

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 2 4 5 9

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de marzo de 2005, con el No. 05020892, por la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Luis Francisco Rojas Benites, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA ELECTRÓNICO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 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 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 solicitante mediante Oficio No. 9397, notificado el 17 de julio de 2008, Oficio No. 12411, notificado el 12 de noviembre de 2009 y Oficio No. 4741, notificado el 8 de abril de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad y falta de sustento de acuerdo con las exigencias del artículo 30 de la Decisión 486. De igual manera, mediante los mencionados Oficios se requirió a la solicitante para que se pronunciara en cuanto a la ausencia de novedad.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 24 de noviembre de 2008 y 9 de febrero y 17 de junio de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 9397, 12411 y 4741, respectivamente. En ellos presentó argumentos a favor de la claridad, el sustento y la novedad de la solicitud. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

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".

52459

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9,
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 94 a 98, no cumplen con los requisitos de claridad y novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en una tarjeta para automatizar los procesos de comercialización de energía utilizando los recursos existentes e implementado tecnología que permita administrar los procesos directamente desde la empresa comercializadora, permitiendo que el sistema identifique pérdidas por fraudes o fallas técnicas.

Las reivindicaciones 1 a 8 reclaman una tarjeta electrónica para la administración del servicio de energía eléctrica.

Y las reivindicaciones 9 a 15, un sistema electrónico administrador del servicio de energía eléctrica.

6.2. 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 el cumplimiento de estos requisitos 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:

"[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.99.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. NO 5 245 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, 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”.¹

En el caso particular, se observa que la invención carece de claridad y definición debido a que la reivindicación 1 no define la materia característica de la tarjeta electrónica, sino que presenta una serie de elementos sin demostrar cómo hacen parte de la invención.

Así mismo, las reivindicaciones no definen las características técnicas estructurales de la materia reclamada, sino que se limitan a describir el uso individual que tienen cada componente de la tarjeta.

De otro lado, se observa el uso de datos y comandos los cuales no son características técnicas y, por lo tanto, no sirven para definir la invención.

La reivindicación 9 se refiere a la misma tarjeta reclamada en la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 10 a 15 se encuentran definidas por elementos propios del sistema de distribución de energía eléctrica (transformador de energía eléctrica, medidor industrial, red de energía eléctrica), ajenos a un sistema administrador del servicio de energía eléctrica.

El hardware de la reivindicación 11 corresponde a un método de comparación de datos obtenidos por diferentes tarjetas, lo cual no se refiere a un elemento físico como tal, sino a un uso o resultado obtenido tras la implementación de tarjetas electrónicas en un sistema de distribución de energía eléctrica.

La reivindicación 12 define la tarjeta por medio de características negativas como, por ejemplo, que ésta no incluye el módulo de potencia.

Por último, la reivindicación 15 define los elementos mencionados en las

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

reivindicaciones precedentes como opcionales, lo cual deriva en la imposibilidad de establecer cuáles son los elementos que realmente conforman el sistema de administración.

Por los motivos expuestos, el pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y sustento consignados en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

6.3. Determinación del estado de la técnica

6.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es el 7 de marzo de 2005, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud.

La fecha de presentación fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 113 y 114 del expediente en estudio.

6.3.2. Documento del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 4700188, titulado "Electric power measurement system and hall effect based electric power meter for use therein" publicado el 13 de octubre de 1987 (en adelante D1), anterior a la fecha presentación y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

6.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el 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"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

*empleado y el resultado obtenido no era conocido*².

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

*Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla*³.

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el 'estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo' (SALVADOR, Jovani Carmen, "ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas). Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

2 Proceso 83-IP-2009
3 Proceso 41-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información”⁴.

Visto lo anterior, se advierte que la presente solicitud carece de novedad, tal como se expone a continuación:

Es necesario iniciar aclarando que, debido a que la materia objeto de solicitud no se encuentra claramente definida, la novedad se evaluó por la simple comparación entre los elementos de la tarjeta electrónica y D1.

De otra parte, elementos como datos, instrucciones e indicaciones de uso, no fueron tenidos en cuenta para el presente examen, toda vez que no corresponden a características técnicas.

Se tiene, entonces, que las reivindicaciones 1 a 8 reclaman una tarjeta electrónica para la administración del servicio de energía eléctrica caracterizada porque comprende cinco módulos:

- Un módulo de protecciones que comprende un circuito de protección de alimentación y un circuito de protección de línea telefónica.
- Un módulo de alimentación de energía.
- Un módulo de comunicaciones que acopla la tarjeta a la línea telefónica.
- Un módulo de control que comprende un microcontrolador, un sensor infrarrojo, un cristal y un chip calendario.
- Un módulo de potencia que recibe señales de entrada del módulo de control, conformado por un relee o relevo de estado sólido.

