

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 52459 de 28 de septiembre de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA ELECTRÓNICO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con el requisito de novedad, por tratarse de un sistema revelado dentro del estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de octubre de 2010, con el número 05-020892- - 00011-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada del señor Luis Francisco Rojas Benites, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente expresa su inconformidad en cuanto a la falta de nivel inventivo de la presente solicitud y menciona que de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 45 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la negación de una solicitud de patente de invención únicamente puede versar sobre los requisitos de patentabilidad de la misma. Por lo anterior, la Oficina no puede negar una solicitud por falta de claridad, y si ésta persiste se debe notificar al solicitante las veces necesarias para dilucidar cualquier tipo de duda respecto a la claridad de la solicitud.

De la misma manera, la apoderada manifiesta que los argumentos presentados con relación a la falta de claridad de la presente solicitud no gozan de un adecuado análisis de acuerdo con la jurisprudencia y normas técnicas, pues se observa que el examinador técnico no efectuó un análisis adecuado del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al mencionar que las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger y se limita a enumerar una serie de elementos y su uso dentro de una tarjeta electrónica.

Ahora bien, en relación con las objeciones a la novedad de la presente solicitud, el solicitante afirma que los argumentos esbozados por esta Oficina *"carecen de un análisis adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad de la materia objeto de solicitud en estudio"*, toda vez que el examinador, además de efectuar una interpretación inadecuada del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

55071

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 55071**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

Andina, realizó un *"análisis incoherente y erróneo sin considerar varias de las características principales de la presente invención que le proporcionan novedad, eliminando injustificadamente las principales y que diferencian la tarjeta de las existentes en el estado del arte"*.

Ahora bien, la apoderada menciona que:

*"En este sentido, el solicitante establece que el examinador se limitó a mencionar que los parámetros y características de la reivindicación independiente 1, ya se encontraban divulgados en D1, pero en ningún momento tuvo en cuenta la limitación que el solicitante realiza a la tarjeta electrónica, como lo es el hecho que 'la alimentación de energía de la tarjeta se inicia en el circuito de protección de alimentación de energía (11), el cual toma la energía llevándola a un medidor (111), en donde un fusible térmico (112) se abre si se presenta una sobrecorriente, unas bobinas de núcleo de aire (115) neutralizan las interferencias por radiofrecuencia que se induce por la línea de energía y unos condensadores (116) permiten eliminar ruidos sobre la línea', lo que la hace diferente del estado del arte y que, como se mencionó anteriormente, **NO** corresponde al resultado a obtener por medio del sistema reclamado, que permiten que el mismo tenga un comportamiento diferente frente a las tarjetas existentes en el estado del arte.*

(...)

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones". -Negrilla y subrayas del original-

Así mismo, el solicitante asevera que la anterioridad 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 entre éstos es binaria y por cambios de estado, donde el dispositivo de potencia es un relay o relevo de estado sólido encendido que reconoce binarios y se excita por pulsos lógicos"** -Negrilla y subrayas del original-

Por último, el solicitante argumenta que la forma de alimentación de la tarjeta puede llegar a ser similar con gran parte de los aparatos electrónicos pero, para el caso en concreto, la presente solicitud es diferente al sistema divulgado en la anterioridad D1, toda vez que *"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, pero que no es sensible a la temperatura como sí lo es el fusible térmico, hecho que es conocido para un técnico versado en la materia y más para una persona con algo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5507.1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

de experiencia en el campo del análisis de solicitudes de patente”.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos.

3.1 Sobre la violación del artículo 14 de la decisión 486.

En primer término, en relación con el argumento de la recurrente en cuanto a que no se puede negar la presente solicitud por existir una falta de claridad en la misma, este Despacho observa que si bien la claridad, concesión y sustento descriptivo de una solicitud no es un requisito de patentabilidad, sí es un requisito establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para la concesión de la patente respecto de los cuales permite requerir el artículo 45 cuando establece que *“si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de una patente, lo notificará al solicitante”*.

