

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 55277

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

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 27 de diciembre de 2004, bajo el número 04128945, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y CONTROL DE DISPOSITIVO MÚLTIPLE PARA EQUIPARAMIENTO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2003/016679 del 28 de mayo de 2003.

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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 3 de marzo y el 8 de septiembre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones.

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 nuevas reivindicaciones 1 a 56, contenidas en los folios 42 a 47 del expediente en estudio, además de no ser claras, ni concisas, no presentan unidad de invención, ni constituyen una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se relaciona con un sistema de comunicación de datos con dispositivos electrónicos dentro de bombas de combustible.

55277

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° N° 5 5 2 7 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

De otra parte, el pliego reclama:

- Un aparato controlador de bomba destinado para la instalación a una única bomba de combustible, relacionado en las reivindicaciones 1 a 18,
- Un sistema para comunicar con una bomba de combustible y con dispositivos periféricos relacionados con dicha bomba, relacionado en las reivindicaciones 19 a 28,
- Un método para controlar bombas de combustible, relacionado en las reivindicaciones 29 a 46, y
- Un método para comunicar con una bomba de combustible y con dispositivos periféricos asociados con dicha bomba de combustible, relacionado en las reivindicaciones 47 a 56.

2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra 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."

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

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"(...) 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".¹

Con base en lo anterior, en los requerimientos de fondo realizados se le comunicó al solicitante las objeciones que la Oficina tiene con respecto a la claridad de las reivindicaciones.

No obstante lo anterior, la respuesta del solicitante no soluciona las objeciones planteadas, por una parte, porque la simple enumeración de componentes no define una invención de producto, de tal manera que el aparato controlador de bomba de la reivindicación 1 y el sistema para comunicar una bomba de combustible 19, no se encuentran suficientemente definidos. Por otra parte, en ninguna de las reivindicaciones se estableció cuál es la materia característica de la invención, ya que

¹ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 55277

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

no se hace ninguna distinción entre el aporte del solicitante y la materia existente en el estado del arte.

Así mismo, esta Superintendencia manifiesta que las reivindicaciones 22 a 28 se refieren a elementos ya mencionados en reivindicaciones 1 a 21, motivo por el cual, el pliego carece de concisión.

Finalmente, los métodos reclamados en las reivindicaciones 29 a 56, no cumplen con las características establecidas para las invenciones de procedimiento, debido a que:

- La utilización de un sistema o un aparato no es patentable. Los métodos relacionados en las reivindicaciones mencionadas se refieren a la operación e instalación de un controlador de bomba y de un sistema de comunicación, son claramente formas de utilización de estos sistemas,
- Los métodos relacionados, no conducen a la obtención de un producto tangible, por lo cual tampoco pueden ser considerados patentables,
- Ninguno de los métodos se refiere a un proceso industrial, y
- Los métodos mencionados no resuelven un problema técnico (para eso están el controlador de bomba y el sistema de comunicación).

En consecuencia, las reivindicaciones de la presente solicitud no cumplen con el requisito de claridad y concisión contenidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Sobre la unidad de invención

Al solicitante le fue comunicado en los requerimientos de fondo anteriores, que la solicitud objeto de estudio contiene dos grupos inventivos diferentes no relacionados entre sí, uno asociado con un controlador de bomba de combustible y otro asociado con un sistema de comunicación entre una bomba de combustible y unos dispositivos periféricos, de la siguiente manera:

1. Controlador de bomba. Compuesto de:
 - Un aparato controlador de bomba destinado para la instalación próxima a una única bomba. Reivindicaciones 1 a 18, y
 - Un método para controlar bombas de combustible. Reivindicaciones 29 a 46.
2. Sistema de comunicación. Compuesto de:
 - Un sistema para comunicar con una bomba de combustible, dispositivos periféricos asociados. Reivindicaciones 19 a 28, y
 - Un método para comunicar una bomba de combustible con dispositivos periféricos asociados. Reivindicaciones 47a 56.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 2 7 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

Debido a que una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo, y dados los argumentos anteriormente expuestos, es claro que la presente solicitud carece de unidad de invención.

4. No es una invención

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; (...)"

Para el caso en concreto, la materia reivindicada incluye, por ejemplo:

- "3. El aparato de la reivindicación 2... incluye configurabilidad para la comunicación..."
- "4. El aparato de la reivindicación 2... incluye una interfase auto-configurable que detecta la ..."
- "12. El aparato de la reivindicación 10 ... que incluye además: un protocolo de comando común que se comunica con ..."
- "13. El aparato de la reivindicación 1... que incluye además: un protocolo de comando común que se comunica con..."

Como se observa, los apartes subrayados hacen referencia a instrucciones de un aparato necesarias para conseguir un resultado. Instrucciones que son soporte lógico como tal y por lo tanto no tienen carácter técnico, es decir, no constituyen un procedimiento que conlleve a la obtención de un producto.

Por este motivo no pueden considerarse invenciones, pues se encuentran relacionadas dentro de la exclusión de patentabilidad contenida en el numeral e) del artículo 15 de la referida Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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."

