

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

107 107
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-129980-00009-0000

Trámite : 011 Evento : 379 Actual

Fecha: 2009-05-28 16:41:01 Dep. 2020 NUECREACIONE
Ira. 11 PATENTE IYI E. 379 FASLNACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRLCU Folios. 16

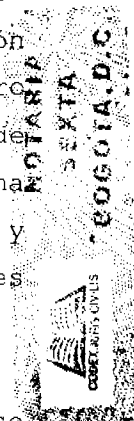
Referencia : Expediente No. 05129980
Asunto : Solicitud de Patente para: **SISTEMA DE
ADMINISTRACION, MEDICION Y CONTROL
BIDIRECCIONAL E INALÁMBRICO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS**
Solicitante : KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA.
Clase : H02J 013/000

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA., en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **19076** de fecha 27 de Abril de 2009, para que el artículo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para el capítulo reivindicatorio modificado. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 7 de Mayo de 2009 y desfijado el 20 de Mayo de 2009 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 19076

Ese Despacho no acepta la modificación realizada al pliego reivindicatorio con motivo del ultimo requerimiento oficial pues presuntamente el mismo no se ajustaría a las prescripciones



establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y niega la patente reivindicada para las cláusulas 1 a 11 como fueron radicadas inicialmente argumentando que las mismas no definen un método ni una invención, que tratan de usos y no cumplen con el requisito de claridad.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

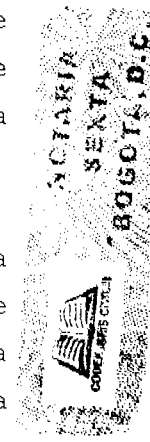
Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 19076 del 27 de abril de 2009:

4.1 Con respecto a la no aceptación del capítulo reivindicatorio presentado en respuesta a la única acción oficial proferida por ese Despacho.

Inicialmente, queremos poner de presente 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. 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.

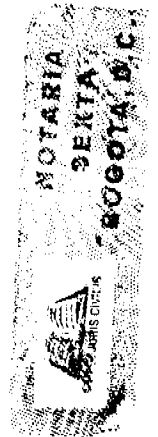
Lo anterior resulta aún menos explicable si se tiene en cuenta que en respuesta a la Acción Oficial se modificó el capítulo reivindicatorio y que, como veremos más adelante, en la Resolución impugnada se formulan objeciones que NO fueron formuladas en la mencionada única acción oficial proferida por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

4.1.1 Afirma ese Despacho que las modificaciones no son aceptadas por cuanto se estaría incorporando una etapa de un método consistente en seleccionar un componente de un grupo claramente definido. Adicionalmente, advierte la resolución que en la reivindicación 1, no se divulga un método para fabricar el sistema de medición y control ni los medios medidores.

A este respecto me permito poner de presente 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.



4.1.2 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 mas 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.

4.1.3 De otro lado, menciona la resolución 19076 que las reivindicaciones 4 a 7 carecen de sustento descriptivo. A este respecto, me permito poner de presente que en el oficio No. 8166 del 20 de junio de 2008, no se manifestó que las reivindicaciones 6, 8, 9 y 12 (modificadas durante el trámite de la fase internacional) y que corresponden a las modificadas 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 nueva reivindicaciones en el trámite internacional, se presumió que su Despacho había adoptado la misma decisión.



111 44

No obstante, vale la pena señalar que la memoria descriptiva en la página 16, primer párrafo, si 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 si 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) si 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)".

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ, D.C.

4.1.4 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

11912

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 Patente 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.

4.2 Cumplimiento de los requerimientos del artículo 28

Sostiene ese Despacho 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...sin referirse a la forma de ejecutar o fabricar el sistema de medición y control del consumo de energía eléctrica".

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



11743

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.

En efecto, 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"¹ y obviamente podría alcanzar la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes, convencionales o ya conocidos en el área técnica y las sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la descripción.

Vale clarificar que lo anterior no significa que mi representada no acepta que la invención, vista como un todo, sea un nuevo uso INTEGRAL de un producto ya patentado, pues la naturaleza inventiva del presente desarrollo en el caso que nos ocupa recae en el conjunto de elementos y la forma en que los mismos se pueden interconectar, es decir, en la infraestructura propuesta.



