

Radicación : 5-129980- -8-0 Fecha: 2009-04-28 09:44:21
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO 72-35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 19076
Fecha : 27/04/2009
Expediente : 5-129980
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000

Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070

Call Center 5232695. Línea 01800-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 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 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de diciembre de 2005, bajo el número 05129980, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2003/002508 del 26 de junio de 2003.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2008 el solicitante atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 46 a 48 del expediente en estudio, no definen un método ni una invención, se tratan de usos y no cumplen con el requisito de claridad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un sistema de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

administración, medición y control del consumo de energía eléctrica.

Las reivindicaciones 1 a 11 se refieren a dicho sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica.

2. No se acepta la modificación

El artículo 14 de la Decisión 486 indica claramente que las patentes se concederán para los inventos que sean “de producto o de procedimiento”.

Sin embargo, en el aparte a) de la nueva reivindicación 1, se incorporó una etapa de un método consistente en seleccionar un componente de un grupo claramente definido, señalando que existe una conexión “permanente, alámbricamente mediante una arquitectura cableada (de la que no se hace ninguna mención en la descripción) o inalámbricamente a:” Es decir, en ella no se divulga un método para fabricar el sistema de medición y control ni los medios medidores.

Por otro lado, desde el punto de vista formal, la nueva reivindicación 1 se redactó en términos del resultado a obtener por el uso de medios técnicos, es decir, en ella se mezcla una etapa de un método con un producto, lo cual es tratar de definir una cosa por otra.

Siendo de amplio conocimiento, que los usos no son objeto de protección por patente.

Por su parte, contrario a lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 4 a 7 carecen de sustento descriptivo toda vez que en dicho aparte no se divulga ninguna de las características agregadas en estas reivindicaciones. Así por ejemplo, no se encuentra en la descripción ni en las figuras que “el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión incorporado”, tal como se indica en la reivindicación 4.

Finalmente, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 carecen de enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan alguna de sus características técnicas, de estructura o alguna función entre los componentes de la misma, sino que se refieren al uso o a la consecuencia del uso de un tipo de señal, tal como puede observarse en las reivindicaciones 2, 3 y 7.

Es por esto que no se acepta el nuevo pliego y en consecuencia, las objeciones trasladadas en el último oficio continúan vigentes en su totalidad.

98 98



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

3. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra que “la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

En relación con este requisito, es posible observar que la descripción contenida en la solicitud no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a enumerar algunos de sus componentes junto con el uso o efectos(s) que pueda tener para el procesamiento de información o señales, sin referirse a la forma de ejecutar o fabricar el “sistema de medición y control del consumo de energía eléctrica” cuya protección se reclama.

Sobre el particular, es preciso recordar que la descripción debe suministrar información suficiente de manera que le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Estos requisitos se ubican en el plano tecnológico porque tienen la finalidad de permitir valorar el aporte de la invención y verificar, de forma reproducible, si con los medios indicados se alcanza el resultado declarado.

En consecuencia, si la invención no se encuentra divulgada de manera clara y completa podrá ser denegada, ya que el requisito se considera cumplido cuando la descripción contiene las indicaciones necesarias para que el técnico medio pueda ejecutarla, en especial, aquellas indicaciones que no se encuentran comprendidas en el estado de la técnica.

De esta manera, de acuerdo con el citado artículo 28 de la Decisión lo que se debe presentar es la “receta” para construir o fabricar el producto que se desea amparar, pero en la presente solicitud ello no ocurre así, motivo por el cual a la luz de dicha norma la solicitud no es clara ni completa.

4. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

“(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.¹

Al respecto puede apreciarse que, la reivindicación 1 y sus dependientes fueron redactadas en términos del resultado a obtener, y de allí que no definan la materia que se desea proteger ni permitan establecer la contribución técnica al arte.

Adicionalmente, en ellas sólo se enumeran elementos convencionales como los “medios para medir el consumo de energía”, los “medios para visualizar”, los “medios de retransmisión de información”, sin determinar ninguna relación funcional entre ellos.

De otro lado, dichas reivindicaciones se refieren a usos, como la “comunicación directa, automática” y a ubicaciones como “dentro de la vivienda”, los cuales no constituyen características técnicas susceptibles de protección mediante patente.

Finalmente tal como fue mencionado, las reivindicaciones 2 a 11 carecen de enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan alguna de sus características técnicas, sino que describen el uso y/o la forma de presentar información de carácter económico comercial.

Por esto, es posible concluir válidamente que las reivindicaciones anteriormente citadas no cumplen con lo prescrito por el artículo 30 de la Decisión 486.

5. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, “no se considerarán invenciones: d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; (...) f) las formas de presentar información.”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que las reivindicaciones 2 a 11 describen un plan económico comercial: “...comunica... montos adeudados... separando los consumos..., cifras equivalentes del periodo anterior”, “... comunicar al consumidor... cargos que apliquen”, etc., es posible afirmar que no constituyen una invención de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del referido artículo 15.

