

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 -
BOGOTA 8, COLOMB

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-079338-00009-0000

Fecha: 2009-07-13 16:34:20 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 05079338
Asunto : Solicitud de patente para: "SISTEMA PARA
LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA
SENSORES DE FIBRA OPTICA".
Solicitante : PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Fecha de solicitud: Agosto 10 de 2005.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado la sociedad **PETROLEO BRASILEIRO S.A.**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 28926 del 9 de junio de 2009, interpongo en su contra recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA**" a favor de **PETROLEO BRASILEIRO S.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 28926 del 9 de junio de 2009, fue notificada mediante edicto N° 15089 desfijado el seis (06) de Julio de dos mil nueve (2009), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el trece (13) de Julio de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

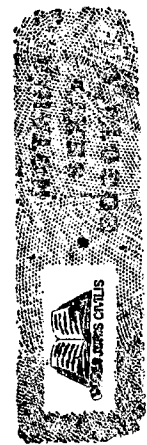
3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

165
165

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA"**.

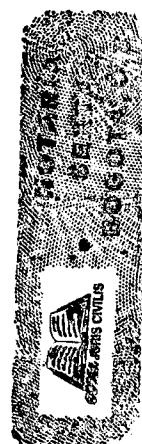
3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

- "La descripción realizada por el solicitante no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar algunos componentes incluidos en las figuras junto con el uso y/o el procesamiento de la señal o datos, sin que sea posible determinar como dicha mejora puede ser ejecutada o fabricada".
- "La descripción debe suministrar información suficientemente clara para que un técnico medio pueda ejecutar (fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico, pues permiten valorar el aporte de la invención y verificar si con los medios reivindicados se logra alcanzar el resultado declarado".
- "Un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por las características de su estructura o por las características funcionales entre los componentes de una estructura".
- "Finalmente, del estudio de la solicitud queda claro que lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o partes de ellos, que son ampliamente conocidos en el arte (de allí que sean denominados convencionales). En el caso concreto, se reivindica el uso de redes de fibra Bragg FBC, una fibra óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente de láser "acoplado" al núcleo de fibra y un sistema de medición de la longitud de onda de Bragg con lo que se lleva a cabo una técnica para medir la temperatura y la presión de manera simultanea".
- "Resulta evidente que en ella se hace una enumeración de componentes (elementos) de un sistema de lectura y adquisición de datos de superficie junto con la enunciación de su uso para el procesamiento de una señal óptica sin que se establezca ninguna relación funcional entre dichos elementos".



166
166

- "De otro lado, las características incluidas en las reivindicaciones son de una señal óptica, por ejemplo el "sistema para la medición y adquisición de datos de superficie...enviar luz de un componente a otro (s)... los parámetros medidos...son enviados... en donde estos son procesados V convertidos a señales...dirigir una señal óptica...dividir la señal...etc." Una señal funcionalmente equivale a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que la señal óptica o la información no es mas que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicación (es) practica(s) para la manufactura de un objeto (componentes enumerados del sistema). Aun mas, sin la intervención del modulo las señales ópticas no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ella(s), estando excluido además de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486".
- "Vale la pena recordar que una descripción debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención y por ello debe explicarse 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) reivindicado, o lo que es igual, sea posible ejecutarlo o fabricarlo, en especial las indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica".
- "Por otro lado, si bien esta Superintendencia reconoce que la inclusión de elementos convencionales en el objeto solicitado no se asimila a la reivindicación de segundos usos, la solicitud objeto de estudio si reivindica usos de elementos conocidos, y como se sabe, los usos no son susceptibles de protección mediante patente".



IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución N°28926 del 9 de junio de 2009.

4.2 Conceder el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: **"SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA"** a favor de **PETROBRAS S.A.**

167

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la decisión del Señor Examinador de que la presente invención no es clara, no se encuentra debidamente sustentada en la descripción y su opinión con respecto a que la presente solicitud se refiere a un segundo uso y a formas de presentar información.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

5.1 El concepto de claridad de la descripción y de las reivindicaciones:

El concepto de claridad está consagrado en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486:

Art.28.- "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".