¹ Interpretación judicial en el Proceso 129-IP-2007, pagina 8 , lineas 36-42. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

114
114

Por lo tanto, atentamente solicito a ese Despacho se sirva evaluar la suficiencia de la divulgación por parte de la descripción sobre la base que sería un técnico versado en la materia quien estaría frente a la tarea de implementar la invención. Lo anterior, por cuando un análisis de este tipo debería conducir inevitablemente a la conclusión que la materia reivindicada, es decir la solución propuesta, si puede ser ejecutada y puesta en práctica, supliendo así el requisito de sustento descriptivo.

4.3 Claridad de las reivindicaciones

Respetuosamente, me permito señalar 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 (pg. 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 concentrador o retransmisor, y/o a unos medios receptores y procesadores de las mediciones, y así mismo transmitir los datos procesados de las mediciones a el 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

115/145

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, dada 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.

Toda vez que no es posible a la Administración crear excepciones de patentabilidad nuevas o aplicar por analogía o de manera extensiva las creadas por el legislador, consideramos que esta objeción puede referirse al hecho de que la presente invención NO resuelve un problema técnico.

Pues bien, a este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta 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".

Como se puede ver, el problema planteado es la falta de infraestructura mediante la cual se pueda transmitir información de consumo entre un sistema de distribución de energía, de tal manera se conozca en tiempo real la información de consumo individual y consumo total de todos los clientes en una zona, lo cual le permite a la distribuidora optimizar la administración de suministro.

Por estos motivos, es que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho como un problema de naturaleza técnica.

Ahora bien, la solución propuesta al problema de control, que debe entenderse en el contexto de falta de infraestructura de medición-transmisión-visualización-totalización, es una serie de elementos conectados, que miden, transmiten, calculan, y controlan, el consumo de energía las cuales deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior toda vez que hacen que la información esté disponible a través de distintas aplicaciones y en lugares remotos entre si.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del producto esta dado por sus características técnicas, y en consecuencia no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información, ni tampoco exclusivamente un protocolo de comunicación, ni tampoco exclusivamente un programa de soporte lógico, ó meramente software.



17
H7

Por lo expuesto anteriormente, el pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión consagrados en el artículo 30 de la Decisión 486.

4.4. Reivindicaciones relativas a un uso o un segundo uso

Nuevamente resaltamos 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.

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 un 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**.

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ, D.C.
CORO ALFONSO CIVILIS

119
718

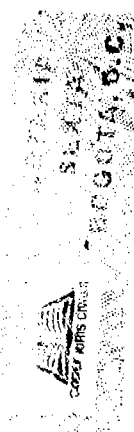
Visto lo anterior, consideramos importante resaltar que lo que se está reivindicando en el pliego modificado no es el uso independiente que se da a cada uno de los elementos que componen el sistema. Sino por el contrario, la infraestructura que emplea medios técnicos convencionales interconectados de 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.

En efecto, no existen en el estado del arte documentos que lleven a una persona versada en la materia ni siquiera a preguntarse:
¿cuáles elementos deben ser integrados y cómo deben ser estos interconectados para optimizar y controlar el consumo de energía eléctrica en forma automática y en tiempo real?

La respuesta a este interrogante, que si se hizo mi representada, se constituye en el presente caso como una evidencia de la realización de un "aporte a la creación" criterio que utiliza ese Despacho en la pagina 10 de la resolución aquí impugnada para determinar si un producto constituye o no un simple uso de elementos.

En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio, reiteramos que entendida la misma como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fuera objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

Finalmente, respetuosamente reiteramos 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 ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la



119
H49

Comunidad Andina², 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 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 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.

Es importante señalar que la interpretación prejudicial que dio pie a dicha manifestación resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios conocidos tratándose del estudio de novedad y nivel inventivo de la invención, la misma demuestra que la discusión sobre 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.

En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una invención configurara *per se* una excepción de patentabilidad el mismo no hubiera sido nunca tratado al momento de la evaluación de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto una vez demostrada la excepción de patentabilidad no tendría sentido alguno continuar el análisis de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, sería tanto como requerir que se determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haría un estudio de nivel inventivo a sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataría el tema del uso de medios conocidos

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ, D.C.

² Ver, Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000.

120
120

al momento de estudiar la novedad de la invención si dicho uso constituyera *per se* una excepción de patentabilidad.

En todo caso, si bien dichos estudios de novedad y nivel inventivo no se han efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que 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, como quiera que no se demostraron los presupuestos de hecho mencionados en dicha norma para aplicar la excepción allí contemplada.