Por otro lado, en las reivindicaciones también se encuentran formas de presentación de información, como: “1. Un sistema... medios para visualizar datos medidos...”, “2 el sistema... visualizador que comunica su consumo en kwh...”, “3. El sistema...”,

¹ Proceso 197 IP 2007

109
700



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

utilizado para comunicar..." etc.

Por las razones expuestas, la materia objeto de solicitud no se considera una invención de conformidad con lo previsto en los literales d) y f) el artículo 15 de la Decisión 486, y en consecuencia, no puede considerarse una invención.

6. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

En virtud de lo dispuesto en dicho artículo, el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad al señalar que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

De acuerdo con lo anterior, 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 la luz de lo precedente resulta evidente, que la reivindicación 1 y sus dependientes "sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica", no revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del resultado a obtener mediante el uso de medios técnicos por procesamiento de señales (información).

Por el contrario, para que un producto revista forma tangible debe estar descrito y reivindicado de forma tal que se conozca la manera en que éste es ejecutado o fabricado, pero no la forma en que se usan o pueden usarse uno o más de sus componentes.

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... en tiempo real, ... consumidor final... medios medidores... seleccionados... medios de retransmisión para medir... medios para medir el total..."
- "2. un sistema... medios para visualizar... que comunica..."
- "3. un sistema... el visualizador es utilizado para comunicar..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

Es posible observar entonces, que la parte no subrayada se trata de características estructurales, mientras que la subrayada de características de uso o consecuencias del mismo.

En conclusión, es claro que el objeto de la solicitud se refiere al uso de aparatos o parte de ellos, los cuales son ampliamente conocidos en el arte (por lo que se denominan convencionales), consistente, en caso concreto, del uso de alguno(s) elemento(s) de un sistema de informático para la administración del suministro de energía, que incluye “medios para medir el consumo de energía”, “medios para visualizar datos del consumo medido”, “medios de retransmisión de información”, “medios de recepción y procesamiento de información”, etc., y porque tal como se presentaron hacen una relación de procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de dichos medios técnicos, lo cual se encuentra excluido de patentabilidad.

Por los motivos expuestos, las reivindicaciones modificadas no cumplen con las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que “la reivindicación independiente 1 fue replanteada para incluir en la parte caracterizante de la misma los medios por los cuales se implementa el sistema de medición y de control del consumo de energía eléctrica” quedando “definido cómo se conectan las unidades del sistema” (folios 72 y 73, líneas 25 a 28 y 1 a 2, respectivamente).

Sin embargo, el hecho de haber agregado en la reivindicación 1 que dichos medios se encuentran “comunicados entre sí en forma automática, directa y bidireccional” y que también se encuentran conectados en forma permanente “mediante una arquitectura cableada o inalámbrica”, no significa que se haya determinado una relación de estructura o de función entre los componentes del sistema de administración medición y control del consumo de energía que se enumeran, puesto que ellos conducen a la realización de una operación intangible, cuando lo requerido en la norma es la definición de un objeto tangible mediante las características técnicas correspondientes.

Es importante precisar, que 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 que se trata de una enumeración de tales elementos y/o componentes, sin ninguna relación de estructura ni de función.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

Por otra parte, las objeciones realizadas al plan económico comercial y a la exhibición de la información, no se relacionan con la última modificación a las reivindicaciones porque éstas no fueron aceptadas, sino a las radicadas inicialmente, visibles a folios 46 a 48 del expediente.

Sobre la falta de sustento descriptivo, el solicitante manifiesta que “en la memoria descriptiva está contenida la información suficiente para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la materia para la cual se pretende protección” (folio 74, líneas 26 a 28).

No obstante dicha afirmación, en su respuesta al requerimiento de fondo no se encuentran los elementos que le permitan a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar el producto, toda vez que proporcionar “la información que se utilizó como manual y guía esencial para la implementación de este sistema piloto de medición y control” (folio 74, líneas 29 a 31) no significa que la descripción sea suficiente y completa.

De otro lado, el solicitante afirma que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, “la forma tangible de los (productos patentables) no solo puede estar dada por la descripción sobre la forma en que se ejecutan o fabrican sino por los elementos que los componen y/o por la forma en que dichos elementos cooperan entre sí” (folio 77, líneas 7 a 11).

Al respecto cabe anotar, que si bien en el manual se afirma eso, también lo es que este constituye el aspecto que le fue trasladado en el requerimiento de fondo, pues lo que se dijo en dicho requerimiento es que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por sus características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, mientras que las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

De esta manera, lo consignado en el Manual Andino de Patentes² en el numeral 4.4.1, es lo que puede entenderse por un producto, no la manera en que el producto debe definirse para que revista una forma tangible, pues esta referencia se encuentra consignada en el numeral 4.3 de dicho manual. No obstante lo anterior, es preciso aclarar que el Manual Andino de Patentes tan sólo constituye una guía para la realización del examen de patentabilidad de un invento, y por ende no tiene alcance normativo.

