

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 19076 de 27 de abril de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA DE ADMINISTRACION, MEDICION Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de mayo de 2009 bajo el número 05 129980 00009 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia, se acepten las modificaciones realizadas y se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente con respecto a la no aceptación del capítulo reivindicatorio presentado en respuesta a la "única acción oficial proferida por ese Despacho", que "resulta ajeno al trámite que normalmente se le da a las solicitudes de patente por parte de ese Despacho el que en el presente caso no se haya expedido sino una única acción oficial."

Anota a continuación que "de acuerdo con el Despacho si bien no existe norma legal que lo obligue a proferir al menos dos acciones oficiales que permitan al solicitante controvertir objeciones sobre la patentabilidad de su invento, si es una práctica reiterada de la Administración la expedición de por lo menos dos acciones oficiales. Esta práctica es la que le permite a los solicitantes de patentes en Colombia tener la expectativa legítima de que así sucederá en todos los casos sometidos a su consideración.

"Sin embargo, en el presente caso no se dio cumplimiento a esta práctica y habiéndose expedido una sola acción oficial se procedió a negar la patente solicitada, contrariando la expectativa legítima de mi representada de tener en el presente caso la posibilidad de controvertir nuevamente cualquier objeción de su Despacho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

"Lo anterior resulta aún menos explicable si se tiene en cuenta que en respuesta a la Acción Oficial se modificó el capítulo reivindicatorio y que, como veremos más adelante, en la Resolución impugnada se formulan objeciones que NO fueron formuladas en la mencionada única acción oficial proferida por el Despacho.

"Así entonces, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento a la expectativa legítima de mi representada de contar con por lo menos dos acciones oficiales que le permitieran controvertir la no patentabilidad de su invención y que por ende se le impuso un trato desigual en las cargas frente a la Administración, la decisión impugnada debe ser revocada."

Por otra parte, con respecto a las modificaciones propuestas, pone de presente el recurrente que "el aparte a) de la reivindicación 1 modificada no hace referencia en absoluto a una etapa de un método sino por el contrario está dirigida a limitar el tipo de medidor de consumo de energía eléctrica que hace parte del sistema de medición y control reivindicado.

"En el presente caso, la materia reivindicada es claramente un dispositivo y en consecuencia la reivindicación 1 está redactada en la categoría de producto, por lo tanto no se incluyen etapas de un método de fabricación del sistema ni de sus medidores incorporados.

"De otro lado, señala el numeral 2 de la resolución impugnada que de la realización en donde los medidores de energía eléctrica están conectados mediante una arquitectura cableada a un medio visualizador, no se hace ninguna mención en la descripción.

"Dicha afirmación no puede ser aceptada toda vez que en la página 8 (4to párrafo) de la solicitud PCT/IB2003/002508 (WO 2004/114497) se señala que 'La comunicación entre el medidor y el visualizador así como entre el medidor y el concentrador también puede ser por CABLE...'

"Visto lo anterior, queda claro que la materia reivindicada en la cláusula 1 modificada no va más allá de lo permitido por el artículo 34 ya que la descripción tal como fue radicada inicialmente divulga y sustenta la materia reivindicada en la cláusula 1. En consecuencia, el capítulo reivindicatorio presentado junto con nuestra respuesta al único oficio emitido por ese Despacho no está ampliando la materia reivindicada ya que la solicitud tal como fue radicada en la fase internacional daba cuenta de las realizaciones reivindicadas en la cláusula 1."

Con relación a la carencia de sustento descriptivo de las reivindicaciones 4 a 7 pone de presente el recurrente que "en el oficio No 8166 del 20 de junio de 2008,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

no se manifestó que las reivindicaciones 6, 8, 9 y 12 (modificadas durante el trámite de la fase internacional) y que corresponden a las modificaciones 4 a 7, carecieran de sustento descriptivo. Por lo tanto, al dar respuesta a dicho requerimiento oficial el solicitante no pudo dar respuesta a esta objeción, por cuanto la misma solamente se le pone de presente al momento de proferirse la decisión final acá impugnada. Es más, teniendo en cuenta que habiendo sido aceptadas estas nuevas reivindicaciones en el trámite internacional, se presumió que su Despacho había adoptado la misma decisión.