En efecto, igualmente se incurre en violación de la ley por error de derecho cuando se aplica una norma legal que no corresponde al caso concreto como cuando se cita una norma legal pero no verifica el cumplimiento de los presupuestos de la misma para demostrar su aplicabilidad al caso particular, por ejemplo al no verificar si efectivamente existen documentos que revelen un sistema como el que esta siendo reivindicado.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos que en aras de garantizar el debido proceso a mi representada y de hacer productiva la presente discusión sobre la aplicabilidad de una excepción de patentabilidad, se resuelva el presente recurso poniendo de presente la forma cómo cada uno de los presupuestos de esta norma fueron verificados en el presente caso y que permiten concluir la aplicabilidad de la excepción de patentabilidad al presente caso.



12
124

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 novedad y nivel inventivo, cuya solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente acreditados en el expediente.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

a) Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. 19076 en cuanto niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 11.

b) Que se acepten las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio en el trámite de esta solicitud.

c) Que se efectúe un análisis de patentabilidad de fondo a efectos de determinar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.

d) Que se otorgue la respectiva patente de invención para todas las reivindicaciones constitutivas del último pliego reivindicatorio o subsidiariamente para las reivindicación 1 dicho pliego, en el evento que su Despacho considere que las reivindicaciones de procedimiento 2 a 7 no fueran patentables.

6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA.



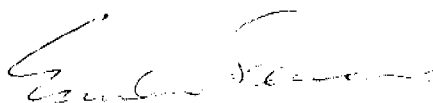
Transversal 26 No. 122-33, apto. 501
Bogotá 10, Colombia
Bogotá, Colombia

7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Bogotá,

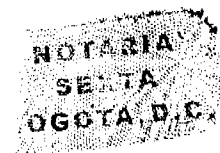
Señor Superintendente,

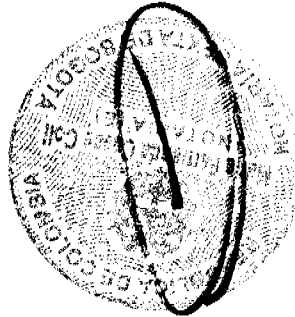


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13807-841-001-4
AMG\AMG\ID-150570\WPC13807
No. M-2009-150570\AMG





[Handwritten signature]

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante MI MARÍA FERNANDA CASAS COLL,
NOTARIA SEXTA (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
Comparació (eron)
[Handwritten signature]
Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.
458201929
Y declaró(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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 05-129.980

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60.

Concepto Técnico No. 2.323

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 19.076 del 27 de abril de 2009, notificada por edicto en el listado No 78, que se desfijó el 20 de mayo de 2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el numeral 1 del escrito, se identifica el apoderado de la sociedad peticionaria, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, allí hace afirmaciones y peticiones **no** concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de otros requisitos de patentabilidad como, por ejemplo, la novedad y el nivel inventivo del pliego mas **NO** la concesión del privilegio solicitado, como se pide.

En el numeral 2, se hace mención a unos motivos de inconformidad y se asevera se exponen en lo siguiente; en el numeral 3 se transcribieron el rechazo del último pliego y la decisión de negar las reivindicaciones porque, en opinión del recurrente, no definen un método ni una invención, tratan de segundos usos y no cumplen el requisito de claridad, lo cual, es incompleto e inexacto.

2) Con referencia a las confusas aseveraciones del subnumeral 4.1 del escrito, consideramos que ni siquiera se debería dar un comentario de nuestra parte porque no tienen ningún fundamento real, ni jurídico ni mucho menos técnico y, solo son opiniones personales del mandatario de lo que desearía fuera pero que no es, debido a una lectura e interpretación tergiversada y desenfocada del artículo 45 de la Decisión 486, lo cual, en nuestra opinión solo busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan experiencia en la materia, como es evidente de los siguientes motivos:

a. El artículo 45 establece: “Si la oficina nacional competente... no cumple con alguno de los requisitos... treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente **estimara**... **podrá** notificar al solicitante **dos o más veces**... si el solicitante... o **si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos** para la concesión, **se denegará la patente**”.

(Subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior resulta evidente, de un lado, que lo que la norma determina es: “... **si la oficina lo estima conveniente** podría notificar al solicitante dos o más veces”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

De otro lado, el examinador como representante de la oficina nacional competente es quien conoce la materia relacionada al caso en discusión y quién estima y decide si se notifica una segunda, incluso una tercera vez, si así lo considera conveniente. Esa es una potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningún motivo.