Ahora bien, esta Oficina aclara a la recurrente que la Resolución No. 52459 de 28 de septiembre de 2010, por la cual se denegó la patente de invención, menciona que la solicitud presentada, además de no cumplir el con lo requerido en cuanto a la claridad, concisión y sustento descriptivo de la misma, tal como lo exige el artículo 30 de la Comisión de la Comunidad Andina, tampoco cumple con el requisito de novedad, requisito sine qua non para la obtención del privilegio solicitado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de mencionada normatividad.

Por otra parte, y como bien se sabe, el artículo 45 de la Decisión 486 establece que *“cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”*. Para el caso en concreto, la Oficina efectuó dos requerimientos mediante Oficios No. 9397 (Fl. 65 a 69) y No. 12411 (Fl. 83 a 87), anteriores a la resolución de negación de la patente de invención, en donde las respuestas presentadas a los mismos por el solicitante no solventaron los impedimentos existentes, de manera que, en virtud del artículo 45 se procedió a negar la presente solicitud de patente. De manera que el no cumplimiento del requisito de novedad, el cual si es un requisito de patentabilidad, junto con la falta de claridad, concisión y sustento descriptivo de las reivindicaciones establecido en el artículo 30 de la mencionada decisión, son argumentos suficientes para denegar la patente.

Por lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que esta Oficina en ningún momento ha violado los artículos 14, 45 y 48 de la Decisión 486, por el contrario las decisiones tomadas se han realizado según lo establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **5507**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

3.2 Sobre la violación del artículo 30 de la Decisión 486.

Este Despacho observa que, tal como lo manifiesta la recurrente en su escrito, el pliego reivindicatorio es el que menciona los elementos que forman parte de la tarjeta que se pretende proteger. No obstante, ninguna de las reivindicaciones presentadas se encuentra estableciendo las relaciones funcionales o estructurales que existen entre los elementos de la solicitud presentada.

En este sentido, el Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficina de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina establece que:

"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) y funcionales (del tipo: el elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo 'elemento para medir la presión' ".

Como se desprende de lo precedente, no es suficiente con mencionar, como lo hace la reivindicación 1 de la solicitud estudiada, que la tarjeta comprende cinco módulos sino que se debe definir de manera clara la disposición de estos elementos dentro de la tarjeta, de manera que las relaciones existentes entre los mismos no dejen duda en relación a la estructura que se pretende proteger.

De la misma manera, la Oficina aclara a la recurrente que la definición de un dispositivo de tipo electrónico se debe realizar por medio de sus características estructurales, de tal forma que la reivindicación no solamente debe indicar los componentes del dispositivo, sino que éstos deben relacionarse dentro de la estructura de un circuito electrónico, que es el lenguaje utilizado en este sector de la técnica.

Ahora bien, en relación con lo establecido en la reivindicación 11 de la solicitud, la Oficina ratifica que los elementos relacionados en tal reivindicación hacen parte de un sistema convencional de distribución de energía eléctrica, toda vez que se trata de una tarjeta para la administración del servicio de energía eléctrica y no al sistema de distribución de energía como tal. Por tal razón, dicho sistema no es considerado una invención ni un aporte del solicitante al estado de la técnica.

Así mismo, la reivindicación 11 se enfoca hacia un resultado a alcanzar, el cual es obtener a través de una llamada telefónica, el dato de registro de flujo de energía

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

entregado. De manera tal que, así la reivindicación contenga la palabra 'hardware', el objeto de la mencionada reivindicación no es un elemento físico, sino el resultado a alcanzar.

Por los motivos expuestos con anterioridad, este Despacho encuentra que las reivindicaciones de la solicitud estudiada no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.3 Sobre la novedad.