"No obstante, vale la pena señalar que la memoria descriptiva en la página 16, primer párrafo, sí menciona que de acuerdo con el sistema de funcionamiento objeto de la presente invención, 'la impresión de facturas será automática' lo que sugiere en forma obvia que el visualizador cuenta con un medio de impresión incorporado tal como lo reivindica la cláusula 4 modificada.

"Así mismo, en la página 7 de la descripción en el tercer párrafo, se establece que 'esta unidad [el visualizador] tendrá un reloj incorporado y podrá contar con dispositivos de sonido y ópticos para alertar al cliente...' Por lo tanto la materia de la reivindicación 5 sí estaba sustentada en la descripción como fue radicada inicialmente.

"Además, en la página 9, último párrafo se establece que 'el visualizador podrá contar con un botón de reclamo del cliente al distribuidor' y además que tendrá 'un botón con seguro especial'. Todo lo anterior claramente indica que la modalidad en la cual existe un medio que permita establecer una comunicación activada por el usuario (reivindicación 6) sí estaba sustentada en la memoria descriptiva.

"Adicionalmente, en la página 13 de la descripción en el primer párrafo está sustentada la modalidad reivindicada en la cláusula 7 por cuanto se establece que 'esta unidad [los medios de recepción y procesamiento] será permanentemente alimentada con información proveniente del concentrador remoto y la integrará con los sistemas de...georeferenciado (GIS)'.

"Finalmente, indica la resolución que las modificaciones no son aceptadas debido a una presunta carencia de enlace lógico de las reivindicaciones 2 a 7 con la cláusula independiente. A pesar de que no fue citada norma legal alguna que sustente esta objeción por 'carencia de enlace lógico' de dichas reivindicaciones, entendemos que las mismas se estarían objetando debido a la existencia de una falsa dependencia con la cláusula 1.

"Sin embargo, dicha objeción carece de fundamento toda vez que lo que el Artículo 30 establece es que las reivindicaciones dependientes deben referirse a una reivindicación anterior, y el Manual para el Examen de solicitudes de Patentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

de Invención establece que las mismas deben contener todas las características de la independiente. En efecto, en el presente caso, las reivindicaciones 2 a 7 son reivindicaciones de producto, tal y como lo es su reivindicación independiente 1 y las mismas simplemente revelan formas preferentes del sistema allí reivindicado, es decir, que las mismas por definición comprenden todos los elementos de su independiente, cumpliendo así con los criterios del artículo 30 de la Decisión y del Manual y teniendo entonces enlace lógico con la reivindicación principal.

"Por las razones anteriormente expuestas, las reivindicaciones modificadas al momento de responder la única acción oficial proferida en el trámite de esta solicitud de patente y especialmente, la reivindicación independiente 1, debieron haber sido aceptadas, y las objeciones trasladadas en el último oficio no deberían continuar vigentes."

Con relación a lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486 señala que "Si bien no es cierto que la descripción solo se limita a enumerar algunos componentes y el uso o efecto de los mismos, aún asumiendo este hecho como cierto y teniendo en cuenta los demás argumentos del examinador, es claro que dicha información no sería necesaria por cuanto gracias a la naturaleza misma de la invención bastaría para que un técnico medianamente versado en la materia comprendiera la solución aportada y pusiera en práctica la misma.

"Lo anterior, por cuanto tal y como menciona el mismo examinador (tanto en el único oficio como en la resolución impugnada), en el sistema reivindicado simplemente se hace 'uso de aparatos o partes de ellos, LOS CUALES SON AMPLIAMENTE CONOCIDOS EN EL ARTE (POR LO QUE SE DENOMINAN CONVENCIONALES)'.

