

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

Oficina Internacional de Ma
International Office for Tradr

Tel: (571) 3132408 - 3132423

3132410 - 3131759

Fax: (571) 3131647 - 3132367

net.co

th.net

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-090735- -00009-0000

Fecha: 2009-04-08 16:03:45

Dep. 2020 NUECREACIONE

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 15

Señor Doctor

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No.

05-090.735

Patente de Invención: **"APARATO DE SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
PARA VEHICULO"**

Titular:

HONDA MOTOR CO., LTD.

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 14491 DE 30 DE MARZO DE
2009, NOTIFICADA EL 2 DE ABRIL DE 2009.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**, domiciliada en 1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; debidamente reconocido por su despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal; por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 14491 de 30 de Marzo de 2009, notificada el 2 de Abril del mismo año; con el propósito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO"**, conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

La Decisión Recurrida

1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su despacho ha negado el privilegio de patente de invención denominada: **"APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO"**, solicitada a registro por mí representada la sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**; al considerar que la

mencionada solicitud no cumple con las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486.

2. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por considerar que el capítulo descriptivo no es claro en los términos del artículo 28 de la Decisión 486, por las falencias en la traducción y el no uso del debido lenguaje técnico

3. Niega su Despacho la invención de la referencia porque considerar que no cumple con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, porque la reivindicación única es indefinida, no permite establecer cual es la contribución técnica al arte y por que se redacta en términos de uso o efectos del mismo de los componentes de un circuito de regulador de potencia para un vehículo, redacción que según su Despacho no es permitida por la normatividad andina.

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. De acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ley aplicable a los trámites de patentes en Colombia, para que una patente pueda ser patentada debe gozar de dos requisitos positivos de patentabilidad que son: - Novedad y Nivel Inventivo.

En el acto administrativo recurrido, encontramos una serie de fundamentos de rechazo, que 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 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 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 esta de acuerdo, y de ser posible aplicando los principio de lealtad y buena fe, sugiera en lo posible la forma mas conveniente de corregir errores de este tipo.

El Doctor Cabanellas, establece que el requisito de novedad se caracteriza por "comparar un determinado conocimiento técnico con un conjunto de otros conocimientos técnicos." ¹

¹ Guillermo CABANELLAS, Derecho de las Patentes de Invencion, Tomo I, Editorial Heliasta, 2001, Pag. 706.

97-317
99

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes, establece que el requisito de novedad es aquel utilizado para determinar "si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención."²

El mencionado Manual, establece claramente cual es el "Método para la Evaluación del Nivel Inventivo", proporcionando unos parámetros entre los que se pueden encontrar los siguientes:

- El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir ante de la invención;
- La invención debe considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos, no es valido argumentar que cada uno por separado es obvio pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es claro que durante la evaluación, ese Despacho hizo caso omiso de los parámetros dados por el Manual Andino, toda vez que no obstante a dar respuesta a los requerimientos del examinador, que esencialmente fueron formales, que por tratarse de defectos de transcripción redacción, traducción resulta muy difícil entrar a determinar cual o cuales cosas no están acordes, haciéndose un análisis muy subjetivo, no reconoció que antes de la existencia de la presente invención, la persona versada se enfrento a una situación y proporciono una solución que no podía de ninguna manera, haberse derivado del estado de la técnica en ese momento, pues de haber tenido en cuenta esto, su Despacho no habría formulado los argumentos carentes de sustento técnico que llevaron a la negación de la presente solicitud, cuando la misma si 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,

2. Argumenta ese Despacho que no obstante a que el solicitante atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones y presentando un nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio, la solicitud según el

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion, Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, 2004, Pag. 65.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

98 477
100

examinador continuo con errores de transcripción y redacción que inciden en la claridad de la solicitud, no compartimos la posición tomada por ese Despacho, toda vez que no se realizo un estudio de fondo de la solicitud por el hecho de no contener el lenguaje que el examinador prefiere sea utilizado en estos casos, resultaría conveniente, reiteramos, que el examinador indique con cuales cosas no esta de acuerdo y de ser posible sugiera la forma más conveniente de corregir errores de este tipo, otorgando la oportunidad de redactar la reivindicación de forma tangible, describiendo de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto reivindicado.

3. Con respecto a la claridad de la reivindicación esta va ligada a lo anterior, de otra parte es difícil comprender si existe falta de claridad y de definición de la materia cómo se puede establecer que lo reivindicado:

En primer lugar no reviste forma tangible?

En segundo lugar que incluye mezcla de características no permitidas.

Y en tercer lugar hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos en el arte y por tanto se trata de un uso?

Como quiera que sea no se puede establecer concretamente cual es el motivo para denegar la solicitud pues se aducen muchas razones, sin enfocar un fundamento concreto que respalde la denegación.