Por su parte, D1 divulga un sistema remoto para medir el consumo de potencia suministrada a través de una red de distribución, el cual presenta un sistema para detectar robos de energía, consistente en asociar medidores a cada carga y medios para totalizar la potencia consumida por cada carga en un determinado intervalo de tiempo, medios para transmitir estos valores, un medidor maestro ubicado en la línea de distribución y medios para medir la potencia total consumida de un determinado número de cargas.

En D1 la identificación de los robos de energía se realiza comparando las medidas tomadas por el totalizador con la medida realizada a cada usuario. (Fl. 60, col. 3, línea 63 a col. 4, línea 31)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 2 4 5 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

Así las cosas, el sistema de la anterioridad comparte con el de la solicitud los siguientes elementos comunes:

- Un módulo de protecciones que comprende:
 - o Un circuito de protección de alimentación compuesto por un transformador 451 cuya salida está conectada a varistores 453, a una bobina de choque 457 y a un filtro de línea 458 convencional (eliminación de ruidos en la línea).
 - o Un circuito de protección de línea telefónica que comprende transformadores de aislamiento 67 y 68, conectados en el módulo de comunicaciones 60, que protegen el módem 63 de posibles sobretensiones que puedan ser acopladas por medio de la línea telefónica.
- Una fuente de voltaje DC 90 que contiene circuitería convencional y bien conocida para la rectificación y el filtrado (Fl. 63, col. 9, líneas 7 a 10).
- Un módulo de comunicaciones 60, que incluye un MODEM 63, con un transmisor 61 y un receptor 62 y buffers de comunicación 65 y 66, lo que permite una comunicación bi-direccional.
- Un módulo de control que comprende un micro-procesador que puede estar conectado a un reloj (Fl. 59, col. 12, líneas 1 a 6), un computador 50 y un sensor de corriente 43.
- Un módulo de potencia acoplado a la línea de potencia AC conformado por un circuito interruptor 41, controlado por el computador 50. (Fl. 62, col. 8, líneas 30 a 34). En donde la alimentación de energía entra al medidor 40, por medio de un cable 42 a través del circuito de alimentación 45, aplicada a un circuito de filtrado compuesto por dispositivos supresores de voltaje 453, una bobina de Choque 457 y un filtro de línea 458. El filtro de línea es de diseño convencional y los valores seleccionados para la bobina de choque, los supresores de voltaje y el filtro de línea son escogidos de manera que estos dispositivos puedan filtrar efectivamente interferencias inducidas en la línea. (Fl. 62, col. 8, líneas 30 a 64)

En otra parte, las reivindicaciones 9 a 15 de la solicitud reclaman un sistema administrador del servicio de energía eléctrica, las cuales se refieren a la tarjeta descrita en las reivindicaciones 1 a 8, motivo por el cual la novedad de tales reivindicaciones, también se ve desvirtuada por D1.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. Nº 5 2459
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

Entonces, al llevarse a cabo la comparación elemento técnico por elemento técnico entre lo reivindicado y el estado de la técnica, se encuentra que las características esenciales del objeto de la presente solicitud son idénticas a lo comprendido en la anterioridad.

En consecuencia, la materia objeto de solicitud ya ha sido revelada en su totalidad por D1, motivo por el cual, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, no cumple con el requisito de novedad.

6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

6.5.1. Argumentos a favor de la claridad

Al respecto vale decir que, no obstante los requerimientos realizados por esta Entidad, el solicitante continúa reclamando elementos por fuera de la materia soportada como, por ejemplo, los elementos del sistema de distribución de energía eléctrica reclamados como parte de un sistema electrónico de administración de energía.

En cuanto a los argumentos expuestos por el solicitante, se encuentra que éste afirma que *“una invención que sea novedosa parte de elementos que son ampliamente conocidos en el estado del arte”* (Fl. 106, último párrafo) y presenta como ejemplo la primera cámara digital, siendo correcta aquella observación.

Sin embargo, es preciso aclarar que dicha observación no se ajusta a las objeciones trasladadas por esta Entidad, porque las mismas no versan sobre los elementos *“ampliamente conocidos en el estado del arte”* sino sobre las características técnicas que, según el solicitante, hacen que el invento sea novedoso.