"Es decir, que o bien los componentes del sistema son tan convencionales que no se requiere explicación adicional sobre su relación estructural o si se requiere ésta última información y entonces el sistema reivindicado no es un simple uso de elementos convencionales..." (ver folios 113 y 114)

Con relación a la claridad de las reivindicaciones señala que "la Administración no puede establecer o adoptar una única forma en que un producto se deba definir para aceptar que el mismo reviste una forma tangible; lo anterior, por cuanto la Decisión 486 en ningún aparte de su articulado ha establecido que un producto pueda ser únicamente definido por su estructura, pues tal como lo advierte acertadamente el examinador en el concepto técnico No 200 del 23 de enero de 2009 (pág. 5), también se puede definir un producto por las características de función entre los componentes de una estructura. Esto es, en el presente caso, por ejemplo, la infraestructura para medir consumo de corriente eléctrica y transmitir las mediciones mediante cables o inalámbricamente a un visualizador y a un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

concentrador o retransmisor, y/o a unos medios receptores y procesadores de las mediciones, y así mismo transmitir los datos procesados de las mediciones al visualizador.

"En el presente caso, la forma de definir el producto reivindicado no es otra que mediante un conjunto de elementos y sus interconexiones, que tienen unas funciones entre los componentes del sistema. Ello resulta muy diferente a definir el producto en términos del resultado o efecto a alcanzar. Que en el presente caso, dicho efecto sería por ejemplo: evitar que terceras personas consumieran energía eléctrica sin pagar por la misma, o poder identificar locaciones donde existen pérdidas asociadas con la ineficiencia intrínseca de los sistemas de interconexión eléctrica, o reducir la utilización deficiente de la capacidad instalada, entre otros.

"A pesar de no encontrar sustento legal alguno para estas objeciones, las mismas se repiten a lo largo de la decisión acá recurrida. Este hecho junto con la expedición de una sola acción oficial impidieron a mi representada entender el sentido de la objeción misma y por tanto afectaron su derecho al debido proceso, dadas las dificultades para rebatirla correctamente.

"Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al señor Examinador que con el fin de hacer productiva la discusión a este respecto se señale la norma legal que le sirve de fundamento y sobre todo que se indique claramente si se trata de una objeción de patentabilidad diferente a las consagradas en la Decisión 486...

"Pues bien, a este respecto, me permito poner de presente, que tal y como está mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema a resolver es controlar el consumo de energía eléctrica en tiempo real. Con esto en mente, se puede entender que el problema de control es esencialmente un problema asociado con la revisión por parte de una empresa distribuidora del consumo de energía eléctrica.

"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 'actos mentales'..." (ver folios 116 y 117)

A continuación resalta el recurrente "el hecho que la invención vista como un todo, no es un nuevo uso INTEGRAL de un producto ya patentado, pues la naturaleza inventiva del desarrollo en el caso que nos ocupa recae en el conjunto de elementos y la forma en que los mismos se pueden interconectar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

"Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, simplemente, hace uso de aparatos convencionales; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para presentar información no técnica.

"A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que no es posible estar de acuerdo con tal afirmación pues tal y como lo hemos demostrado anteriormente, la presente invención no consiste solo en la enumeración de los elementos del sistema sino en la infraestructura que dichos elementos conforman, y adicionalmente porque con independencia de la información que el sistema mida, transmita o analice lo que se reivindica es una sistema caracterizado por medios técnicos.

"Adicionalmente, tampoco es posible estar de acuerdo con el Despacho a este respecto porque el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto del sistema o del sistema mismo sino solo de aquellos productos o sistemas que se encuentren ya patentados.

"Visto lo anterior, consideramos importante resaltar que lo que se está reivindicando en el pliego modificado no es el uso independiente que se da a cada uno de los elementos que componen el sistema. Sino por el contrario, la infraestructura que emplea medios técnicos convencionales interconectados de una forma particular; en el presente caso la Administración no ha demostrado que exista una infraestructura similar (en el estado del arte) operando del mismo modo que se revela en la descripción, ni que resuelva el mismo problema técnico planteado..." (ver folios 118 a 120)

Finalmente reitera el recurrente que si bien en este caso no se han realizado estudios de novedad y nivel inventivo, "la materia acá reivindicada no se refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el sistema está limitado por las características técnicas descritas, es decir por un conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre sí, las cuales no han sido reveladas o sugeridas en su totalidad en alguna anterioridad.