Ahora bien no existe en la legislación una expresa prohibición o una indicación en cuanto que no se permita definir aparatos, dispositivo o similares mediante sus componentes estructurales y su función dentro de ese todo que es el aparato. De otra parte también es importante señalar que el reunir "medios técnicos", como lo define el examinador, ampliamente conocidos en el arte, no se puede siempre asimilar a un uso porque si así fuera nada sería patentable pues siempre se parte de elementos conocidos para llegar a algo que sea nuevo e inventivo, por lo demás no se puede calificar cada elemento constitutivo del aparato en forma independiente porque se trata de la suma de todos los elementos o sea de un todo, aquí no se pretende obtener un privilegio para cada elemento involucrado, por tanto la disposición de estos elementos tienen un fin determinado que no corresponde al fin de cada elemento individual.

Así las cosas no se dio oportunidad al solicitante para efectuar las correcciones formales una vez el examinador determino 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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

99 P. 577
Hof

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.

4.-Finalmente debemos resaltar las contradicciones de la resolución recurrida, pues el examinador sostiene que:

“....., y una estudiada la solicitud, es claro que lo reivindicado hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denomina convencionales, o de partes de ellos para procesar una señal, como se puede constatar”

No lo expresa en forma contundente, pero podría deducirse que el examinador considera que la invención carece de altura inventiva, no obstante durante el proceso NO se hace ninguna tipo de referencia a documentos y/o publicaciones, existentes en el estado de la técnica, que respalden la afirmación del examinador; por lo tanto la decisión se encuentra falsamente motivada y carece de fundamentos concretos.

La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta, infundada, equivocada, injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto

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

III. PETICIONES.

Pretensiones Principales.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, se otorgue el privilegio de Patente de Invención, respecto a la creación denominada “APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO”.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

100 - P. 8177
102

Así pues, solicito a su Despacho REVOCAR la Resolución No. 14491 de marzo 30 de 2.009, que impugno y en su lugar proferir otra en la que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invención denominada: "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO".

Pretensiones Subsidiarias.

REVOCAR la Resolución No. 14491, de marzo 30 de 2.009, y en su lugar proferir otra en la que se requiera a mi representada para que tenga oportunidad de corregir los errores formales de defectos de transcripción, redacción y traducción, y que se determine con precisión cuales son los que no están acordes con el criterio del examinador.

IV.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
2. Resolución No. 14491 de 30 de Marzo de 2009, de la cual acompaño copia simple al presente escrito.
3. La actuación surtida.

V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

VI.- OPORTUNIDAD

La Resolución recurrida fue notificada el 2 de Abril de 2009, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

10/ 103
NOTARIA
RUBIO
Bogotá

NOTIFICACIONES

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en la Oficina 506 ubicada en la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad.

Atentamente,

Rubio

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

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

COD. 4134

NOTARIA
RUBIO
Bogotá

PRESENTACION PERSONAL
ANTE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.

El anterior documento fué presentado

Por Humberto Rubio
Camacho

quien se identificó con la C.C. No. 17192
063 expedida en Bto

Tarjeta Profesional No. 50007 CSZ

y declaró que la firma y huella
que aparece en el presente
documento son suyas.

El Declarante. 08 ABR 2009

Bogotá, D.C.

Autorizó el anterior reconocimiento



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 encontrará 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."

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 2008

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", "noveno 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

RESOLUCIÓN N° 14491

Rad. N° PCT/05 - 090735

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.

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

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 Ibañez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V-1, Ginebra, OMPI, 1979).¹⁴

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

106
108



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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.

5
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El suscrito Secretario General, AD, por el presente copia a la
Hace constar que la presente copia es una copia fiel del original que
tiene a su disposición con el original que tiene a su disposición
Secretario General AD

Señalado Centro, Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

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

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 da 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

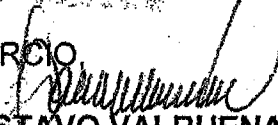
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULO".

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 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202067

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El suscrito Secretario General
Hace constar que la presente
fática coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05-90735
Clasificación Internacional (IPC) B60R 16/02
Concepto Técnico No. 1007

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 14491 del 30 de Marzo de 2009, notificada el 2 de Abril de 2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 65 a 79 memorial del 2009-01-26

Reivindicaciones: Folio: 80 memorial del 2009-01-26

Dibujos: Folios: 37 a 39 como se presento originalmente.

Recurso de reposición: Folios: 97 a 103 .

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula "APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULO", Folio No. 1.

El problema planteado en la presente solicitud es que si al arrancar un motor convencional de combustión interna por la energía eléctrica generada por medio de una fuente de corriente alterna, la fuerza de acción ejercida sobre el pedal es relativamente débil de manera que no siempre se puede asegurar la provisión de potencia necesaria para arrancar el motor.