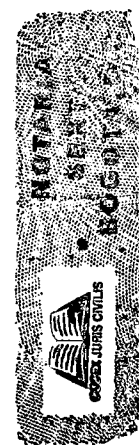
Art.30.- "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

De la cuidadosa lectura de estos artículos de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, está dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades.

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones:

"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y



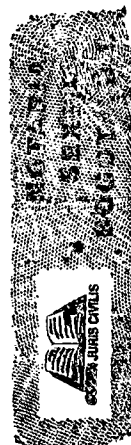
168
167

- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente".

Por lo tanto, es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislación y en general en la práctica de patentes a este respecto, la decisión acá impugnada señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de la descripción:

"Sin embargo, la descripción realizada por el solicitante no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar algunos componentes incluidos en las figuras junto con el uso y/o el procesamiento de la señal o datos, sin que sea posible determinar cómo dicha mejora puede ser ejecutada o fabricada".



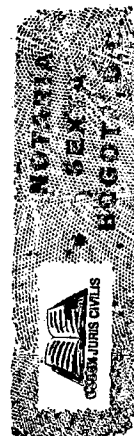
Siendo así, el capítulo descriptivo no revela la manera de obtener un producto ni de ejecutar un procedimiento, ya que consiste en un sistema para la medición y adquisición de datos de superficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg de fibra.

Por tanto, con respecto a la observación de su Despacho en cuanto las reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el aparato, se aclara que el sistema reclamado por esta solicitud está totalmente sustentado en la descripción y el experto en la materia claramente podrá ejecutar la invención con lo revelado en la solicitud así como con los conocimientos generales que tenga del campo de la invención en estudio. Lo anterior, por cuanto el objeto de la presente invención es un sistema para la medición y adquisición de datos y no un proceso de fabricación de dicho sistema, por lo cual no existía la necesidad ni obligación de incluir esta información en la descripción.

Igualmente, la decisión impugnada señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones:

189
169

- "Un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por las características de su estructura o por las características funcionales entre los componentes de una estructura. A su vez, un procedimiento (método) debe ser definido mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto".
- "Finalmente, del estudio de la solicitud queda claro que lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o partes de ellos, que son ampliamente conocidos en el arte (de allí que sean denominados convencionales). En el caso concreto, se reivindica el uso de redes de fibra Bragg FBC, una fibra óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente de láser "acoplado" al núcleo de fibra y un sistema de medición de la longitud de onda de Bragg con lo que se lleva a cabo una técnica para medir la temperatura y la presión de manera simultanea".
- "De otro lado, las características incluidas en las reivindicaciones son de una señal óptica, por ejemplo el "sistema para la medición y adquisición de datos de superficie...enviar luz de un componente a otro (s)... los parámetros medidos...son enviados... en donde estos son procesados V convertidos a señales...dirigir una señal óptica...dividir la señal...etc." Una señal funcionalmente equivale a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que la señal óptica o la información no es mas que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicación (es) practica(s) para la manufactura de un objeto (componentes enumerados del sistema). Aun mas, sin la intervención del modulo las señales ópticas no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ella(s), estando excluido además de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486".



Las anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro cuál es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, se resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable por caer dentro de una excepción de patentabilidad.

En efecto, al momento de concluir que la materia no es patentable por caer en una excepción de patentabilidad, su Despacho está tácitamente reconociendo que para el Examinador es claro en qué consiste la invención y cuál es el alcance de la protección

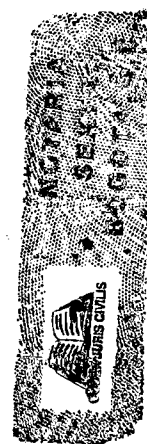
170
170

solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la decisión impugnada demuestran que es como consecuencia del estudio de fondo de la solicitud que la misma es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es requisito sine qua non para que la invención pueda ser estudiada de fondo.

