

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 016040
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

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 6 de septiembre de 2000, bajo el número 00067099, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "APARATO Y METODO PARA DESCONEXION Y RECONEXION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA"

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. 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 30 de septiembre de 2004, atendió oportunamente el requerimiento formulado presentando una solicitud de conversión de la presente solicitud a patente de modelo de utilidad.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 28 a 30, además de faltar a la claridad, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propuesta, según la descripción, consiste en un aparato y un método para desconectar y reconectar un suministro de energía eléctrica.

Por su parte, el pliego reivindica un aparato para la desconexión y la reconexión de un suministro de energía eléctrica para uno o varios usuarios, relacionado en las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°. 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

reivindicaciones 1 a 4; y, un método para poner en interacción las unidades y conjuntos de desconexión y reconexión de energía eléctrica, relacionado en las reivindicaciones 5 a 7.

Las ventajas que ofrece la solución propuesta consisten en que, la operación de desconexión (reconexión) se lleva a cabo sin tener que ingresar al local donde se encuentre el contador y se disminuye la posibilidad de accidente.

2. Sobre el capítulo reivindicatorio

2.1. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la citada Decisión establece 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".

La reivindicación 1 no es clara porque su contenido es general, no define una realización específica e incluye una combinación de características no permitida.

La reivindicación 4 quedó mal referenciada. Para mayor entendimiento, el solicitante puede observar la regla 123.quinquies 4).a). de la ley tipo, que la Superintendencia en la práctica ha venido utilizando en su procedimiento de calificación; dicha regla, (ver párrafo 64 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes"), establece que:

"Una reivindicación es "dependiente múltiple" si depende de más de una reivindicación precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y no puede servir de base a otra dependencia múltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes sólo podrá hacerlo mediante la formula "conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2" y no mediante la formula, "de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2"; la cuarta reivindicación, a su vez, no podrá referirse a la tercera y a otra..."

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con la 1 porque no aclara o delimita una característica incluida en la independiente e incluye referencias no permitidas.

Las reivindicaciones 3 y 4 incluyen frases como "en donde", "en el cual" que no son sinónimas de "caracterizado por", además no aclaran (delimitan) una característica incluida en la independiente. Adicionalmente, la 4 agrega características lógicas, que puede decirse, no son aportadas por el solicitante al estado de la técnica; por lo que, debió retirarse.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

Como se conoce en propiedad industrial, una reivindicación independiente debe definir el objeto particular que se pretenda amparar, en forma amplia, con todas las características esenciales para alcanzar el resultado que se declara y las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Las reivindicaciones de "método", presentan como etapas una secuencia lógica de procesamiento, básicamente, efectuada por un procesador y que son el uso o la consecuencia del mismo, lo cual, no es patentable. Esas reivindicaciones se deben retirar.

Las objeciones precedentes fueron oportunamente trasladadas al solicitante mediante el Oficio N° 07782 del 19 de agosto de 2004, no obstante el solicitante hizo caso omiso de ellas. En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito previsto en el citado artículo 30 de la normativa andina, no obstante se calificó su patentabilidad.

2.2. Requisitos de la solicitud

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto.

Al estudiar el capítulo reivindicatorio salta a la vista que este incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

"1. un aparato... en donde la unidad... ordena y coordina..."; "2. Aparato... portátil accionable por un operario para..."; "4. aparato... conjunto con lleva... clave del (para) el operario...; clave de segundo... para programar...; clave de... actúa como clave de seguridad..."

En lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de función u operación.

3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de septiembre de 2000, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud, como quiera que el solicitante no reclamo prioridad, según obra a folio 1 del expediente.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud y relacionado con la materia de la misma:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	JP 56 152355	Remote automatic power supply and break system	25 11 1981
2	FR 2 646 234	Procédé et dispositif autonome de relevage et d'interruption de consommation à distance de fluides	26 10 1990
3	ES 2 087 015	Sistema electrónico para impedir el uso indebido del suministro de electricidad y similares	01 07 1996
4	EP 0 825 577	System for the remote recognition and reading of meters	25 02 1998
5	JP 10 070855	Power feed management system for power user by remote control	10 03 1998

4. Novedad

El artículo 16 de la misma Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Cabe señalar que de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"Aunque los tres requisitos enunciados por el Artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae primeramente, en la novedad.

