

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de agosto de 2005, bajo el número 05 - 079324, se solicitó patente de invención titulada: "TRANSDUCTOR OPTICO Y METODO PARA LA MEDIDA SIMULTANEA DE PRESION Y TEMPERATURA EN POZOS DE PETROLEO Y GAS".

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 27 de enero de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulo reivindicatorio y descriptivo, los cuales no 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 encontrara 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 en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, de acuerdo al capítulo descriptivo, consiste en suministrar un transductor óptico para medición simultánea de presión y temperatura en pozos de petróleo.

Según el capítulo reivindicatorio, el objeto se refiere a un transductor óptico para medición simultánea de presión y temperatura en pozos de petróleo, relacionado en las reivindicaciones 1 a 22, y un método para medir la temperatura y presión de manera simultánea en pozos de petróleo utilizando el transductor óptico de la reivindicación 1, relacionado en la reivindicación 23.

2. Sobre las modificaciones

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

"Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, *motu proprio* o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

(...)

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial."¹

Para el caso concreto y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones:

Las nuevas reivindicaciones independientes no se encuentran sustentadas en el capítulo descriptivo de la solicitud inicial, motivo por el cual la modificación va más allá de lo permitido por el artículo 34 mencionado, pues amplía la materia

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

reclamada e inicialmente divulgada.

En efecto, la nueva reivindicación 13 señala: "Un método para la medición simultánea de presión y temperatura en el fondo de un pozo, dicho transductor hace parte de un sistema que comprende un emisor de luz y una fibra óptica que contiene redes de Bragg (60a, 60b), una luz emitida que se propaga a lo largo del núcleo de dicha fibra óptica, hasta encontrar una red de Bragg que refleja parte de dicha luz, en donde dicho transductor comprende al menos una red de Bragg 60b/60a fijada en una membrana elástica 50 y por lo menos una red adicional de Bragg 60b/60a para la medición de temperatura contenida sobre la misma fibra óptica, estos ubicados en el interior de un cuerpo, en donde la membrana elástica 50 transmite la deformación proporcional a las condiciones de presión y temperatura a las cuales está sometido dicho transductor, y la fracción de luz no refleja por las redes de Bragg continua a lo largo de la longitud restante de la fibra óptica; y en donde dicho cuerpo tiene (...) c) Medios de sellado contra la presión externa, en la entrada y en la salida de la fibra óptica 30 y en la perforación cilíndrica central, en contra de la presión externa. En donde, el método se CARACTERIZA PORQUE comprende: (...) b) fijar al menos una red a la membrana y provocar una variación en el índice de refracción de dichas redes (...) c) a través de la membrana transmitir (...) d) propagar la luz a lo largo del núcleo de la fibra óptica. e) medir los cambios en las longitudes de onda; y f) recuperar el valor de presión y temperatura por medio de una curva de calibración, a partir de las mediciones de las variaciones de la longitud de onda Bragg". (Subrayado fuera de texto original)

Los elementos subrayados de la anterior reivindicación no fueron mencionados en la descripción, especialmente los pasos c) a f), por lo que se amplía la materia divulgada en la solicitud inicial.

Adicionalmente, en el nuevo pliego se agregaron las reivindicaciones 14 a 16 relativas a un "conjunto de una pluralidad de transductores...", que implican una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, porque no pueden ser sustentadas con fundamento en la descripción de dicha solicitud, pues en esta no se divulga lo relacionado en dichas reclamaciones, motivo por el cual la modificación realizada no cumple con lo dispuesto en el artículo 34 mencionado.

Por su parte, las nuevas reivindicaciones 1, 13 y 14, de un lado, presentan falta de claridad, por ejemplo, la reivindicación 1 del nuevo pliego es indefinida, porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte. Adicionalmente no es clara, porque incluye unas explicaciones relativas al uso o efectos de este, que son ajenas a la definición que se debería dar al objeto que se desea proteger, así: "estando dicho transductor insertado... dicha luz" y "por lo cual, la membrana elástica... fibra óptica"; se resalta el termino

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

"predominantemente" que es facultativa y no sirve para delimitar una característica de la protección solicitada, que debió ser incluida.

Asimismo, se relacionan unas características que no son creación sino solo una opinión del solicitante, en: "planos de simetría" y la "facilidad de conexión y desconexión". Lo anterior no tiene sustento descriptivo, porque en ese aparte no divulga ni la forma de ejecutar o fabricar el transductor ni un método para fabricar dicho aparato, y, parece ser la iteración de algunos apartes de la descripción, mas no la definición de una solución técnica nueva.

De otro lado, dichas reivindicaciones no cumplen las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486, debido a no están enlazadas por un concepto común e inventivo, a pesar de que el memorialista itera lo relacionado en la reivindicación 1, al inicio de la 13 y de la 14. Es decir, el nuevo pliego se dirige a 3 objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo.

El primer grupo lo integran la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, dirigidas a un transductor óptico para la medición simultánea de presión y temperatura.

Un segundo grupo lo conforma la reivindicación 13, enfocada en un método de medición simultánea de presión y temperatura, cuyas etapas a) hasta la f) no tienen ninguna característica común e inventiva con las etapas a) hasta la c) del grupo anterior.