Siguiendo esta argumentación se llegaría al absurdo de que todas las veces que una invención no es patentable o se refiera a segundos usos, la misma no cumple además con el requisito de claridad.

5.2 Si es una invención.

Con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con formas de presentar información, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la Doctrina y El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a cualquier representación de información caracterizada solo por el contenido de información. Es decir, dicha excepción solamente excluye de patentabilidad a la presentación per se de la información y a la información almacenada en un medio, pero no a las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de estos, no consistan exclusivamente en estos últimos y en las cuales sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.



A este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica, de manera más específica, con una interfaz para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica de presión y temperatura de redes de Bragg para uso en pozos de petróleo o gas.

Así pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado mediante "procesamiento de señales". De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho como un problema de naturaleza técnica.

171
121

Ahora bien, la solución propuesta al problema planteado, es un sistema que comprende un módulo óptico (30), una fuente óptica (31) conectada a un modulador (32) y un conmutador óptico hasta los sensores (10a) y (10b) en los pozos de petróleo y/o gas; y otras características que deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior toda vez que hacen que la información, es decir, los parámetros medidos por los sensores (10a) y (10b) esté disponible a través de distintas aplicaciones.

Así entonces, el sistema reivindicado está definido por sus características técnicas, las cuales son los elementos y las características funcionales del tipo elementos, medios o piezas para hacer una función.

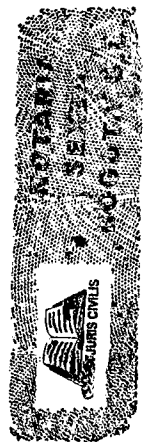
Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del sistema esta dada por sus características técnicas, y no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información, como señala equivocadamente el Examinador.

Así entonces, una vez revisado la materia acá reivindicada frente a la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse una "forma de presentar información", puesto que en la misma no se está dirigida a la presentación per se de la información sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica con respecto a la necesidad de un sistema para la medición y adquisición de datos de superficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg de fibra.

De otro lado, con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la Doctrina, El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina¹, The Guidelines For Examination In The European Patent Office² y el Manual del Inventor editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

¹ Ver: IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 47, 53.

² Ver: European Patent Office. "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE". Printed in Germany, Munich.



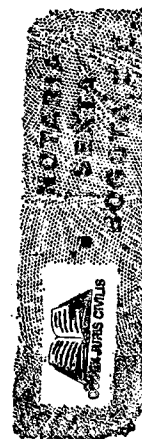
172
182

Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad "los programas de ordenador o el soporte lógico" pero no las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de programas de ordenador, no consistan exclusivamente en estos últimos.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al respecto, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición" Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

De lo anterior, es claro que toda objeción relacionada con excepciones de patentabilidad debe realizarse con fundamento en la aplicación literal del artículo 15 de la Decisión 486. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno debido a que, como se ha mencionado anteriormente, la presente invención no está dirigida a la presentación per se de la información y/o a un software como tal sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica con respecto a la necesidad de un sistema para la medición y adquisición de datos.



5.3 No se refiere a un segundo uso.

El artículo 21 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"(subrayado fuera de texto).

De lo anterior, es claro que el hecho de que algunos de los elementos que conformen un producto, en este caso un sistema sean conocidos no implica que el sistema como un todo sea también convencional.

Por tanto, respetuosamente mi representada reitera que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un (segundo) uso por cuanto en el

presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente.

Adicionalmente, es importante resaltar que a pesar de que los medios usados (elementos del sistema) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento. Por tanto, no es valido argumentar que debido a que cada uno por separado es conocido, el sistema como tal se refiera a un segundo uso puesto que lo novedoso e inventivo de la invención consiste en la combinación de dichos elementos.

5.4 Violación del artículo 45 de la Decisión 486.

El artículo 45 de la Decisión 486 señala:

"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".

Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la presente solicitud de patente, encontramos que su Despacho solamente profirió una Acción Oficial (No.11792/08), la cual estuvo dirigida fundamentalmente a poner de presente los defectos de claridad, sustento descriptivo y excepciones de patentabilidad, que presentaba la misma.