En consecuencia, si como resultado del examen preliminar y de la respuesta al oficio de fondo se determina que es conveniente hacer otro traslado la Administración tiene la facultad de **poder**, de notificar dos o mas veces al solicitante de un caso determinado; por consiguiente, **NO** hay **OBLIGATORIEDAD** en notificar una segunda (tercera) vez, bajo el pretexto de que: “... resulta ajeno al trámite... no se haya expedido sino una única acción oficial... es una práctica reiterada...”, como se pretende hacer creer.

b. Desde el oficio No 8.166 (ver folios 65 a 68) se explicó a la representación los motivos por los que la solicitud no cumplía ni cumple los requisitos de los artículos **14, 15 d) y f), 21, 28 y 30**, donde los tres primeros artículos son requisitos de patentabilidad, en tanto que

los últimos dos, se relacionan a la forma del contenido de la solicitud.

c. Acorde a la norma y al procedimiento de calificación establecido por la oficina, que es conocido por quienes tienen experiencia en el tema, la decisión de una solicitud se lleva a cabo en dos etapas denominadas examen de fondo (preliminar) y examen definitivo, del modo siguiente:

1. Se hace una relación de los documentos tenidos en cuenta en el estudio;
2. Se determina el objeto de la invención;
3. Se califican la descripción y las reivindicaciones;
4. Se determina si hay o no unidad de invención;
5. Se determina si hay objeciones a la patentabilidad diferentes a las establecidas por los artículos 16, 18 y 19 para informarlas, pues basta que **uno solo** de los artículos restantes **14, 15** en sus diferentes incisos, 20 y **21** NO se cumpla para que la solicitud pueda ser cuestionada y denegada, como sucede en el presente caso;
6. Se califica lo relativo a la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

d. Por último con alegar que, "... no se dio cumplimiento a esta práctica... se modificó el capítulo... formula objeciones que no fueron formuladas... debe ser revocada", el memorialista pretende descalificar los fundamentos expuestos por la oficina en el acto impugnado pero, en ningún lugar del escrito, se encontró algún sustento en hechos reales, que mostrase alguna falla en la actuación de la Administración que eventualmente condujese a la reconsideración de lo actuado.

En conclusión, lo fundamental del artículo 45 es, que él se establece, "... **si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos** para la concesión, **se denegará la patente**", lo cual, fue lo que se aplicó en este caso, puesto que hay razones de fondo sustentadas para ello; y, contrario a lo que arguye el recurrente como fundamento para revocar la Resolución, **NO** hubo **ni** puede haber ningún tipo de afectación a una expectativa del proceso porque se actuó de acuerdo a lo establecido por la norma y procedimiento de calificación vigente.

3) Para desvirtuar los alegatos de los subnumerales 4.1.1 a 4.1.4 del recurso resulta suficiente reiterar que:

a. En el numeral 2 del sexto considerando del acto atacado la oficina sostuvo y sostiene categóricamente:

El último pliego de reivindicaciones modificado NO se acepta porque:

i) En la nueva reivindicación 1, aparte a) **se agregó** una etapa de un método que consiste en seleccionar un componente de un grupo que se enumera a continuación, junto con la mención de unos módulos y señalar 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 lo permitido por el citado artículo porque en la descripción no se divulga un método para fabricar ni el sistema de medición y control ni menos aún "los medios medidores".

ii) Las reivindicaciones 4 a 7 van más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34 porque no tienen sustento descriptivo toda vez que en ese aparte **no** se divulga ninguna de las características agregadas en dichas reivindicaciones, por ejemplo, ni en las figuras y ni en la descripción se encontró que, "el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión incorporado", como se reivindica en la 4.

iii) Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicación 1 se redactó en términos del resultado a obtener por 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.

iv) Las nuevas reivindicaciones 2 a 7 **no** tienen enlace lógico con la independiente porque

no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella, de la 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**, como sucede en las reivindicaciones 2, 3 y 7.

Por las razones precedentes NO se acepta el último pliego y, consecuentemente, las objeciones trasladadas en el último oficio quedan vigentes en su totalidad.

b. No queda claro por quien quiere tomar el recurrente al examinador pues sus afirmaciones, además, de no tener ningún sustento cierto, parecen dirigidas a personas sin conocimientos en propiedad industrial puesto que, quienes tienen experiencia en la materia, saben:

i) la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (**fabricar**) la invención, obligación que se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (**fabricar**) la invención, **en especial**, aquellas indicaciones que **no estén comprendidas en el estado de la técnica**.

ii) 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.