En relación con ello, se indicó que una invención debe estar definida por los elementos que la componen y las relaciones funcionales o de estructura que existen entre dichos componentes. De esta manera, en ningún momento se ha dicho que los componentes del invento deben ser nuevos, sino que la novedad debe demostrarse en función de la forma como dichos componentes se encuentran relacionados.

De otra parte, como es bien sabido la estructura de una reivindicación tiene dos partes, un preámbulo en donde se indica la materia que hace parte del estado de la técnica, sobre la cual no se pretende protección, y una parte característica en donde se indican

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 91
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

las características técnicas esenciales que definen la invención.

Sobre dicho aspecto, esta Oficina objetó que en las reivindicaciones se reclaman elementos convencionales, como el módulo de protecciones o la alimentación DC, los cuales simplemente aparecen enumerados como características de la solicitud.

Como es bien sabido, no es posible otorgar protección a estos elementos, sino a la disposición dada a aquellos dentro de la estructura de la tarjeta, disposición que no se encuentra en la solicitud. Así, la presente solicitud reclama un dispositivo electrónico sin indicar cómo están conectados sus componentes, los cuales, además, son comunes a todos los dispositivos electrónicos encontrados en el estado del arte (fuente de alimentación, módulo de protecciones, etc.).

De acuerdo con lo anterior es claro que, contrario a lo afirmado por el solicitante, las objeciones trasladadas por esta Superintendencia se ajustan a la norma y la jurisprudencia andina sobre patentes. Esto porque, como se desprende de la información contenida en el expediente, la solicitud no reclama una disposición de elementos, sino que define la materia por la simple enumeración de componentes, derivando en ausencia de claridad.

Por otra parte, esta Entidad nunca ha afirmado que un elemento electrónico tiene que estar definido por medio de componentes no conocidos en el estado del arte.

Como bien lo indica el solicitante, lo que se ha sostenido a lo largo del trámite administrativo es que *"la invención se debe analizar de acuerdo a la disposición de una serie de elementos y función dentro del dispositivo que se desea proteger"* (FI. 107, párrafo 4), de allí que esta Oficina haya indicado siempre que el contenido de las reivindicaciones debe definir de manera clara la forma como se conectan los componentes de la materia solicitada, especialmente aquellos ampliamente conocidos en el estado de la técnica, pues como se dijo antes no es posible proteger un dispositivo electrónico simplemente porque comprende una fuente de alimentación y un módulo de protecciones, cuando estos son elementos comunes a todos los dispositivos electrónicos.

Es decir, al solicitante se le requirió para que aclarara cuál es la disposición de elementos que define la invención, a lo cual, éste respondió explicando el uso de la tarjeta, con lo cual no sólo no se respondió la objeción trasladada sino que se olvidó que los usos no hacen parte del ámbito de protección de las patentes, establecido en el artículo 14 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

En cuanto al sistema reclamado en la reivindicación 11, el solicitante señala que está compuesto por una serie de elementos físicos o hardware, lo cual corresponde a un elemento tangible. (Fl. 108, párrafo 1)

Sobre el particular, es preciso señalar que el hardware de identificación de pérdidas reclamado, realmente corresponde a un sistema convencional de distribución de energía eléctrica. De esta manera, no es claro cómo un transformador de distribución (3), un medidor industrial (4), la red de energía eléctrica (7), la línea telefónica (9), y demás, puedan ser hardware de un sistema electrónico. En consecuencia, el hecho de que la tarjeta electrónica pueda usarse en un sistema eléctrico como el mostrado arriba, no implica que en la solicitud pueda reclamarse el sistema, más aún cuando la tarjeta no ha sido definida correctamente.

En relación con el transformador y el medidor, el solicitante señala que éstos *"no se encuentran limitados únicamente al área de la eléctrica o la electrónica de potencia, sino que por el contrario son utilizados en una pluralidad de elementos y no necesariamente en la distribución de energía eléctrica"* y que *"el transformador definido en la reivindicación 11 permite que la energía eléctrica sea reducida a niveles manejables por un sistema electrónico, no sólo un sistema eléctrico, por lo tanto dicho elemento puede formar parte de un módulo"*. (Fl. 108, párrafo 2)

Al respecto, si bien es cierto que los transformadores y los medidores de energía pueden utilizarse en una pluralidad de elementos, también es cierto que el análisis de patentabilidad se realiza únicamente con base en los elementos relacionados en la solicitud, a saber, un transformador (3) de energía eléctrica del sector, un medidor industrial (4), una red de energía eléctrica (7), elementos contenidos en la descripción y los dibujos, como componentes de una red eléctrica de distribución de energía eléctrica. (Fl. 22)

De esta manera, dichos elementos no hacen parte del hardware electrónico, primero, porque no son elementos de carácter electrónico y, segundo, porque dichos dispositivos pertenecen al sistema de distribución de energía y no a un sistema de administración que el solicitante afirma haber inventado.