Sin embargo, en el análisis realizado a los requisitos de patentabilidad, no se citaron documentos del estado del arte que sustenten la afirmación del Señor Examinador, respecto a que la presente invención es otro segundo uso de elementos conocidos.

Este análisis efectuado por su Despacho no podía tenerse como un verdadero estudio de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud puesto que en los términos del Manual Andino de Patentes, en caso de que la materia reivindicada en una solicitud de patente se encuentre ampliamente divulgada en el estado del arte, la labor del examinador en estos casos debe ser la siguiente:

En materia de novedad:

"En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberá citar el antecedente que contiene todos los elementos de la

reivindicación indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos".

Por lo tanto, en el presente evento no se dio aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, por cuanto el oficio No.11792/08 no puede ser considerado una Acción Oficial en los términos descritos por esta norma pues no se indicaban las razones por las cuales, en opinión del Despacho, la invención era ampliamente conocida en el estado de la técnica y/o los productos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de los cuales parte el Examinador para afirmar que la presente invención es un segundo uso.

Lo anterior, resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la tasa para que se llevara a cabo el estudio de patentabilidad fue oportunamente pagada por el solicitante y que el mismo artículo 45 establece la posibilidad de que se haga más de un requerimiento al solicitante cuando resulte necesario y especialmente cuando se ha efectuado la modificación del pliego reivindicatorio, tal y como sucedió en el presente caso.

Por las anteriores razones, en nuestra opinión, dentro del trámite de la presente solicitud de patente no se dio cumplimiento al trámite reglado por el artículo 45 de la Decisión 486 y por ende la resolución No.28926 se encuentra viciada de nulidad y debe revocarse.

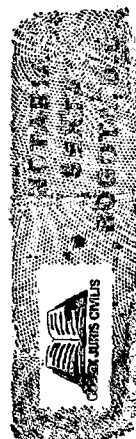
5.5 Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 28, 30, 15, 45 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA"** a favor de **PETROBRAS S.A.** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Revocar la Resolución **N°28926** del 9 de junio de 2009.

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: **"SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA"** a favor de **PETROLEO BRASILEIRO S.A.**



CAVEILLER

ABOGADOS

175
175

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Av. República do Chile No. 65,
Río de Janeiro- RJ,
Brasil

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-00795-801-024-6

MGM\MGM\ID-153886\WPCL0795

No. M-2009-153886\MGM



NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **13 JUL 2009**
Ante mi AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(eron)
[Signature]
Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.
[Signature]
Y declaré(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

[Signature]



176

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05-79338
Clasificación internacional (IPC) G01V 8/24
Concepto Técnico No. 4038

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 28926 del 09 de Junio de 2009 notificada mediante listado número 106 fijado el 19/06/2009 y desfijado el 06/07/2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 33 a 54 como se radicó inicialmente
Folios: 123 a 134 memorial del 15/12/2008.

Reivindicaciones: Folios: 55 a 59 como se radicó inicialmente
Folios: 135 a 137 memorial del 15/12/2008.

Dibujos: Folios: 138 a 143 memorial del 15/12/2008.

Recurso de reposición: Folios: 164 a 175.

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula "SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA ÓPTICA" folio No. 1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la adquisición y procesamiento de datos para sensores de fibra óptica de presión y temperatura de redes de Bragg para uso en pozos de petróleo o gas.

De otra parte, el capítulo reivindicatorio reclama: un sistema para la medición y adquisición de datos de superficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg, relacionado en las reivindicaciones 1 a 16.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la G01V 8/24.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

3.1. Claridad de la descripción y de las reivindicaciones.

En el recurso de reposición interpuesto, el solicitante afirma que la revisión del requisito de claridad de las reivindicaciones y la descripción, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. Solamente si se comprende la solicitud, se podrá determinar si la invención cae dentro de algunas de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

La Oficina encontró que el objeto de la presente solicitud corresponde a materia no patentable, el solicitante aduce que el método reclamado si es una invención. De manera que hay una evidente falta de claridad en la solicitud, en primer lugar por que

la divulgación de la solicitud no es clara ni completa y en segundo lugar porque las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger.