"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 **no se toma como característica técnica** la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, los usos de los componentes enumerados y/o las consecuencias del procesamiento de señal puesto que **el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

iii) la jurisprudencia aplicable, para el caso es la dictada por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso **21-IP-2000**. Interpretación Prejudicial, del **27 de octubre de 2000**, donde estableció:

"(...) el petitionerio de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones (...) única limitación impuesta (...) la modificación consiste en que esta **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, (...) **único relevante** viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial (...)", (subrayados y resaltados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, resulta evidente que: 1. La reivindicación independiente **NO** es para limitar un tipo de componente de un **producto**, como se arguye en los alegatos, sino para **DEFINIR** una solución técnica a un problema de esa índole, con las características técnicas que debe tener un **producto**;

2. El hecho de que no se mencione, explícitamente, en la reivindicación una etapa de un método **NO** significa, en forma alguna, que la declaración, "...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.

3. El solo mencionar que la comunicación entre el medidor y el visualizador puede ser alámbrica o inalámbrica ("también puede ser por cable"), de un lado, NO da sustento para reclamar "una **arquitectura** cableada", pues amen de que en ningún lugar de la descripción se habla de "arquitectura", ese tipo de comunicación es ampliamente conocido en el arte.

Ahora bien, lo fundamental consiste en que el ámbito de la protección se amplió puesto que, en la reivindicación independiente: i) se **agregó** la etapa de un método; ii) en ningún lugar de la descripción se menciona una "**arquitectura** cableada"; iii) la descripción no divulga un método para fabricar ni el sistema de medición y ni el de control ni menos aún "los medios medidores"; y, como se aclaró, en el numeral 7 del sexto considerando, 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 son solo una enumeración de elementos y/o componentes, sin ninguna relación ni de estructura ni de función.

A la luz de lo anterior, acorde a la jurisprudencia y a la práctica común aplicada por la oficina, queda totalmente claro que la modificación al pliego **no debe implicar una ampliación** del alcance de la protección de la solicitud y que las nuevas reivindicaciones que se alleguen en el trámite, como sucede con el último pliego de este caso, deben poder 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 reivindicaciones del pliego no aceptado **NO** pueden ser sustentadas, racionalmente, acorde al contenido de la solicitud inicial.

c. Aunque en el oficio trasladado 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 se permite**.

Lo anterior NO significa que al allegarse un nuevo capítulo reivindicatorio no haya que verificar el sustento de las reivindicaciones en la divulgación inicial, por ello se determinó lo informado.

NO obstante, el alegato se desvirtúa con solo tener en cuenta lo explicado arriba en b. i) y ii) pues, es de simple sentido común, que "la obligación que se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (**fabricar**) la invención, **en especial**, aquellas indicaciones que **no estén comprendidas en el estado de la técnica**", por lo tanto no se trata de que "se sugiera en forma obvia...", sino de que haya las enseñanzas para fabricarlo, cosa que NO sucede en este caso.

En los párrafos 2 a 4 de la página 5 del recurso (ver folio 111), el representante relaciona unos sitios de la descripción, según los cuales, se da sustento a las reclamaciones.

Para desvirtuar esos alegatos, resulta suficiente resaltar que, la simple presencia de una "descripción detallada de la invención" **NO** basta para cumplir el requisito legal porque, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir o **fabricar el producto** que se desea amparar, lo que debe presentarse acorde a lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486, requisito que no se cumple pues lo allí relacionado consiste en enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos(s) del mismo para procesar información o señales y no en las indicaciones para realizar (**fabricar**) el producto.

d. La supuesta falta de citación jurídica, por carencia de enlace lógico en las reivindicaciones 2 a 7, no se le habría presentado al recurrente si hubiese leído el subnumeral 3.2 del oficio No 8.166.

Adicionalmente, los alegatos del segundo párrafo de la pagina 6 del escrito, son meras transcripciones parciales del artículo 30, de algún aparte del Manual para el examen de las solicitudes de patentes y, opiniones personales del memorialista, mas no argumentos válidos que controviertan lo sostenido por la oficina.