"Así las cosas, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que si bien se cita el artículo 21 de la Decisión 486 como sustento de esta objeción, es claro que la misma adolece en todo caso de fundamento legal, comoquiera que no se demostraron los presupuestos de hecho mencionados en dicha norma para aplicar la excepción allí contemplada."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

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

Por su parte, el artículo 21 establece que "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."

A su vez, el artículo 30 de la Decisión 486 establece que "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

El artículo 45 de la Decisión 486 señala: "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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un “sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica en tiempo real, hasta el nivel de consumidor final” (ver folio 8).

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que “resulta ajeno al trámite que normalmente se le da a las solicitudes de patente por parte de ese Despacho el que en el presente caso no se haya expedido sino una única acción oficial. Entendemos que de acuerdo con el Despacho si bien no existe norma legal que lo obligue a proferir al menos dos acciones oficiales que permitan al solicitante controvertir objeciones sobre la patentabilidad de su invento, si es una práctica reiterada de la Administración la expedición de por lo menos dos acciones oficiales...”

Con relación a este señalamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una ‘práctica reiterada’ como lo entiende el recurrente.

Por su parte, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre Notificación de no patentabilidad, prevé: “Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez.” (subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, es a la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 8166, notificado el 20 de junio de 2008, comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales se consideró

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

que dicha solicitud no es patentable (ver folios 65 a 68).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los defectos que continuó presentando la solicitud, no estimó necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicación con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que la materia reivindicada no cumple con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Cabe aclarar que no se aceptó el último capítulo reivindicatorio, allegado con la respuesta al Oficio 8166, porque en la nueva reivindicación 1 se agregó una etapa de un método que consiste en 'seleccionar un componente' de un grupo, a la vez que se menciona la presencia de unos módulos y que existe una conexión "permanente, alámbricamente mediante una arquitectura cableada (de la que no se hace ninguna mención en la descripción) o inalámbricamente a: ...", lo cual va más allá de las posibilidades de modificación de la solicitud (Art. 34 de la Decisión 486), considerando que en la descripción no se divulga un método para fabricar ni el sistema de medición y control ni mucho menos los "medios medidores".

Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicación 1 se redactó en términos del resultado a obtener por el uso de medios técnicos, se mezcla una etapa de un método con un producto, lo que no es permisible porque sería tratar de definir una cosa por otra.

Por su parte, las reivindicaciones 4 a 7 van más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 puesto que no tienen sustento descriptivo, ya que en la descripción no se divulga ninguna de las características agregadas en tales reivindicaciones. Así por ejemplo, ni en las figuras ni en la descripción se encontró que "el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión incorporado", como se reivindica en la cláusula 4.

A su vez, las nuevas reivindicaciones 2 a 7 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica de la estructura o de alguna supuesta función entre los componentes de la misma, incluida en aquella, sino que se desvían al uso de un tipo de señal o a la consecuencia del uso de señal, como sucede en las reivindicaciones 2, 3 y 7.

Cabe recordar que la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar la invención, obligación que se considerará cumplida cuando la descripción contenga todas las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

indicaciones que necesita la persona normalmente versada en la materia para ejecutar la invención, en especial aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Por otra parte, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

En otras palabras, 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.

Para efectos del examen de patentabilidad no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativo a aspectos no técnicos como, por ejemplo, los usos de los componentes enumerados y/o las consecuencias de procesamiento de señal, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto.

Con respecto a las posibilidades de modificación de la solicitud ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"(...) 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."
(Proceso 21-IP-2000)

A la luz de lo anterior, resulta claro que la reivindicación independiente No busca limitar un tipo de componente de un producto, como se señala en el recurso, sino DEFINIR una solución técnica a un problema de esa índole, con las características técnicas que debe tener el producto.

El hecho de no decirse explícitamente en la reivindicación que se trata de una etapa de un método NO significa, en forma alguna, que la expresión "seleccionado entre un grupo" NO sea un paso de un método, porque ese verbo indica realizar una acción y NO es la determinación de una característica técnica ni de estructura ni de función.