Ahora bien, el argumento del solicitante sobre la imposibilidad de realizar cualquier tipo de examen a materia que no es clara, no es aceptable por cuanto en la definición de la invención se utilizaron elementos de carácter eminentemente no técnico. De manera que a pesar de que la materia reclamada no esta definida, si es posible distinguir que el verdadero objeto de la solicitud es el procesamiento de datos, lo cual no es patentable.

Es obligación de la Oficina trasladar todas las objeciones que se encuentren a la solicitud, lo cual adicional a informar completamente al solicitante, también permite agilizar el trámite de la solicitud. De manera que no es acertado que el solicitante pretenda enfatizar únicamente en la claridad cuando este no es el único problema de la solicitud.

Con respecto a la descripción el solicitante argumenta que el sistema reclamado en la solicitud esta totalmente sustentado en la descripción y el experto en la materia podrá ejecutar la invención con lo revelado en la solicitud por cuanto el objeto de la solicitud es un sistema para la medición y adquisición de datos y no un proceso de fabricación de dicho sistema, por lo cual no existe la necesidad ni la obligación de incluir esta información en la descripción.

La descripción debe divulgar la invención de manera suficiente mente clara y completa de manera que una persona capacita en la materia pueda ejecutar la invención, esto implica que la descripción debe presentar de manera detallada como se llega a la invención. Si la invención es un sistema para la medición y adquisición de datos tal como afirma el solicitante, la descripción necesariamente debe especificar los componentes de tal sistema y las relaciones estructurales existentes entre los componentes del sistema, entendiendo que elementos tales como señales, procesamiento de datos, resultados y usos, NO son componentes del sistema, por cuanto el sistema es independiente de la forma como se use, y los datos que maneje.

La descripción calificada se refiere es al uso que se da al sistema para el procesamiento de una señal. Esto de ninguna manera es una definición de una invención, ya que la materia que se protege y por consiguiente que se debe divulgar en la invención es el objeto como tal, el cual tal como se dijo anteriormente es independiente del uso que se le de. Por consiguiente la descripción en lugar de definir usos, debería haber definido relaciones tales como la forma de conexión de los componentes, la forma de acople, el cableado, las relaciones electromagnéticas, los circuitos y demás, que son precisamente las características que permiten a una persona capacitada en la materia llevar a cabo la invención y evaluarla.

En conclusión es obligación del solicitante divulgar la forma de ejecución de la invención, lo cual implica que la descripción debe estar dada en términos de características técnicas, no mediante la descripción de procesamiento de datos o usos ya que esto no permite determinar cual es la mejora aportada por la solicitud.

Con respecto a las reivindicaciones el solicitante manifiesta que de acuerdo a lo expuesto en la resolución No. 28926, para el Despacho resultaba claro el objeto de la solicitud, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. De manera que concluir que la materia no es patentable por caer en una excepción de patentabilidad, es reconocer de manera tácita que es claro en que consiste la solicitud y cual es el alcance de la protección lo cual no resulta consistente con la

objeción de claridad.

En el Oficio No. 11792 trasladado por la Oficina, se objeto la falta de definición y la no patentabilidad de la materia reclamada. En respuesta a este requerimiento, el solicitante presento nuevamente un pliego reivindicatorio en términos de procesamiento de señales, pero argumentó que el objeto de la invención es un sistema para medición y adquisición de datos, y no procedimiento para el procesamiento de señales. En este caso se debe objetar una falta de definición de la materia, en primer lugar porque las reivindicaciones deben definirse por medio de características técnicas y en segundo lugar porque el Despacho no encuentra como de la materia reivindicada se pueda definir un objeto tal como un sistema para medición y adquisición de datos.