Para desvirtuar esos alegatos y como conocen quienes tienen conocimientos en el tema, resulta suficiente resaltar que:

a. El artículo 30 de la Decisión 486 establece: "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... defina la materia... sin referencia... dependiente múltiple" (subrayados fuera de texto).

b. En el aparte 4.5.2 del Manual citado por el mismo recurrente, se transcribe lo que alega como fundamento para desconocer nuestra objeción (ver página 37), pero desde hace mucho tiempo se sabe que las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar una o más características técnicas incluidas en la reivindicación independiente, tal como se explica en el segundo párrafo del Manual (ver pagina 38), "las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente... pueda definir nuevos elementos", de ahí se desprende que en el primer caso, debe haber enlace lógico entre las características de la independiente y la(s) de su(s) dependiente(s); en el segundo caso, se podría tomar como falsa dependencia pero NO es la práctica común seguida ni en 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 la reivindicación 1...", lo cual, NO sucede con las reivindicaciones objetadas porque ellas **no** aclaran ni agregan características técnicas incluida 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 **ni** menos aún son una falsa dependencia a la luz de explicado en lo anterior.

En conclusión, los alegatos de los subnumerales 4.1.1 a 4.1.4 son respetables pero no contienen ni una sola razón fundamentada, ni jurídica ni mucho menos técnica, en hechos ciertos, que controviertan los fundamentos de Resolución, ni menos aún la desvirtúen sino solo son meras opiniones personales.

4) Los alegatos que el recurrente presenta en el subnumeral 4.2 solo son opiniones personales sin ningún tipo de sustento real, ni jurídico ni mucho menos técnico, que controvierta los fundamentos del acto impugnado, que buscan crear confusión en quienes desconozcan el tema por tergiversación y/o desviación de los hechos, como es evidente de lo siguiente:

a. El artículo 28 de la Decisión 486 que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes; y

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención", (subrayados fuera de texto)

b. Para que una descripción cumpla el requisito establecido por la norma [particularmente el literal e) arriba subrayado], el solicitante, por decirlo así, debe revelar la "**receta**" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención y, por ello se debe explicar la composición y el funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "**receta**" se obtenga el (los) objeto(s), es decir, se pueda **ejecutar o fabricar** el (los) objeto(s).

c. En el subnumeral 3.1 del oficio se explicó y en el acto atacado se reiteró se aclaró que, la descripción calificada sigue el esquema convencional de presentación pero su contenido **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque ella se limita a enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos(s) del mismo para procesar información o señales, pero **no** la forma de **ejecutar o fabricar** el "sistema de medición y control del consumo de energía eléctrica", que se pretende proteger.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (**fabricar**) la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

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

De otro lado, la simple presencia de una "descripción detallada de la invención" **NO** basta para cumplir el requisito legal porque, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir o **fabricar el producto** que se desea amparar, lo que debe presentarse acorde a lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486

d. Los argumentos traídos a colación son tergiversados y falsos, puesto que el aparte que cita el intermediario como sustento de sus afirmaciones se refiere al **nivel inventivo**, tema **no** incluido en la Resolución, además, omitió tener en cuenta los párrafos 3 y 4 de la página 6 de la interpretación prejudicial del Proceso 129-IP-2007 donde se resalta: "(...) 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 no ha satisfecho (...) comprende todas las variedades estructurales (...) aparatos y dispositivos (...)", (subrayados fuera de texto). Es decir, 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.

Por lo tanto, **NO** se trata solo de: "...es claro que dicha información no sería necesaria... medianamente versado en la materia comprendiera la solución... son tan convencionales que no se requiere explicación adicional... sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la descripción... **vista como un todo**... tarea de **implementar** la invención... descriptivo", sino que lo que la norma, el procedimiento y la jurisprudencia **exigen** es, en cierta medida, la "**receta**" para construir o **fabricar el producto** que se desea amparar el cual **DEBE** ser tangible pues es para llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha satisfecho; en consecuencia, los alegatos carecen de algún fundamento cierto y son solo aseveraciones sesgadas tendientes a desviar la objeción planteada en el acto trasladado y reiterada en la Resolución, que es la insuficiencia descriptiva y la necesidad de tenga forma tangible.

Es evidente, para quienes tienen algún conocimiento en el tema que un producto para que **revista una forma tangible** se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica el producto** y **no** de otra forma puesto que **no** se puede aceptar como **sustento de patentabilidad** el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción de un documento con mezclas de características no permitidas, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Finalmente, se puede agregar que los mismos alegatos del interesado nos otorgan la razón porque se asegura que: "... **sugerencias y conjunto de instrucciones** revelados en la descripción... **vista como un todo**... tarea de **implementar** la invención...", es decir de un lado, implícitamente se reconoce que es el **uso** de componentes convencionales que, con base en el querer personal, se pide a la oficina ver **como un todo** junto con las sugerencias y conjunto de instrucciones para **implementar**, NO fabricar la invención.