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

Ahora bien, en el presente caso la solicitud contiene dos procedimientos que no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 2 7 7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

cumplen con los requisitos del citado artículo 14, toda vez que se refieren a métodos de instalación y operación de un dispositivo de control, lo cual de acuerdo a la práctica establecida no define un procedimiento que se pueda proteger por patente.

Pues para que un producto sea susceptible de protección debe revestir una forma tangible y ser definido por las características de estructura o por las características de función entre los componentes de una estructura.

Contrario a lo anterior, el método para controlar bombas de combustible de las reivindicaciones 29 a 46, no cumple con dicho requisito ya que ese método se refiere a las etapas comunes en la operación de un controlador de bomba, tales como instalar el controlador, configurar la interfase de comunicación, entre otras.

Igualmente, el procedimiento de las reivindicaciones 47 a 56 que se refiere a un método para comunicar una bomba de combustible con unos dispositivos periféricos asociados, no cumple los requisitos del artículo, puesto que se refieren a un procedimiento de manejo de datos utilizando un canal de transmisión.

Estos procedimientos no pueden considerarse patentables, porque:

- No corresponden a un proceso industrial que conduzca a la obtención de un objeto (tangible),
- No resuelven un problema técnico (el problema planteado en la solicitud lo resolvería el aparato controlador de bomba y el sistema de comunicación de una bomba con dispositivos periférico, respectivamente), y
- La operación de un sistema es un procedimiento rutinario en donde lo único que se hace es utilizar los aparatos para realizar las funciones para las que fueron diseñados.

En conclusión, la forma de operación y utilización de un controlador de bombas de combustible y de un sistema de comunicación de datos, corresponden al uso de los anteriores y no a nuevas soluciones técnicas para el problema, dados en la comunicación y control de bombas de combustible.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

En relación a la claridad y concisión de la solicitud, el solicitante opina que "...con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial No. 13596 se superaba dicha objeción para todo el capítulo reivindicatorio." (Folio 36, líneas 4 a 6).

Sin embargo, el solicitante no demostró que el pliego reivindicatorio está caracterizado por relaciones estructurales o funcionales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 2 7 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

Por esta razón, se mantienen las objeciones anteriormente trasladadas, ya que no se realizó ninguna modificación al pliego reivindicatorio y además, no se presentaron argumentos que solventaran la falta de claridad y concisión.

Por otra parte el solicitante también afirma que los procedimientos relacionados en las reivindicaciones 29 a 46 y 47 a 56, son objeto de patente por el hecho de estar redactados mediante una secuencia de pasos (folio 86, líneas 15 a 19).

Al respecto, esta Superintendencia ha reiterado que la operación de un aparato o un sistema, así sea reivindicada mediante secuencias de pasos, no es objeto de patente por tratarse del uso de tales dispositivos.

Tratándose del uso, el interesado establece que "el objeto de la presente invención se relaciona con un sistema de comunicación de datos de dispositivos electrónicos dentro de bombas de combustible no un proceso de fabricación del mismo, por lo cual no existe la necesidad ni la obligación de incluir esta información en el capítulo reivindicatorio (y/o descriptivo)" (folio 86, líneas 30 a 35).

Sobre el particular es preciso aclarar, que esta Oficina no ha solicitado la inclusión del proceso de fabricación de ningún sistema dentro del pliego reivindicatorio, por el contrario, ha solicitado la eliminación de los procedimientos relacionados en las reivindicaciones 29 a 56, por consistir en métodos de operación.

El solicitante también manifiesta que el objeto de la presente solicitud no es el uso de los sistemas mencionados, sino que se relaciona con un método para controlar bombas de combustible (folio 86, líneas 29 a 33).

Pero como ya se ha indicado, el control de una bomba es un proceso rutinario en la operación de un expendio de combustible, motivo por el cual los procedimientos que se reclaman son efectivamente métodos de utilización de los sistemas de control y comunicación.

En relación con las reivindicaciones que no son una invención, el solicitante sostiene que las objeciones trasladadas sobre soporte lógico no son aceptables puesto que la presente solicitud no consiste en un soporte lógico como tal. (Folios 87 y 88)

No obstante dicha afirmación, en los requerimientos anteriores se especificó que algunos de los elementos característicos de la solicitud, no tienen carácter técnico por tratarse de soporte lógico como tal.

Tales objeciones se encuentran dirigidas específicamente a las reivindicaciones 3, 4, 12 y 13, sobre las cuales el solicitante no se pronunció.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 2 7 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 128945

Finalmente, el solicitante expresa que el pliego reivindicatorio comparte un único concepto inventivo. (Folio 88, líneas 24 y 25)

Sin embargo, tal como puede extraerse de la respuesta, dicho concepto inventivo sería "comunicar con una bomba de combustible" (folio 88, líneas 35 y 36). De manera que las reivindicaciones 1 a 18 están destinadas a un aparato controlador de bomba, mientras que las reivindicaciones 29 a 46 a un método de operación del mismo, lo cual no guarda relación con un sistema de comunicación ya que es muy diferente hablar de sistemas de control que de sistemas de comunicación.

De conformidad con lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a las notificaciones de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y CONTROL DE DISPOSITIVO MÚLTIPLE PARA EQUIPARAMIENTO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado del señor Miguel S. Giacaman, 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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.

202068