El último grupo son las restantes reivindicaciones, relacionadas con un conjunto de una pluralidad de transductores.

Por las razones precedentes, no se acepta el último pliego allegado, consecuentemente las objeciones trasladadas en el Oficio No. 11791 de 2008, quedan vigentes en su totalidad, y la presente decisión se adoptará con base en las reivindicaciones originales.

3. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

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."

"La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención."²

En el presente caso, como se indicó en el Oficio No. 11791 de 2008 trasladado, el contenido de la descripción no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque ella se limita a enumerar algunos componentes incluidos en las figuras y mencionar el comportamiento de dichos componentes en el procesamiento de señales, pero no la forma de ejecutar o fabricar dicha mejora.

Cabe aclarar, que la descripción debe divulgar una invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda evaluarla y ejecutarla, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

La simple presencia de un capítulo descriptivo no basta para cumplir el requisito exigido, lo que se requiere, en otras palabras, es la "receta" para ejecutar o fabricar el transductor (producto) que se desea amparar; lo anterior, acorde al artículo 28 de la Decisión 486. Así las cosas, describir el comportamiento de unos componentes en el procesamiento de señales no sirve de fundamento para reivindicar dichos componentes o medios técnicos.

Es preciso aclarar, que el solicitante está obligado a divulgar la invención, pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones que necesita la persona de nivel técnico medio para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada no cumple lo dispuesto en el artículo 28 mencionado.

4. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la

² Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

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."³

"(...) 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)"⁴

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no define la materia que se desea proteger ni tiene claridad, teniendo en cuenta que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte. Adicionalmente, además de no incluir numerales posicionales que faciliten su inteligibilidad, no tiene sustento descriptivo, teniendo en cuenta que la descripción no divulga la forma de ejecutar o fabricar el transductor ni el método para fabricar dicho aparato, y parecen ser una iteración de algunos apartes de la descripción, mas no la definición de una solución técnica nueva.

En el presente caso, la reivindicación 1 incluye unas explicaciones relativas al uso o efectos de este, que son ajenas a la definición que se debería dar al objeto que se desea proteger, así: "estando dicho transductor insertado... dicha luz" y "por lo cual, la membrana elástica... fibra óptica"; se resalta el termino "predominantemente" que es facultativa y no sirve para delimitar una característica de la protección solicitada, por lo que es deseable sea retirada. Por último, el literal b) de la mencionada reivindicación, relaciona unas características que no son técnicas, tales como "planos de simetría" y la "facilidad de conexión y desconexión".

Por su parte, la reivindicación 8 no tiene enlace lógico con las reivindicaciones precedentes, y se sale del ámbito de la protección por patente de invención, porque el "efecto de la temperatura...", no es una característica de estructura ni mucho menos una característica de función, sino un efecto del uso. Cabe señalar,

³ Proceso 156 IP 2006

⁴ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

que el uso no es patentable en virtud de la normatividad andina, acorde al artículo 14 de la Decisión 486, al señalar que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento.

La reivindicación 16 hace relación explícita a un uso y no delimita ni aclara nada del transductor, lo que, igualmente no es patentable.

La reivindicación 22, además de estar mal referenciada, se sale del ámbito de la protección por patente de invención, pues no aclara una característica de estructura o función, sino que hace relación explícita a un uso de procesamiento de señal, que acorde al artículo 15 e) de la Decisión 486, no se considera invención.

La reivindicación 23, relacionada con un método, no tiene sustento descriptivo, teniendo en cuenta que el capítulo descriptivo no revela la secuencia en la forma reivindicada. Adicionalmente cabe señalar, que esta reivindicación se redactó en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo cual, de acuerdo a la normatividad andina no es una invención, en virtud del artículo 15 de la Decisión 486.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

5. Invenciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486, 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 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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979).⁵

Ahora bien, como se establece de lo anterior, las invenciones de producto deben revestir una forma tangible, además deben definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, todo con el fin de cumplir con los requisitos de precisión y claridad que establece la normatividad andina. Por su parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirse mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

En este caso, la reivindicación 23, relacionada con un "...método para medir la temperatura y presión de manera simultánea en pozos de petróleo utilizando el traductor óptico de la reivindicación 1" o con un procedimiento, no define etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, sino que por el contrario relaciona una secuencia lógica de procesamiento de señal (datos) que a la luz de la normatividad andina no es patentable.

Se aclara que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar el producto, y no de forma como se usa o se puede usar uno o más componentes del mismo o que ventajas otorga(n), total o parcialmente.

Cabe agregar que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de redes de fibra Bragg FBG, una fibra óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente de luz láser "acoplado" al núcleo de fibra y un sistema de medición de la longitud de onda de Bragg con los que se desarrolla el método para medir la temperatura y presión de manera simultánea, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de página 14 en adelante).

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 mencionado.

6. Sobre la respuesta del solicitante

6.1. Argumentos relacionados con el sustento descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 determina que: "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. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e

⁵ Proceso 36 IP 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

incluirá la siguiente información:

"...e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes..."