En cuanto al transformador (3) de la reivindicación 11, tampoco es cierto que éste sea utilizado para reducir la tensión a un nivel adecuado al sistema electrónico, porque es evidente que el verdadero objeto del mismo es transformar el voltaje para ser llevado a los usuarios residenciales. Lo anterior, porque, como es bien conocido en la técnica, los niveles de voltaje en un sistema electrónico son menores a los niveles de voltaje residenciales o industriales, lo cual implica que la alimentación de la tarjeta electrónica



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

sea llevada a través de un transformador diferente al transformador (3) y de allí que éste último no haga parte del hardware del módulo de identificación de pérdidas.

Como se observa, los argumentos del interesado no solventan las objeciones sobre la claridad de la solicitud, oportunamente trasladadas por esta Entidad, quedando en consecuencia vigentes en su totalidad.

6.5.2. Argumentos a favor de la novedad

Al respecto, el solicitante manifiesta que para desvirtuar la novedad sería necesario que la invención *"esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones"*, señalando además que *"la reivindicación independiente 1 menciona características que NO habían sido mencionadas por ningún documento en el estado del arte al momento de la presentación de la solicitud prioritaria, específicamente por el documento D1, como lo es el hecho de un módulo de control que comprende un microcontrolador (151), un sensor infrarrojo (152), un cristal (153) y un chip calendario (154), donde dicho módulo permite transmitir y recibir datos en formato RS-232 con el PC remoto que genera la llamada a través de la red PSTN"*. (Fls. 109 a 11)

Sobre el particular, es necesario señalar que el análisis de patentabilidad realizado por esta Superintendencia se ajusta a los parámetros de interpretación que sobre la Decisión 486 han sido recientemente expuestos por el Tribunal de Justicia Andino, el cual ha expresado que es posible determinar la novedad de un invento al seguir los siguientes pasos:

- a) *Concretar cuál 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 cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) *Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".*⁵

Al observar estos pasos, es evidente que el examen de novedad realizado por esta Entidad se ajusta completamente a la sugerencia realizada por el Tribunal Andino.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 2459

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

Adicionalmente, es necesario enfatizar en que la comparación de la invención con la regla técnica se realiza únicamente respecto de las características técnicas esenciales del invento y sobre este entendido, como quedó demostrado en el numeral anterior de la presente resolución, es posible afirmar que todas las características técnicas de la reivindicación 1 se encuentran contenidas en D1 y al hablar de características técnicas esta Entidad se refiere a aquellas que definen la materia que se desea proteger, no a los elementos comunes con el estado de la técnica.

Es decir, la novedad de la solicitud debió demostrarse por medio de características técnicas como la forma de conexión de los diferentes módulos y de los elementos que conforman cada módulo (cuando esto implique una contribución al estado del arte), pues no basta con mencionar elementos ya que, en el presente caso, las verdaderas características técnicas son las maneras en que se acoplan dichos elementos.

Revisados los argumentos del solicitante no se observa coherencia en los mismos, toda vez que se presenta como ejemplo una cámara digital para afirmar que *“la disposición de estos elementos en la cámara y el hecho de poder incorporarlos en un dispositivo de fotografía es lo que hacen que todo el dispositivo como tal sea novedoso”* (Fl. 106), mientras que al tiempo se afirma que la novedad de la invención reclamada está en un microcontrolador, un sensor, un cristal y un chip, elementos comprendidos en el módulo de control (Fl. 111, párrafo 3), sin que en el expediente se encuentre información que de cuenta de la estructura, disposición o conexión entre dichos elementos y no existiendo dicha estructura menos puede afirmarse que la misma sea novedosa.

En relación con la presencia de los elementos de la solicitud en la anterioridad, ya se dijo que el sistema para medir el consumo de potencia que enseña D1 comprende un módulo de control compuesto por un micro-procesador que puede estar conectado a un reloj (Fl. 64, col. 12, líneas 1 a 6), un computador 50 y un sensor de corriente 43, lo cual claramente corresponde al mismo módulo que se enumera en las reivindicaciones de la solicitud.