En el mismo sentido, el solicitante cita de la interpretación prejudicial en el proceso

² Manual Andino de Patentes. Comunidad Andina, Secretaría General; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Oficina Europea de Patentes. Quito, 2004. PP 36 y 37

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

197-IP-2007 que “todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (...) puede referirse principalmente a cosas, sustancias, y medios de trabajo” (folio 77, líneas 24 a 26). Esta cita es empleada por el solicitante para sustentar que él ha reivindicado una invención de producto, por cuanto “se caracteriza(n) por tener unos MEDIOS de trabajo, sean estos para adquirir los datos de energía consumida, visualizar los datos de consumo..., concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos, o para medir el total de energía que ingrese a determinadas áreas o sectores, entre otros.” (Folio 78, líneas 1 a 6)

Si bien esta Superintendencia comparte el criterio que en este sentido ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que al observar la reivindicación 1 (cualquiera que los dos pliegos que se tome) es posible apreciar que ella enumera elementos convencionales como los “medios para medir el consumo de energía”, los “medios para visualizar”, los “medios de retransmisión de información” o “medios medidores”, “un medio visualizador”, etc. sin definir, “la forma en que dichos elementos cooperan entre sí”, sin que quede claro en la solicitud la interrelación de estructura o función entre componentes, porque de ellas no se indica cuáles son, dónde se describen ni dónde se definen.

De otro lado, es bien conocido en el campo electrónico que existen diferentes formas para determinar de manera clara la interrelación de estructura o función entre los componentes de un producto, por ello, tan solo indicar que dicha interrelación es bidireccional, de arquitectura cableada, por infrarrojos, o cualquier otro medio, no significa, que con ello se logra haber determinado en una enumeración de elementos, la relación de estructura o de función entre ellos.

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

Igualmente, es práctica común subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el “género” al que pertenece la invención.

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la “especie” de la invención.

Así mismo, se sabe que usar “medios de trabajo para adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...”, no son características técnicas de estructura ni de función y por lo tanto no pueden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

emplearse para determinar la posible patentabilidad de un producto, sino que éstas dan cuenta de la relación del uso de medios técnicos convencionales para procesar información, es decir, tan solo se refieren al uso de medios técnicos (de trabajo) para el procesamiento de datos, información o señal, lo que no es patentable según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486.

También es conocido en el arte que “utilizar medios de trabajo para adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...” funcionalmente, equivale al procesamiento de información, porque los datos, la información o una señal, no son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la manufactura de un producto (el sistema de administración, medición y control de servicios públicos).

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

El solicitante también sostiene que “la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha sentenciado que ese hecho *per se* no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.” (Folio 79, líneas 9 a 22) Y que de la discusión del fallo es posible extraer que “el uso o no de elementos convencionales *per se* en la invención reivindicada no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invención.” (Folios 79 y 80, líneas 28 y 29 y 1 a 2 respectivamente)

Tal como lo señala el solicitante, de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³ en relación con el cumplimiento de los

3 Proceso 21 IP 2000

Dicha interpretación establece:

“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

requisitos de patentabilidad, queda claro que la materia prima de las invenciones es el estado de la técnica, o dicho de otra manera, que se permite el uso de elementos convencionales en ellas, pues el elemento novedoso de la patente será la combinación de sus elementos, siempre que aquella no resulte evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica, es decir, siempre que además tenga nivel inventivo. Bajo estos supuestos, no basta el simple uso de elementos convencionales sino que será necesario realizar un aporte a la creación de manera que ésta pueda ser considerada un invento.

Sin embargo vale aclarar que el incumplimiento de dichos requisitos no fue objetado en el requerimiento de fondo trasladado, no porque el examen de patentabilidad no hubiere sido realizado, como es insinuado por el solicitante⁴.

No obstante lo anterior, es preciso reiterar que para que un producto revista forma tangible éste debe ser descrito y reivindicado de manera que se conozca la forma en que se ejecuta o fabrica.

De esta manera, un sistema o producto como tal es independiente de la manera en que éste se usa, de manera que dicho producto no puede estar limitado por el uso deseado o dado. Por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, un sistema de administración, medición y control, es independiente del género de datos (información) y/o 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 otorgue o de la información que despliegue para administrar servicios públicos, porque las características señaladas por el solicitante como distintivas, no son técnicas, ni de estructura ni de función, de manera que no pueden emplearse para distinguir un “sistema” de administración, medición y control, de la forma como se reivindica.

conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una *derivación del estado de la técnica*, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta **evidente** para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el **nivel inventivo**, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.”

4 “Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de patentabilidad indicadas por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso. Por el contrario, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que sobre la presente invención si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente acreditados en el expediente.” (Folios 80 y 81, líneas 28 a 32 y 1 a 2, respectivamente).

Subrayado fuera de texto.

106
106

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19076
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 – 129980

En conclusión, el objeto de la solicitud, tal como lo declara el mismo solicitante 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 contiene características técnicas que sirvan de base para su patentabilidad, y porque se encuentra excluido de patentamiento de conformidad con lo dispuesto por los literales d) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

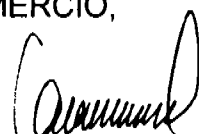
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Key Zoom Technologies de Colombia Ltda., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 27 ABR. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35
Bogotá D.C.


202068