El solo mencionar que la comunicación entre el medidor y el visualizador puede

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

ser alámbrica o inalámbrica ("también puede ser por cable") no da sustento para reclamar "una arquitectura cableada", pues además de que en ningún lugar de la descripción se habla de "arquitectura", ese tipo de comunicación es ampliamente conocido en el arte.

Ahora bien, el ámbito de la protección se amplió puesto que en la reivindicación independiente: 1) se agregó la etapa de un método; 2) en ningún lugar de la descripción se menciona una "arquitectura cableada"; 3) la descripción no divulga un método para fabricar, ni el sistema de medición, ni el de control, ni menos aún "los medios medidores"; y, como se aclaró en la resolución que se impugna, agregar la selección de un elemento a usar o enumerar los elementos de un componente como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de alimentación, un procesador, etc.) en c) no es definir la relación de estructura o función de los componentes del producto que se pretende proteger, sino solo hacer una enumeración de elementos y/o componentes sin ninguna relación ni de estructura ni de función.

Por lo anterior, queda completamente claro que la modificación al capítulo reivindicatorio no debe implicar una ampliación del alcance de la protección de la solicitud y que las nuevas reivindicaciones deben ser sustentadas racionalmente, con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial. Requerimientos que no se cumplen en el presente caso debido a que las nuevas reivindicaciones no pueden ser sustentadas adecuadamente de acuerdo con el contenido de la solicitud inicial.

Así las cosas, dado que no se acepta el capítulo reivindicatorio presentado con la respuesta al examen de fondo, las objeciones comunicadas mediante Oficio 8166 quedan vigentes en su totalidad.

Ahora bien, aunque en el Oficio 8166 se indicó que las reivindicaciones 2 a 11 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica técnica sino que se desvían al uso y/o a la presentación de información de carácter económico comercial, lo cual no es permitido, esto no significa que al allegarse un nuevo capítulo reivindicatorio no haya que verificar el sustento de las reivindicaciones en la divulgación inicial.

Considera el recurrente con referencia a la descripción que "en la página 7 de la descripción en el tercer párrafo, se establece que 'esta unidad [el visualizador] tendrá un reloj incorporado y podrá contar con dispositivos de sonido y ópticos para alertar al cliente...' Por lo tanto la materia de la reivindicación 5 sí estaba sustentada en la descripción como fue radicada inicialmente. Además, en la página 9, último párrafo se establece que 'el visualizador podrá contar con un botón de reclamo del cliente al distribuidor' y además que tendrá 'un botón con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

seguro especial'. Todo lo anterior claramente indica que la modalidad en la cual existe un medio que permita establecer una comunicación activada por el usuario (reivindicación 6) sí estaba sustentada en la memoria descriptiva..." (ver folio 111)

Al respecto resulta pertinente aclarar que de acuerdo con la normativa aplicable la descripción debe divulgar la invención de manera clara y completa para que facilite su comprensión y para que "una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla." (Art. 28 de la Decisión 486), condición que no se cumple en este caso, pues lo que se hace en dicho acápite de la solicitud es enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos de los mismos para procesar información o señales y no se dan las indicaciones precisas para realizar el producto.

Señala el recurrente que "A pesar de que no fue citada norma legal alguna que sustente esta objeción por 'carencia de enlace lógico' de dichas reivindicaciones, entendemos que las mismas se estarían objetando debido a la existencia de una falsa dependencia con la cláusula 1."

Al respecto vale la pena remitirse a lo dicho en el Oficio 8166 en el sentido que las reivindicaciones 2 a 11, dependientes de la reivindicación 1, no aclaran o delimitan una característica técnica sino que se desvían al uso y/o a la presentación de información de carácter económico comercial lo que no resulta ni técnica ni legalmente aceptable. En consecuencia, se dijo, no cumplen con el requisito de claridad a que se refiere el artículo 30 de la Decisión 486.