Pero respecto a esto último es importante precisar que, un conjunto de instrucciones y la implementación que se arguye **funcionalmente**, equivale a 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 aplicación(es) práctica(s) 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 ello(s).

Consecuentemente, aseveraciones sin ningún tipo de sustento cierto, **no** controvierten ni menos aún desvirtúan, los fundamentos de la Resolución.

5) A la luz de lo ampliamente explicado en el numeral precedente los alegatos de 4.3 quedan claramente desvirtuados. No obstante, cabe precisar que los alegatos, supuestamente, referentes a la claridad de las reivindicaciones se desvían a la obligatoriedad de revestir forma tangible y la necesidad de definir el producto con características de estructura o de función.

Ahora bien, el recurrente alega que: "... conjunto de elementos y sus interconexiones ... falta de infraestructura mediante la cual se pueda transmitir información ... a través de distintas aplicaciones...", lo cual, una vez más, son solo opiniones personales sin ningún tipo de fundamento, ni jurídico ni mucho menos técnico, que controvierta los fundamentos de la Resolución porque con una serie de sofismas de distracción se intenta crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan suficiente experiencia en el tema como es evidente de todo lo discutido y explicado arriba; adicionalmente, no se enfoca en controvertir un numeral específico de la Resolución sino que menciona la claridad se desvía a lo tangible, para terminar afirmando que no es modo de presentar información ni de procesar una señal, pero eso sí, sin presentar ni una sola prueba que demuestre cuales son las interconexiones ni explicar donde se divulgan en la descripción y, por que no son convencionales.

Hacer meras afirmaciones, NO es sustento válido para asegurar que, "... afectaron su derecho al debido proceso...", pues quien lea la argumentación notará que son solo frases y afirmaciones incoherentes, desenfocadas con las que se trata de crear confusión y desviar la atención.

6) Para desvirtuar los alegatos de 4.4, en primer lugar, basta tener en cuenta todo lo arriba explicado.

En segundo término, en el numeral 6 del sexto considerando se aclaró que la reivindicación 1 y sus dependientes de "sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica" o de **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).

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, uno o más componentes del mismo, total o parcialmente.

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, ejemplos:

"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..."; y así con todas las reivindicaciones restantes de "sistema".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

En tercer lugar, se sostuvo y se reitera que lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de alguno(s) elemento(s) 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 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; motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21

En cuarto lugar, en el numeral 7 de la Resolución se aclaró que haber agregado en la reivindicación 1: "...comunicados entre sí en forma automática, directa y bidireccional...", o "mediante una arquitectura cableada", NO significa en forma alguna que se haya determinado una relación de estructura o de función entre los componentes que se enumeran del sistema de administración, medición y control del consumo de energía, puesto que ellos conducen a una **realización no tangible** y lo que se exige es la definición de un objeto tangible mediante las características 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 son solo una enumeración de elementos y/o componentes, sin ninguna relación ni de estructura ni de función.

Asimismo, que la reivindicación 1 (cualquiera que se tome) enumera unos 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", que el mandatario pretende asimilar con solo mencionar unas interconexiones, pero no aclara ¿cuáles son?, ¿dónde se describen y donde se definen?. Además, alguien con conocimientos en el tema no haría tales aseveraciones porque en el campo electrónico existen formas muy claras para determinar la interrelación de estructura o función entre los componentes de un producto, por ello, tan solo indicar que es bidireccional, de RF, "arquitectura" cableada, por infrarrojos, o cualquier otro medio **NO** significa, de ningún modo, haber determinado en una enumeración de elementos, la relación de estructura o de función entre ellos como con este simple silogismo, falsamente, se pretende hacer creer.

También se precisó que, usar "medios de trabajo para adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...", NO son características técnicas que sirvan de base para la patentabilidad del supuesto producto debido a que dichas características no son técnicas ni de estructura ni de función sino la relación del **uso** de medios técnicos convencionales para procesar información, que amen de afectar las disposiciones del artículo 21 puesto que, simplemente, refieren el uso de medios técnicos (de trabajo) para procesamiento de datos, información o señal, también afecta las disposiciones del artículo 15 incisos d) y f), excluidos de patentabilidad por los motivos explicados en el numeral 5 tanto del oficio como de la Resolución impugnada.

Aún más, quienes tienen mínimos conocimientos en la materia saben que, "utilizar medios de trabajo para **adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...**", **funcionalmente**, equivale al mero procesamiento de información, además, 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 ni una función ni mucho menos algo tangible, porque **no** se puede producir o manufacturar nada a partir de ello(s).