Por otra parte, el solicitante afirma que D1 *“no divulga un módulo de potencia que recibe señales de entrada del módulo de control con el fin de abrir o cerrar el circuito de energía eléctrica que llega a la vivienda, donde la comunicación de éstos es binaria y por cambios de estado, donde el dispositivo de potencia es un relay o relevo de estado sólido que reconoce binarios y se excita por pulsos lógicos”*. (Fl. 110, párrafo 7)

No obstante dicha afirmación, D1 sí contempla un módulo de potencia acoplado a la línea de potencia AC, conformado por un circuito interruptor 41, controlado por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 2459
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

computador 50 (Fl. 62, col. 8, líneas 30 a 34). De esta manera, resulta evidente para un técnico medianamente versado en el arte, que un circuito interruptor controlado por un computador necesariamente debe ser un relevo de estado sólido, toda vez que la señal enviada por el computador es una señal discreta, es decir una señal binaria.

Adicionalmente, cabe preguntarse si la novedad de la presente solicitud es una tarjeta electrónica para la administración del servicio de energía eléctrica o un módulo de potencia, dado que este módulo no está relacionado estructural ni funcionalmente con ninguno de los otros componentes de la tarjeta.

El solicitante también afirma que *"la forma de alimentación de la tarjeta puede ser similar, tal como se presenta en la mayoría de los instrumentos electrónicos, hecho que es un estándar para los dispositivos de este tipo, pero en el caso de la presente invención es diferente al sistema de D1 porque cuenta con un fusible térmico que protege todo el circuito en caso que se presente una subida repentina de corriente, mientras que en la anterioridad se menciona únicamente el uso de un supresor de voltaje"*. (Fl. 111, párrafo 1)

Tal como lo menciona el interesado, por lo general la alimentación de todo dispositivo electrónico se realiza por medio de un circuito de protecciones. Al respecto, D1 presenta una disposición en donde la alimentación de energía entra al medidor 40 por medio de un cable 42 a través del circuito de alimentación 45 y aplicada a un circuito de filtrado compuesto por dispositivos supresores de voltaje 453, una bobina de choque 457 y un filtro de línea 458. En relación con lo anterior, el solicitante manifiesta que diferencia entre la solicitud y D1 es la falta de un dispositivo sensible a la temperatura, sin embargo, es posible observar claramente que la anterioridad presenta una bobina de choque conocida en el estado del arte como un dispositivo termo-magnético que se activa al paso de sobre corrientes, de manera que la diferencia referida por el solicitante no existe.

Así las cosas, es posible observar que tanto los elementos contenidos en la reivindicación 1 como la forma de alimentación de la tarjeta electrónica, son iguales a la materia divulgada en D1, motivo por el cual esta anterioridad ciertamente comprende los mismos elementos técnicos reclamados en la solicitud.

No obstante, no es claro como se puede sustentar la novedad de una tarjeta electrónica diseñada como solución al problema que existe en el control de la medición y flujo de consumo de energía eléctrica con base en un fusible térmico, pues no se entiende cuál es el objeto de la implementación de un fusible térmico en la administración de energía, cuando todo dispositivo electrónico necesita de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 245 9'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 05 - 20892

protecciones, en este caso la novedad de la invención debe estar en la forma como se conectan los módulos entre sí, no en los elementos que comprenden los módulos.

De acuerdo con lo expuesto, D1 comprende los mismos elementos reclamados, de manera que la materia reivindicada no es nueva con respecto a lo que existe en el estado del arte, más aún cuando la novedad del invento versa sobre una serie de componentes y sobre la disposición en la que se configuran tales elementos, es decir, la enumeración de los elementos que hacen parte de la solicitud no reemplaza las características técnicas que deben definir el aparato electrónico reclamado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

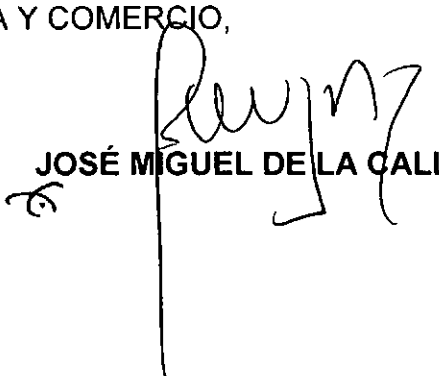
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "SISTEMA ELECTRÓNICO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Luís Francisco Rojas Benites, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **28 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6, Edificio Segovia
Bogotá D.C.
202068