Como es bien sabido en materia de patentes las reivindicaciones dependientes buscan aclarar o delimitar una o más características técnicas incluidas en la reivindicación independiente, tal como se explica en el Manual Andino sobre patentes, al cual hace referencia el recurrente tratándose de este tema. En efecto, se señala allí que "Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos", de donde se desprende que, en el primer caso, debe haber enlace lógico entre las características de la independiente y las de sus dependientes; en el segundo caso, se podría tomar como falsa dependencia, pero no es la práctica común seguida por esta oficina ni a nivel internacional sino que esta generalmente se hace para establecer una interrelación entre las categorías de reivindicaciones, ejemplo: "procedimiento para fabricar el producto de las reivindicación 1...", lo cual no sucede con las reivindicaciones objetadas porque ellas no aclaran ni agregan características técnicas incluidas en aquella, de estructura o de alguna supuesta función entre los componentes de la misma, sino que se desvían al uso de un tipo de señal o a la consecuencia del uso de la señal. Tampoco se advierte entre ellas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

una falsa dependencia de acuerdo con lo expuesto.

Con respecto a lo que puede ser objeto patentable el artículo 14 de la Decisión 486 prevé que las patentes se otorgarán "para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología,..."

Sobre este aspecto de la normativa andina considera el Tribunal Andino de Justicia:

"El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos "comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (...) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)". (Fernández-Novoa, Carlos. La Modernización del Derecho Español de Patentes. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)". (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004).

De lo anterior se desprende que el producto debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Así las cosas, el producto que se desea amparar mediante patente debe ser tangible, teniendo en cuenta que busca llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha satisfecho.

Ahora, es necesario que dicho producto reivindicado se describa de tal manera que se sepa con claridad cómo se ejecuta o fabrica. En este caso no se puede aceptar como objeto patentable el uso de componentes convencionales o parte de ellos ni reivindicaciones que comprendan mezclas de características no permitidas, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica y no se cumplen finalmente las exigencias de tipo legal.

Cuando el recurrente reconoce que "(...) si los componentes son ampliamente conocidos, el técnico medianamente versado en la materia debería 'poseer experiencia y contar con un saber general suficiente en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención' (Proceso 129-IP-2007) y obviamente podría alcanzar la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

métodos comunes, convencionales o ya conocidos en el área técnica y las sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la descripción.” y luego habla de “(...) la tarea de implementar la invención” (ver folios 113 y 114), de un lado admite que se trata del uso de componentes convencionales y, del otro, que la descripción no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para que una persona capacitada en la materia técnica “pueda ejecutarla” (Art. 28 de la Decisión 486)

Respecto a esto último es importante precisar que un “conjunto de instrucciones” y la “implementación de la invención” que menciona el recurrente funcionalmente equivalen a un mero procesamiento de señal, porque una señal o una información no son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por sí solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la manufactura de un objeto (el sistema de medición y control de consumo de energía). Aún más, sin la intervención de los procesadores incluidos en dicho sistema, las instrucciones y/o la señal no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ellas.

Resalta el recurrente “el hecho que la invención vista como un todo, no es un nuevo uso INTEGRAL de un producto ya patentado, pues la naturaleza inventiva del desarrollo en el caso que nos ocupa recae en el conjunto de elementos y la forma en que los mismos se pueden interconectar...” (ver folio 117)

Como se ha señalado ya 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. La reivindicación 1 y sus dependientes relacionadas con “sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica” (producto) no reviste forma tangible porque ellas se redactaron en términos del resultado a obtener mediante el uso de medios técnicos por procesamiento de señales (información).

Por otra parte, las reivindicaciones no se definieron por medio de características de estructura o de función entre los componentes de una estructura sino que incluyen mezclas de características no permitidas como se evidencia de su redacción, por ejemplo: “1. Un sistema de medición y control del consumo de energía eléctrica en tiempo real, a nivel de consumidor final, caracterizado porque comprende los siguientes medios comunicados entre sí en forma automática, directa y bidireccional: a) Unos medios medidores de consumo... seleccionados entre el grupo que consiste en: ...e) medios para medir el total de energía que ingrese a determinadas áreas o sectores...”