Para solucionar el anterior problema la solicitud enseña un aparato de suministro de energía eléctrica que proporciona energía eléctrica de la salida del generador de corriente alterna al dispositivo de inyección de combustible del motor de combustión.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B60R 16/02.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Sobre la decisión tomada, reclama el solicitante que *"encontramos una serie de fundamentos de rechazo, que de ninguna manera se ajustan a los procedimientos que deben observarse en los procesos de examen de patentabilidad"*,

La Resolución No. 14491 concluye que la solicitud no cumple con las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486. Es base a estos artículos fueron planteados los argumentos de rechazo. De igual manera se siguió el procedimiento que establece el artículo 45 de la Decisión 486, por

cuanto se realizaron unos requerimientos los cuales no fueron solventados por el solicitante, lo cual el mismo reconoce en el recurso interpuesto.

Adicionalmente argumenta el solicitante que no se dio oportunidad para *"corregir esencialmente presupuestos formales que por tratarse de defectos de redacción, traducción, resulta complejo entrar a determinar cuales están acordes y cuales no lo están, pues se trata de un análisis muy subjetivo"*. Y además que *"su Despacho no hace ningún tipo de referencia a documentos y/o publicaciones existentes en el estado de la técnica"*.

Si bien es cierto que la solicitud calificada tiene falencias en cuanto a la claridad de la descripción y del pliego reivindicatorio, también es cierto que en el requerimiento realizado no se presentó el estado del arte que podría afectar la solicitud. El artículo 45 de la Decisión 486 faculta a la Entidad a notificar dos o más veces cuando estime necesario hacerlo, de manera que en este caso es necesario realizar al menos un segundo requerimiento que incluya el estudio de novedad o nivel inventivo de la materia reclamada.

2. El solicitante manifiesta no compartir la posición tomada por el Despacho *"toda vez que no se realizó un estudio de fondo de la solicitud por el hecho de no contener el lenguaje que el examinador prefiere sea utilizado en estos casos, resultaría conveniente, reiteramos, que el examinador indique con cuales cosas no está de acuerdo y de ser posible sugiera la forma más conveniente de corregir errores de este tipo"*.

Se aclara al solicitante que el Despacho efectivamente realizó un estudio de fondo, sobre el cual se realizó una serie de objeciones con relación al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30. No se realizó estudio de novedad o nivel inventivo, sin embargo esto no significa que se haya llegado a una resolución sin un estudio de fondo.

De otra parte, la materia descrita y reivindicada debe ser presentada y redactada de manera que se cumplan las disposiciones de la Decisión 486. Estas disposiciones están establecidas en la norma y aclaradas en el Manual Andino, de manera que no son el lenguaje que *"el examinador prefiere"* sino exigencias apenas lógicas para un documento que puede llegar a representar un derecho de exclusividad.

Finalmente cabe aclarar que en el Oficio No. 13777 (folios 57 a 61) se expuso de manera detallada todos los argumentos con los cuales el Despacho no está de acuerdo.

3. El solicitante argumenta *"no existe en la legislación una expresa prohibición o una indicación en cuanto que no se permita definir aparatos, dispositivos o similares mediante sus componentes estructurales y su función dentro de ese todo que es el aparato."*

Con relación a los argumentos anteriores, la legislación establece que las reivindicaciones deben definir el objeto de la invención. Lo anterior implica que las reivindicaciones deben relacionar las características técnicas esenciales del objeto reclamado. Estas características pueden ser estructurales o funcionales. Las características funcionales a la relación de un componente en función de los demás componentes del invento. Esto no debe confundirse con el uso individual que se da a cada componente, tal como por ejemplo *"una batería para"*

suministrar energía eléctrica”, pues esto último es un resultado obvio que no aporta nada a la definición del objeto reclamado.

También cabe recalcar que un aparato de tipo eléctrico o electrónico como el de la presente solicitud, esta constituido por elementos comunes en el estado del arte, 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, motivo por el cual, un aparato electrónico debe ser definido por medio de características estructurales del tipo conexiones, cableado, circuitos, etc.

4. Finalmente el solicitante argumenta que las objeciones en cuanto al uso de medios técnicos son infundadas por cuanto durante el proceso “NO se hace ninguna tipo de referencia a documentos y/o publicaciones”. Cabe precisar que si bien es cierto que durante el proceso no se hizo referencia a anterioridades, las objeciones planteadas se realizaron por cuanto las reivindicaciones no definen la disposición física de los componentes del aparato de suministro de energía, sino los usos individuales de los componentes de tal aparato. Como se dijo arriba, tales características no se protegen por patente por cuanto no aportan a la definición del objeto reclamado.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

- a) El objeto de la presente solicitud no se encuentra correctamente definido dado que no se han proporcionado las características técnicas fundamentales que se presentan entre los componentes de la invención.
- b) A pesar de lo anterior, el aparato reclamado en la solicitud esta conformado por medio de elementos tangibles, de manera que es necesario realizar un examen de patentabilidad para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada.

En consecuencia, se recomienda revocar la resolución No. 14491 para proseguir con el estudio de patentabilidad de la solicitud.

Bogotá, D.C. 2011-03-22

CONCEPTO TECNICO No. 1007	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
---------------------------	---