En quinto lugar, respetuosamente, una vez más se reitera que el representante para sus argumentaciones, debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso **36-IP-98** antes citado, aparte vi. "**examen de fondo de la solicitud de patente**", donde se establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para **garantizar la tutela del interés general**, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente **no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria**; pero también (...) la **Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos**, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo.

Puesto que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina los requisitos y la forma de presentar tanto la descripción como las reivindicaciones; resulta inaceptable que con base en opiniones personales, sustentadas en interpretaciones tendenciosas, sesgadas y falsas, se trate de imponernos el punto de vista del recurrente y obligar a la oficina a aceptar "**la invención vista como un todo**", sin explicaciones reales de sustento, ni jurídicas ni menos aún técnicas.

Para concluir, se alega que: "... el artículo 21... productos sistemas que se encuentren **ya patentados**", que son solo afirmaciones intrascendentes porque no presentan el debido sustento ni explica por qué se debería entender así; es evidente que una simple opinión o deseo no es fundamento que controvierta esa objeción.

Adicionalmente, en el numeral 7 del sexto considerando se aclaró que, un "sistema" o **producto** como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho **producto** no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de al mismo o a

parte(s) de él; 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, etc. para administrar servicios públicos, porque las características que el mandatario señala como distintivas no son 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 representante lo declara 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, en todo lo precedente, NO contiene características técnicas que sirvan de base para su patentabilidad, y porque se encuentra excluido de patentamiento conforme a lo dispuesto por los literales d) y f) del artículo 15.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisión de un acto administrativo, como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con hechos que tengan sustento real pero no en tratar de crear confusión en quienes no tengan conocimientos en propiedad industrial con base en opiniones personales, tergiversación y desviación de los hechos expuestos en el acto atacado, falsas afirmaciones y acusaciones, sin siquiera presentar un análisis técnico que permitiese comprobar tales apreciaciones.

Si se trata de controvertir una razón de fundamento dada por la administración en un acto, es evidente, que el interesado debe no solo señalar supuestos lugares donde aparezca uno o más términos sino que debe comprobar, con hechos ciertos, que la descripción en su conjunto puede sustentar racionalmente las reivindicaciones del pliego no aceptado, con el contenido de la solicitud inicial, lo que **no** se cumple en este caso.

Con una larga y caótica presentación de alegatos donde se mezcla las objeciones a la claridad con el estado del arte, con el no ser tangible, con los usos, con el soporte lógico como tal, especulaciones jurídicas, etc. se pretende controvertir lo que, no puede comprender y discutir, técnicamente; además, resultan triviales, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así o si lo cuestionado cumple lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación vigentes y la jurisprudencia aplicable.

Las conclusiones de la recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en los puntos **1) a 6)** precedentes, porque la solicitud, **no** cumple las disposiciones de los artículos **14, 15 d) y f) 21, 28 y 30.**

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda ratificar la **Negación** de las reivindicaciones: 1 a 11 (folios: 46 a 48)

Bogotá, D.C. 2009 07 10

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 2.323		Código: 202004

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-129980- -11-0 Fecha: 2009-10-01 09:42:05
Trámite : 11 PATENTEI/II
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 : 50154
Fecha : 30/09/2009
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 6513240 . 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 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 5-1154

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 sí 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



143143

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 50164

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 'ésta 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, sustancias 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 verse 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

RESOLUCIÓN

50154
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.

151-151

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

EL SECRETARIO GENERAL AD- HOC

CERTIFICA

PRIMERO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 19076 DEL 27 DE ABRIL DE 2009, PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 05-129980, "POR LA CUAL SE NIEGA UNA PATENTE DE INVENCION", FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO MEDIANTE LISTADO N° 78 FIJADO EL 07 DE MAYO DE 2009 Y DESFIJADO EL 20 DE MAYO DE 2009.

SEGUNDO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 50154 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", CONFIRMÓ LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 19076 DEL 27 DE ABRIL DE 2009, FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO MEDIANTE LISTADO N° 176 FIJADO EL 09 DE OCTUBRE DE 2009 Y DESFIJADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2009.

TERCERO: QUE EN CONSECUENCIA LAS RESOLUCIONES N° 19076 DEL 27 DE ABRIL DE 2009 Y 50154 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, QUEDARON DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2009.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D. C., A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ (2010), A SOLICITUD DEL INTERESADO.

(Original) Pedro Andrés Bohórquez Sánchez

PEDRO ANDRÉS BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ

Fernando B.