De lo anterior, la parte no subrayada son características estructurales y la subrayada corresponde a característica de uso o consecuencias del mismo.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO****RESOLUCIÓN 50154**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

Se reitera, por otra parte, que lo reivindicado es simplemente el uso de aparatos o partes de estos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales. Más específicamente se reivindica el uso de algunos elementos de un sistema informático para administración del suministro de energía, que incluye: "medios para medir el consumo de energía", "medios para visualizar datos del consumo medio", "medios de transmisión de información", "medios de recepción y procesamiento de información", etc. Se trata de una relación de procesamiento de información (datos) llevada a cabo mediante el uso de dichos medios técnicos, razón por la cual se considera que el capítulo reivindicatorio en cuestión se ve afectado por las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486, el cual prevé que productos o procedimientos ya patentados, conforme lo establece el artículo 16 de la misma Decisión, no serán objeto de nueva patente "por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

Por lo demás, no se define "la forma en que dichos elementos cooperan entre sí", que el solicitante pretende asimilar al hecho de mencionarse unas interconexiones, pero no aclara cuáles son, tampoco se describen o definen. Además, es sabido por cualquier persona normalmente versada en la materia que en el campo electrónico existen formas muy claras para determinar la interrelación de estructura o de función entre los componentes de un producto, por ello indicar tan solo que es bidireccional, de RF, "arquitectura" cableada, por infrarrojos o cualquier otro medio no significa de ningún modo determinar en una enumeración de elementos la relación de estructura o de función entre ellos.

También se precisó que usar "medios de trabajo para adquirir datos...visualizar los datos...concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." no constituye una característica técnica que sirva de base para la patentabilidad del supuesto producto, tampoco es una característica de estructura ni de función sino la relación del uso de medios técnicos convencionales para procesar información, lo que además de afectar las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486, hace incurso la materia reivindicada en las excepciones del artículo 15, literales d) y f) por los motivos expuestos en el numeral 5 de la Resolución impugnada.

Además, una persona normalmente versada en la materia sabe que "utilizar medios de trabajo para adquirir datos...visualizar los datos...concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." funcionalmente, equivale al mero procesamiento de información; adicionalmente, los datos, la información o una señal no son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por si solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la manufactura de un producto (el sistema de administración, medición y control de servicios públicos).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50154

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

En consecuencia, sin intervención de un aparato de procesamiento (procesador), el sistema de administración, medición y control de servicios públicos y los datos no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ellos.

Finalmente, expone el recurrente que "el artículo 21 de la Decisión 486,... consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto del sistema o del sistema mismo sino solo de aquellos productos o sistemas que se encuentren ya patentados."

Al respecto se advierte que la citada disposición precisamente impide la concesión de patente a productos o procedimientos ya patentados, por lo mismo establece que no serán objeto de nueva patente "por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

También cabe recordar lo dicho en la resolución impugnada en el sentido que un 'sistema' o producto como tal son independientes de la forma cómo se usan, es decir, dicho producto o las partes de este no se pueden definir por el uso que se les piense dar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacene en ella, una pantalla es independiente del tipo de información que se despliegue a través de la misma.

De igual manera un sistema de administración, medición y control es independiente del género de datos (información) y la forma en que procese esa información, los "medios medidores" son independientes de la ubicación que se les de, el "medio visualizador es independiente de la localización que se le asigne o de la información que despliegue para administrar servicios públicos.

Así las cosas, lo que el recurrente señala como características distintivas no son características técnicas, ni de estructura, ni de función que sirvan para distinguir un "sistema" de administración, medición y control de la forma como se reivindica.

En conclusión, el objeto de la solicitud, como el mismo recurrente lo señala en su respuesta, consiste en usar "medios de trabajo para adquirir datos...visualizar los datos...concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." lo cual, por las razones expuestas, no constituye materia patentable conforme a lo dispuesto por los literales d) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, no considera esta Oficina que sea del caso revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

50154

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-129980

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 19076 de 27 de abril de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **30 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35, piso 4
Bogotá D. C.