"El artículo 2 de la Decisión 344 dice: "Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica", estableciendo de esta manera el concepto de novedad.

"Para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:

"a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

"b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

"c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad".

"d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica"¹.

Efectuado el estudio técnico de acuerdo con las reglas establecidas para el estudio de novedad por la sentencia de interpretación citada, se encontró que la invención reclamada no merece el amparo por patente, toda vez que no cumple con la condición *sine qua non* para la obtención de dicho privilegio; esto es, carece de novedad.

En efecto, el antecedente 1 divulga un sistema automático de suministro y corte de energía remoto que se ilustra con una unidad maestra (portátil) 1 y varias fijas 2 que se comunican por un enlace de radio 11.

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 1 con lo reivindicado en 1, salta a la vista, que esa reivindicación es anticipada por dicha

¹ Sentencia de interpretación prejudicial 26-IP-2002, 2 de mayo del 2002.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

divulgación. En consecuencia, esa reivindicación no tiene novedad respecto a dicho antecedente 1.

La publicación 3 divulga un sistema electrónico para impedir la manipulación indebida del suministro de energía o similares, el cual, comprende, de una parte, como lo enseña la figura 3 un módulo emisor de códigos 11 a 14 conformado por una batería 11, un teclado 12, un codificador 13 y un transmisor 14.

De otra parte, las figuras 1, 2 y 4 ilustran un receptor que se instala en la acometida del suministro de energía, que comprende una antena receptora, un receptor de RF 15, un decodificador 16, micro interruptores 17, una memoria estática 5, un relevo 6.

Al comparar, elemento por elemento, lo relacionado en las reivindicaciones 1, 3, 4 con lo divulgado por el antecedente 3, de inmediato se detecta que las anticipa totalmente, por ello no presentan novedad.

La anterioridad 4 revela un sistema para reconocimiento y lectura de medidores que incluye dos módulos la unidad de medición 11 y el lector remoto 12, este último comprende un estuche con un teclado 32, una pantalla 33 y un procesador de datos 27.

Al comparar elemento por elemento lo divulgado por el antecedente respecto a las reivindicaciones 1 a 4, es evidente que destruye su novedad.

En definitiva, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público en los documentos de las anterioridades encontradas, desde mucho antes de la presentación de la solicitud prioritaria, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo², si para una persona del oficio normalmente

²El tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 26-IP-99 del 23 de julio de 1999, sobre el requisito del nivel inventivo indica: "Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe "cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Ahora bien, la persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se puede encargar de solucionar el problema planteado en la presente solicitud, es un ingeniero electromecánico con experiencia en sistemas de seguridad para recintos cerrados, en particular, de las acometidas o de las cajas de los medidores de servicios públicos, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

Dicho técnico en el arte pudo obtener lo reivindicado con solo copiar lo divulgado por uno de los antecedentes 1, 3 ó 4.

Por otra parte, la referencia 2 divulga un procedimiento y un dispositivo autónomo de lectura e interrupción del consumo de fluidos a distancia. Como se enseña en la figura 1, la red 1 distribuye agua a una vivienda 3 por la derivación 2, la cual se conecta por el dispositivo 4 a los servicios del domicilio 3.

El aparato 4 comprende una turbina 5, movida por el fluido 17 que hace girar al contador mecánico 6, acoplada a un generador de AC 8 que permite medir el consumo; un sistema electrónico conocido 9, 11 permite, de una parte, el comando de la válvula de cierre 7 y de otra parte la transmisión de datos a y del centro de gestión (administración) 12 por medio de un sistema de transmisión 13 que incluye una interface de conexión con todas las redes de comunicación a distancia conocidas como las redes telefónicas por cable, enlaces por radio o satelitales.