El recurso de reposición interpuesto por el solicitante resulta contrario tanto al mismo recurso como a argumentos antes presentados por el mismo solicitante, pues reconoce que la Oficina tiene razón en sus objeciones acerca de la patentabilidad de la materia solicitada:

"Las anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro cual es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo."(Subrayado por el examinador)

En las citas que menciona el solicitante, el Despacho había concluido entre otras que:

- El objeto de la solicitud no reviste una forma tangible.
- Lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o parte de ellos.
- Lo reivindicado corresponde a presentación de información.

En este caso la objeción en términos del artículo 30 es necesaria, dado que a pesar que en este aparte el solicitante reconoce la no patentabilidad de su invención, a continuación presenta un aparte denominado "5.2 Si es una invención" lo cual claramente contradice lo anterior.

En conclusión, las reivindicaciones calificadas no definen un producto patentable por cuanto el sistema para la medición y adquisición de datos fue reivindicado en términos de procesamiento de datos, lo cual no corresponde a una característica técnica del sistema.

3.2. No es una invención.

Argumenta el solicitante que la excepción de patentabilidad relacionada con formas de presentación de información solamente excluye a cualquier representación de información caracterizada solo por el contenido de información.

La presente solicitud esta planteada en términos del procesamiento de la información contenida en señales. Como es bien sabido una señal que contiene material descriptivo funcional no es ni un proceso ni un producto, por el contrario, la señal es una forma de energía, que no tiene estructura física ni materia tangible.

Así las cosas, definir una invención en términos del procesamiento de la información contenida en la señal, es presentación de información, por cuanto: la señal no es un componente del sistema para la medida y adquisición de datos y, la información contenida en la señal y procesada en el sistema tampoco corresponde a un

componentes fundamental del sistema, es más, ni siquiera corresponde a un componente del sistema.

Ahora bien, una invención relacionada o que haga uso de información puede ser patentable siempre y cuando esta invención este definida por medio de características técnicas, lo cual implica que las reivindicaciones en ningún momento se deben referir a la información que en tal caso el invento maneje, sino a características tales como componentes y las relaciones estructurales o funcionales existentes entre tales componentes.

En el presente caso, las reivindicaciones no presentan características técnicas, sino características relacionadas con el manejo y procesamiento de información, lo cual no es aceptable y menos en un producto que se puede (y se debe) definir en términos de características estructurales.

Manifiesta el solicitante, que el problema planteado en la solicitud es "la necesidad de sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica", por lo que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un problema de naturaleza técnica.

El problema técnico en este caso sería la obtención de un sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica. Lo anterior implica que la solicitud debe definir como se ejecuta (construye) tal sistema, no simplemente enumerar una serie de componentes sin establecer las relaciones técnicas fundamentales: conexiones, acople, cableado, entre otras. Lo cual corresponde efectivamente a la solución de un problema técnico.

El procesamiento de datos y uso de un sistema no es una solución a un problema técnico, en primer lugar porque el operar o aprender a usar un dispositivo, resuelve un problema de carácter intelectual relacionado con el usuario (aprender a usar un sistema), y en segundo lugar, el procesamiento de datos responde a un problema intrínseco de la programación de un dispositivo, es decir, la solicitud aunque presenta un problema técnico, no presenta una solución técnica a tal problema.

Igualmente, argumenta el solicitante que la solución propuesta al problema es un módulo óptico, una fuente óptica, un conmutador óptico y otras características que deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior, toda vez que hacen que la información este disponible a través de distintas aplicaciones.

Es muy claro que las características anteriores no constituyen materia técnica toda vez que el resultado a alcanzar no es una característica valida para definir una invención y menos para una invención de producto. En este caso la solución de problema debe conllevar a la obtención del producto mencionado, en este caso el sistema para la medición y adquisición de datos, sin embargo según lo planteado por el solicitante, la invención conlleva es a la aplicación del dispositivo para el tratamiento de información lo cual difiere claramente del objetivo de la solicitud, siempre que las reivindicaciones calificadas simplemente se refieran al uso de un sistema y no a la caracterización técnica de este.