De lo anterior se concluye, que para que una descripción cumpla, particularmente con el mencionado literal e), el solicitante debe revelar la "receta" de las medidas que se debe tomar para llevar a cabo la invención y, por ello, se debe explicar la composición y el funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el (los) objeto(s), es decir, se pueda ejecutar o fabricar el (los) objeto(s).

Al respecto, es preciso señalar que la descripción inicial, o la descripción modificada, no cumplen con lo anterior, puesto que describir el comportamiento de unos componentes en el procesamiento de señales no sirve de fundamento para reivindicar dichos componentes o medios técnicos, de la forma realizada.

Adicionalmente, cabe advertir que el solicitante no presentó argumento alguno en su respuesta que controvierta la objeción planteada.

6.2. Sobre la claridad de las reivindicaciones

La esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención. Una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas, y las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente.

Por claridad, las reivindicaciones se dividen en dos partes: preámbulo y parte caracterizante. La primera contiene el conjunto de características conocidas de la invención, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) técnica propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

De otro lado, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud.

Cabe señalar, que para efectos del examen de patentabilidad no se toman como características técnicas los términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, mencionar el comportamiento de unos componentes en el procesamiento de señales, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos afecta la claridad de la reivindicación.

Adicionalmente, una reivindicación debe incluir no solamente la enumeración de elementos, sino indicar el 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 definición del elemento.

Así las cosas, una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes), sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines, tiene una forma específica de realización. Así mismo, una reivindicación debe indicar el funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

A la luz de lo anterior, señalar, por ejemplo: "...sistema de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, no establece una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones, sino que se establece es el uso de una o mas partes de un sistema, 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.

Por su parte, el solicitante llama la atención al examinador, "...con respecto a los lineamientos del Manual Para el Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, en donde queda claro que las reivindicaciones redactadas utilizando características técnicas funcionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso, se cumpla con los parámetros mencionados anteriormente".

Sin embargo, cabe recordar al solicitante que el mismo Manual señala: "Si, por el contrario, no hubiera otra manera más precisa de definir la materia a proteger, se podría admitir una reivindicación redactada utilizando características técnicas funcionales siempre y cuando se cumpla lo siguiente:

- el resultado a obtener debe ser verificable mediante tests específicamente descritos en la descripción;
- la reivindicación es clara; y
- el experto en la materia es capaz de reproducir el invento. Esto significa que los tests especificados en la descripción para determinar si se obtiene el efecto deseado deben ser tests técnicos de rutina."

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones de producto definidas por su función

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

restan claridad y precisión a la solicitud. Además, en este caso no se cumplen los tres requisitos transcritos en el párrafo precedente, como se puede constatar a partir de lo explicado anteriormente.

No obstante lo anterior, es del caso aclarar al solicitante que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.3. Lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte

Al respecto, cabe señalar que lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos convencionales, uso de redes de fibra Bragg FBG, una fibra óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente y se desarrolla el método para medir la temperatura y presión de manera simultánea, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de página 14 en adelante).

Por ejemplo, en la descripción (ver página 15, folio 50) se señala que: "Un aspecto de la invención es un transductor óptico para medición simultánea de presión y temperatura en las condiciones operativas de los pozos de petróleo, útil para ser usado en configuración monopunto". Así mismo señala: "El transductor óptico de la invención utiliza la tecnología FBG."

Luego aparece una exposición enfocada en el comportamiento de unos componentes en el procesamiento de señal.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que algunos elementos del capítulo reivindicatorio fueron redactados en términos de usos, cabe señalar que estos no son patentables en virtud del artículo 14 de la Decisión 486, al señalar que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento, de forma tal, que no cabe su protección vía patente de invención.

Afirma el solicitante, que "...se puede concluir que no solamente son patentables los procesos que conducen a la fabricación de un producto tangible pues dentro de esa categoría también se encuentran todos aquellos que permitan solucionar un problema técnico, como sucede en el presente caso."

Por lo demás, cabe agregar que la simple presencia del capítulo descriptivo no basta para cumplir el requisito legal, pues lo que la norma exige es, en cierta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58025

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 079324

medida, la "receta" para ejecutar o fabricar el transductor (producto) que se desea amparar. Por consiguiente, describir el comportamiento de unos componentes en el procesamiento de señales no sirve de fundamento para reivindicar dichos componentes o medios técnicos, lo cual, como ya se dijo, no fue controvertido dado que no se presentó ningún comentario en la respuesta.

Por lo expuesto, se concluye que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 28, y 30 de la Decisión 486. Además, las correcciones allegadas no subsanan en forma alguna las objeciones inicialmente formuladas.

Dado lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión.

RESUELVE

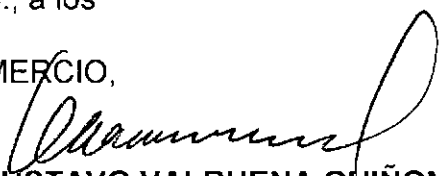
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TRANSDUCTOR OPTICO Y METODO PARA LA MEDIDA SIMULTANEA DE PRESION Y TEMPERATURA EN POZOS DE PETROLEO Y GAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 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 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067