De otra parte, respecto a lo argumentado por la recurrente sobre la falta de un análisis adecuado para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, este Despacho, como primera medida, reitera que la materia reclamada por el solicitante como nueva no se encuentra definida de manera técnica, toda vez que especificar que un fusible térmico actúa en caso de sobrecorriente o que unas bobinas de núcleo de aire neutralizan interferencias no son características técnicas que permitan vislumbrar la estructura que pretende reclamarse con la solicitud presentada.

Por otro lado, en la Resolución impugnada se demostró que la disposición de la alimentación que el solicitante reclama no es nueva, por cuanto la anterioridad D1 presenta una disposición 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**. Por estas razones, es evidente que el documento D1 comprende los mismos elementos y las mismas funcionalidades que reclama el solicitante y que arguye la recurrente.

Ahora bien, en lo referente a que la Oficina nunca tuvo en cuenta la limitación que se realizó a la tarjeta electrónica por parte de la solicitante, este Despacho insiste en que la novedad de la solicitud se predica con las características técnicas reclamadas tales como la forma de conexión de los diferentes módulos y de los elementos que conforman cada módulo, no basta con sólo enumerar algunos elementos pues la disposición o conexión de los mismos es lo que da la cualidad de novedosa a una invención. Por lo tanto, no es aceptable que se pretenda reclamar protección sobre una tarjeta para administrar el servicio de energía eléctrica donde la novedad no radica en la estructura de la tarjeta sino en la presencia de ciertos elementos comprendidos en el módulo de control.

Además de lo mencionado anteriormente, este despacho encuentra que los elementos a los que se refiere el solicitante son comunes en el estado del arte, toda vez que es bien sabido que toda tarjeta electrónica que comprenda un dispositivo de procesamiento comprende al menos un cristal, un chip y sensores. En efecto, el documento D1 enseña un módulo de control compuesto por un micro-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5507.1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

procesador que puede estar conectado a un reloj (Fl. 59, columna 12, líneas 1 a 6), un computador y un sensor de corriente, lo cual claramente corresponde al mismo módulo que enumera el solicitante en las reivindicaciones.

Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de la recurrente según las cuales el documento D1 "**no divulga** un módulo de potencia que recibe señales de entrada...", esta Oficina no se encuentra de acuerdo con dichas aseveraciones, toda vez que al analizar la anterioridad D1 se puede observar que ésta contempla un módulo de potencia acoplado a la línea de potencia AC, donde dicho módulo está conformado por un circuito interruptor 41 controlado por el computador 50 (Fl. 62, columna 8, líneas 30 a 34). Por tal motivo, es claro para una persona versada en el área comprender 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 de pulsos lógicos.

Por último, en cuanto a la forma de alimentación de la tarjeta y que la diferencia con la anterioridad D1 se encuentra en la existencia de un dispositivo sensible a la temperatura, esta Oficina reitera que el documento D1 enseña un sistema de alimentación que comprende los mismos elementos reclamados en la solicitud, entre los cuales se tiene: un medidor **40**, un cable **42**, un circuito de alimentación **45**, un circuito de filtrado compuesto por dispositivos supresores de voltaje **453**, una bobina de Choque **457** y un filtro de línea **458**, pero la anterioridad presenta una bobina de choque, la cual como es conocido en el estado del arte, es un dispositivo termo-magnético que funciona cuando hay presencia de altas temperaturas debidas al paso de sobre corrientes (Fl. 62; columna 8, líneas 30 a 64).

Como se puede apreciar, los elementos que menciona la solicitud, la forma de alimentación de la tarjeta electrónica y los dispositivos de protección utilizados, son características que ya habían sido consideradas en la anterioridad D1. Por lo anterior se puede afirmar que la presente solicitud no tiene diferencias con el estado del arte, de manera que, en vista del documento D1, la materia reclamada en la solicitud estudiada no puede considerarse novedosa.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5507.11

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 20892

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 52459 de 28 de septiembre de 2010, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada del señor Luis Francisco Rojas Benites, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **05 OCT. 2011.**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalmo.
Revisó: Doris Elena Polo C.
Revisó: José Luis Salazar.
Aprobó: José Luis Londoño.