Y añade el solicitante: "el sistema reivindicado esta definido por sus características técnicas, las cuales son los elementos y las características funcionales del tipo elemento, medios o piezas para hacer una función"

Con relación al argumento anterior, cabe aclarar que la mención de uso de una o

más partes del sistema, NO establecen una relación de función. En sectores técnicos de electricidad, electrónica, la mención de características del tipo del tipo elemento, medios o piezas para hacer una función (fuente que genera señal, sensor que mide parámetros), no constituyen características técnicas por cuanto no indican como están relacionados los componentes entre sí, la estructura que se forma, la función conjunta, etc., que son precisamente las características que pueden compararse y evaluarse con respecto al estado del arte.

Continúa el solicitante afirmando que la caracterización del sistema esta dada por sus características técnicas, y no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información.

Como se dijo anteriormente, la mención de elementos y el uso de estos no establece una característica técnica, adicionalmente, características como: generar, enviar y recibir una señal, no son características propias de un sistema para la medición y adquisición de datos, sino que se tratan de las instrucciones de procesamiento de señales (datos) que puede llevarse a cabo dentro de un sistema de medición.

La afirmación de que el sistema no es exclusivamente procesamiento de datos por la simple mención de unos componentes, no puede ser valida toda vez que no se presentan características técnicas que relaciones los componentes del sistema, sino que solamente se presenta el procedimiento asociado con el procesamiento de una señal, lo cual a la luz de la legislación vigente, NO puede considerarse patente.

De manera que, la caracterización de un sistema a través de un medio de contención de información tal como una señal de datos, no es valida dado que esto corresponde a presentación de información, lo cual esta expresamente prohibido por el artículo 15 de la Decisión.

De otro lado el solicitante pide tener en cuenta que la excepción de patentabilidad relacionada con el software solamente excluye del privilegio de patente a los programas de computador per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas sean simplemente un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

En la presente solicitud, el procesamiento de una señal óptica no se trata simplemente de un medio para obtener una finalidad, si que se trata de la finalidad misma de la solicitud. Por tal motivo, la solicitud no presenta elementos de carácter técnico toda vez que no los hay dado que cuando el objeto de la invención es el procesamiento de datos (señales) las características técnicas del sistema pierden relevancia. Sin embargo, el procesamiento de datos no puede ser objeto de patente, mientras que el sistema si.

Pide el solicitante tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al respecto, en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente.

El soporte lógico como tal esta definido como "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Así las cosas, un procedimiento caracterizado por medio de una serie de etapas de procesamiento de datos para ser incorporadas en un sistema de procesamiento, es soporte lógico como tal, de manera que las apreciaciones del Despacho están

acorde a la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, por cuanto ni se esta haciendo una extensión a las excepciones de patentabilidad, ni se esta dando una interpretación analógica a la materia reclamada, ya que lo reivindicado se trata de soporte lógico no de un producto o un procedimiento que pueda protegerse por patente.

En conclusión, la materia reclamada no puede ser considerada una invención por cuanto cae en las excepciones estipuladas en los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión.

3.3. Usos

Al respecto, afirma el solicitante que el hecho de que algunos de los elementos que conforman, sean conocidos no implica que el sistema como un todo también sea convencional. Más aún cuando no se mostro que la materia reclamada se encuentra patentada o que fue objeto de patente.

En primer lugar, cabe aclarar que las reivindicaciones de la solicitud, no presentan ninguna característica técnica que pueda ser evaluada con respecto al estado del arte. De manera que tal como se dijo en comunicaciones anteriores, con la materia de la solicitud no es posible establecer una búsqueda de anterioridades.

Por otro lado, el Despacho no se ha pronunciado en contra de incorporar elementos conocidos en un sistema, siempre y cuando, las reivindicaciones establezcan claramente las relaciones funcionales o estructurales existentes entre estos elementos. Esto es completamente diferente a limitarse a enunciar el uso de cada componente, lo cual no aporta nada a la definición del sistema.

Afirma el solicitante, que la novedad y el nivel inventivo puede estar dado por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. De manera que no es valido afirmar que se trata de un uso simplemente porque cada elemento por separado es conocido, cuando lo novedoso e inventivo consiste en la combinación de dichos elementos.