Al comparar el resumen anterior con el contenido de la reivindicación 1, de inmediato, se advierte su coincidencia excepto en que la divulgación no menciona, explícitamente, que uno de los medios sea portátil. Sin embargo, se trata de un elemento ampliamente conocido en el arte, como se puede ilustrar con el lector 12 del antecedente 4 que remplace al sitio de administración 12.

Por tal razón, un técnico en la materia, pudo derivar de forma evidente lo reivindicado en 1 a 4 con solo cambiar un sitio remoto que se comunica con el aparato de control



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N°. 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

de la acometida por uno portátil; en consecuencia, las citadas reivindicaciones no tienen nivel inventivo respecto a la combinación de los antecedentes 2 y 4.

Las reivindicaciones dependientes quedan sin sustento al no depender de una que tenga nivel inventivo.

El último documento revela un sistema de administración de energía para un usuario a control remoto, el cual, comprende un dispositivo de confirmación 3 con un interruptor operado por radio y un circuito que confirma la operación del interruptor 6, en serie con el medidor de energía del usuario. El interruptor 6 puede ser activado con un PHS o un teléfono 4 usado como transceptor.

Dado lo anterior, se considera que el objeto de la presente solicitud, para una persona del oficio del nivel medio, resulta obvio y se derivaba evidentemente del estado de la técnica.

6. Respuesta del solicitante

Sea lo primero advertir, que los argumentos técnicos trasladados con motivo de la notificación de fondo, continúan vigentes, porque el interesado no presentó ninguna respuesta con argumentos razonados, tendiente a desvirtuar esos argumentos o replantear su solicitud.

Adicionalmente, si bien el artículo 35 de la Decisión 486 permite al solicitante pedir la conversión de su solicitud en cualquier momento del trámite, para el presente caso dicha conversión no es procedente, porque se objetó tanto la novedad como el nivel inventivo del objeto de la solicitud en estudio y es obvio que si lo solicitado no tiene novedad, no puede ser convertido a modelo de utilidad.

Y, si la conversión hubiese sido procedente, el interesado de todas formas no hizo ninguna corrección o replanteamiento de su solicitud ni tampoco ningún análisis tendiente a desvirtuar los razonamientos técnicos planteados en el oficio trasladado; de tal suerte, el solo hecho de solicitar un cambio de modalidad no provoca que las objeciones planteadas "desaparezcan" automáticamente y sea posible un nuevo examen.

Dado que la solicitud no cumple con lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 30 de la normativa andina, por las razones antes expuestas, y que la respuesta del solicitante no subsana, en forma alguna, las objeciones planteadas en el oficio N° 7782, este Despacho encuentra que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 6040

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00067099

RESUELVE

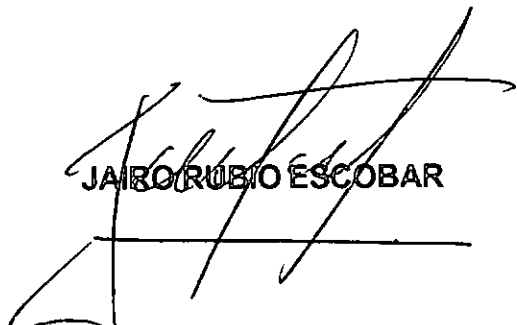
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "APARATO Y METODO PARA DESCONEXION Y RECONEXION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Rodolfo Rodríguez Madrid en su calidad de apoderado de la sociedad Serviprocol S.A. y del señor John Ariel Londoño, 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 28 MAR. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRORUBIO ESCOBAR

Doctor
RODOLFO RODRIGUEZ MADRID
Carrera 13 N° 32-51 Of. 1081
Edificio Baviera Torre 3
Bogotá D.C. 633