera de texto original)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, trayendo apartes de doctrina, indica lo siguiente:

"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)."⁴

De esta manera, las invenciones de producto deben revestir una forma tangible, además, en aras de la precisión y claridad, deben definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los

⁴ Proceso 36 IP 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

componentes de una estructura.

A la luz de lo precedente, resulta evidente que lo reivindicado no reviste forma tangible, ni se definió mediante las características técnicas permitidas, porque se redactó en términos de uso de una enumeración de elementos de un circuito regulador de energía de un vehículo y se adicionaron las consecuencias del procesamiento de la señal.

Cabe agregar, que un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma tal que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, para procesar una señal o datos, uno o más componentes de un circuito convencional, tal como ocurre en la reivindicación del pliego calificado.

Ahora bien, al estudiar la única reivindicación, salta a la vista que incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción. Ejemplo:

"1. Un aparato de suministro de energía eléctrica para vehículo... caracterizado porque comprende: una batería (16) para suministrar energía eléctrica... un generador de corriente alterna (11) para cargar la batería... un dispositivo interruptor (14) para interrumpir el suministro de energía eléctrica... un dispositivo de suministro de energía eléctrica (12) para suministrar energía eléctrica... y el dispositivo... **coloca** el dispositivo interruptor (14) **en un estado abierto... cuando** la velocidad de revoluciones del motor de combustión interna se mantienen por encima de un valor predeterminado..."

De lo anterior es evidente que la parte subrayada son características estructurales, y la parte en negrilla corresponde a características de uso o efecto mismo.

Sumado a lo anterior, y una vez estudiada la solicitud, es claro que lo reivindicado hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos para procesar una señal, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, por ejemplo, con las figuras 1 y 2 que ilustran el aparato de suministro de energía y la forma en que se procesa la señal, motivo por el cual se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 14 de la Decisión 486.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen las disposiciones del artículo 14 mencionado.

5. Sobre la respuesta del solicitante

Señala el solicitante, que allega una nueva descripción y nuevo pliego reivindicatorio, como respuesta a las objeciones realizadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14481

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

Con relación a las citas que dan sustento descriptivo a la nueva reivindicación, es necesario aclarar que en ellas se hace la exposición parcial del procesamiento de la señal acorde a la figura, es decir, es algo que se menciona en la descripción, pero agregar las consecuencias del procesamiento de la señal de CA no es definir el objeto con una nueva función. Así las cosas, la mezcla de características dejada en el nuevo capítulo no es clara, no cumpliendo con la normatividad vigente aplicable al caso.

Adicionalmente, el solicitante declara que la expresión "contacto estacionario" es "perfectamente admisible". A esto es preciso señalar que no es admisible técnicamente dicha expresión, pues no es un lenguaje propio del arte. Cabe aclarar, que la terminología del caso se relaciona a los relés o relevos, los cuales tienen contacto(s) normalmente cerrado(s) y normalmente abierto(s), razón por la que dentro de la reivindicación allegada se menciona: "...en un estado abierto".

Se suma a lo anterior, que el cambio de la expresión cuestionada por "contacto fijo" tampoco es aceptable, porque en los relevos los contactos pueden ser abiertos o cerrados, lo que de ninguna manera corresponde a "contacto estacionario o fijo".

De otro lado, el solicitante argumenta que, "...Si bien coincidimos en la opinión del examinador en que dichas características no son características técnicas constructivas como tales, son características funcionales que clarifican la relación entre los componentes de la estructura y por lo tanto han de ser admisibles, puesto que el aparato (producto) está descrito de forma tangible por medio de sus partes componentes que se enumeran... y estas partes componentes poseen entre si las características...".

Al respecto, cabe indicar que lo expresado por el solicitante no explica cuales son las características funcionales de la invención, ni tampoco por qué, aquello por el señalado como características funcionales, deban entenderse como tales.

Así mismo cabe recordar, que 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.

Es preciso aclarar, que para efectos del examen de fondo no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo los usos de los componentes enumerados y/o las consecuencias del procesamiento de señal, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

Por su parte, es necesario recordar que el oficio No. 13777, notificado el 31 de octubre de 2008 señala que, "un 'aparato de suministro de energía eléctrica para vehículo' o **producto como tal**, es independiente de cómo se usa; es decir, un **producto** NO se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a uno o más de sus componentes; por ejemplo, un regulador de energía es independiente del tipo de corriente que se le suministre, un condensador es independiente del tiempo que necesite para almacenar una carga, etc. de allí, que enunciar uno o mas componentes de un regulador convencional y mezclarlo(s) con el uso de aquellos, no son características que sirvan para distinguir un 'aparato de suministro de energía eléctrica para vehículo', como se reivindican aquí".

Afirmar por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" entre otros, no establece una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones, sino que por el contrario lo que se menciona es el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.

De allí es evidente que expresiones tales como, "...una batería (16) para suministrar energía... un generador de CA (11) para cargar la batería... un interruptor (14) para interrumpir el suministro... un dispositivo de suministro... para suministrar energía...", etc., no establecen una relación de función, puesto que una batería se usa para suministrar energía, un generador (alternador) en los vehículos, se usa para cargar la batería, un interruptor se usa para conectar o desconectar el alternador de la batería, etc.

Por lo tanto, un técnico medio en el arte conoce la forma específica de establecer una relación de función entre los componentes de una estructura, aparato, sistema, dispositivo, mecanismo, etc., y de definir una característica técnica de estructura o de función.

Por último, en el Oficio No. 13777 antes mencionado, se aclaró que la Oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del capítulo reivindicatorio con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen las disposiciones exigidas por la normatividad vigente.

Asimismo, se sostuvo y se reitera, que lo reivindicado simplemente hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14491

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 090735

convencionales o, de partes de ellos, para procesar una señal, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud por ejemplo, con las figuras 1 y 2 que ilustran el aparato de suministro de energía y la forma en que se procesa la señal.

Se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486. Es decir, la materia no se encuentra definida teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la reivindicación única no permite establecer la contribución al estado del arte y esta redactada en forma de usos, además que las correcciones allegadas no subsanaron las objeciones trasladadas, de manera que a pesar de la respuesta, persisten los defectos que impiden continuar con el examen de fondo.

En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, se niega la solicitud de patente contenida en el expediente en estudio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 MAR 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7ª No. 74 - 64. Oficina 506
Bogotá D.C.

202067