Para definir un elemento nuevo e inventivo tal como afirma el solicitante, la solicitud no debe limitarse simplemente a enumerar una serie de componentes, sino que debe establecer las relaciones existentes entre estos. La aplicación o uso de cada elemento por separado, no es una relación ni estructural ni funcional existente entre los componentes del sistema, es simplemente el uso de un componente.

En conclusión, la materia reclamada no cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión, por cuanto los usos no son invenciones ni de producto ni de procedimiento.

3.4. Violación del Artículo 45 de la Decisión 486

Argumenta el solicitante que el Despacho solamente profirió una acción oficial, la cual estuvo dirigida a poner presente los defectos de claridad, sustento descriptivo, y excepciones de patentabilidad. Sin embargo no se citaron documentos del estado del arte para sustentar las afirmaciones de uso de elementos conocidos.

En el Oficio No. 11792 se concluyo que:

“a) la solicitud no cumple las disposiciones del los artículos 14, 15 inciso e), 21, 28 y 30. Razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta

tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable"

De acuerdo a lo anterior, por una parte, la solicitud calificada no presentaba materia suficiente para realizar una búsqueda de anterioridades, principalmente porque el objeto de la solicitud no estaba definido, y además se encontró que la materia que se pretende proteger corresponde a materia no patentable.

Por otra parte, se aclaró que el solicitante debería solventar las objeciones para así poder realizar el examen de patentabilidad, teniendo en cuenta que no era aparente que materia podría ser aceptable, esto por que del estudio inicial ya era evidente que la materia que se pretende proteger no puede ser objeto de patente, razón por la cual el solicitante debía haber dado una respuesta contundente en el caso de haber materia patentable, lo cual evidentemente no se hizo.

En memorial del 15 de diciembre del 2008, el solicitante radicó una nueva descripción y un nuevo pliego reivindicatorio, sin embargo las modificaciones realizadas no solventaron las objeciones en cuanto a definición de la materia, sustento descriptivo y exclusiones a la patentabilidad. Con lo cual se concluyó que la materia reclamada no corresponde a una invención, razón por la cual no se realizó búsqueda de anterioridades.

Ahora bien, la objeción en cuanto al uso se dio porque la solicitud pretende caracterizar el dispositivo por medio del uso de sus componentes, componentes que son ampliamente conocidos en el estado del arte de manera que se denominan convencionales. El sistema no es nuevo ni inventivo simplemente porque se mencione en las reivindicaciones algunos componentes y el uso que se da a cada componente de manera individual.

Adicionalmente argumenta el solicitante que el análisis realizado por el Despacho no puede tenerse como verdadero pues no se indican las razones por las cuales, la invención es ampliamente conocida en el estado de la técnica y/o los productos ya patentados, de los cuales se parte para afirmar que la materia de la solicitud es un segundo uso.

Al respecto cabe aclarar que la presente solicitud de patente NO es una invención de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 y explicado en los párrafos anteriores. Por tal motivo no puede decirse que la presente invención sea ampliamente conocida, pues al no haber tal, no es posible realizar una búsqueda de anterioridades. El Despacho ha recalcado que la presente solicitud se refiere al uso de elementos convencionales ampliamente conocidos. El uso no es una característica técnica válida para definir una invención de producto tal como un sistema de medida, por cuanto el uso que se da a un elemento es independiente del elemento como tal.

De acuerdo a lo anterior, la respuesta dada por el solicitante no solventó las objeciones planteadas por el Despacho principalmente porque la materia calificada, no corresponde a una invención, de manera que no se considero necesario hacer otro requerimiento toda vez que no es aparente que materia podría ser base de una solicitud aceptable, ni el solicitante dio una respuesta satisfactoria a las objeciones planteadas.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

- a) Los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución No. 28926 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención.
- b) Por las razones explicadas arriba en el punto **3)** lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15, 28 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 16 de los folios 135 a 137.

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 4038	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
---------------------------	---