

CAVELIER

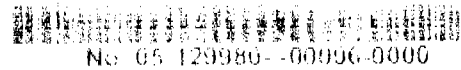
ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
560

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



No 05 129980-000006-0000

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO
BOGOTÁ, D.C. - 15

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05129980
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT SISTEMA DE
ADMINISTRACION, MEDICION Y CONTROL,
BIDIRECCIONAL E INALAMBRI CO DEL CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS
Solicitante : KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA.
Clase : H02J 013/000
Fecha de solicitud : 26 de diciembre de 2005

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **8166** notificado por fijación en lista del 20 de junio de 2008. Mediante el memorial radicado el 10 de septiembre de 2008 solicité un plazo de 30 días para atender el oficio No. **8166**.

2. Mediante el oficio número **8166** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las

observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 En forma resumida afirma su Despacho que la memoria descriptiva no aporta sustento suficiente para el capítulo reivindicatorio, y que el capítulo reivindicatorio está definido en términos del resultado a obtener, y no permite establecer cual es la contribución técnica al arte del arte.

De otra parte, afirma que la reivindicación independiente se refiere a características de uso de aparatos conocidos.

2.2 Modificación a una solicitud en trámite:

Con el objeto de atender las anteriores observaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 7 reivindicaciones. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

2.2.1 Con respecto a la claridad de la solicitud.

Inicialmente, la reivindicación independiente 1 fue replanteada para incluir en la parte caracterizante de la misma los medios por los cuales se implementa el sistema de medición y de control del consumo de energía eléctrica. Así mismo se incluyó en la definición de los medios algunas características adicionales como el tipo de medidor y los componentes que conforman los medios concentradores y retransmisores.

Así mismo, quedó allí definido cómo se conectan las unidades del sistema (por ejemplo, mediante una arquitectura cableada) y el modo en que lo hacen (por ejemplo, en forma directa y bidireccional). Estas características fueron adicionadas a la reivindicación siguiendo la sugerencia del Señor Examinador con respecto a la necesidad de caracterizar el sistema mediante la forma en que están conectados los elementos del mismo.

De esta forma, la nueva cláusula 1 hace referencia exclusivamente a las partes, componentes, relaciones funcionales, ubicación y conformación del sistema reivindicado. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Señor Examinador efectuar un nuevo estudio de patentabilidad de la presente invención teniendo en cuenta todos los elementos técnicos de la misma, es decir, los elementos que la componen y la forma como los mismos se encuentran interconectados.

A este respecto y siguiendo con la nueva cláusula 1, me permito poner de presente que tal como esta redactada, la materia a proteger define un dispositivo a escala urbana compuesto por sensores, visualizadores, transmisores y elementos de control, todos estos, elementos tangibles, debidamente interconectados entre si.

Así entonces, no existe fundamento alguno para considerar la presente invención como un plan económico comercial o como un sistema de presentación de información, por cuanto estos no son el objeto de la misma y más especialmente porque la invención no cae dentro de la definición que a estas creaciones les ha dado la Doctrina y la jurisprudencia de la Comunidad Andina para considerarlas como no invenciones. En efecto, el hecho de que se hable de un proveedor o de un consumidor no implica per se que

nos encontramos frente a un plan económico-comercial, de la misma manera que el hecho de que el sistema, compuesto por elementos tangibles, esté diseñado para proveer información, no implica que se trata de una simple forma de presentar información. Estos conceptos, tienen un significado muy preciso que rebasa este simple silogismo.

De otra parte, se eliminó de la reivindicación 1 así como de las cláusulas dependientes las características que no fueron consideradas de tipo técnico por el Examinador, y las que en lugar de limitar el alcance de protección de las modalidades preferidas se extendían a los usos como tal del dispositivo, como por ejemplo el uso para presentar cierto tipo información. Así entonces, se eliminaron por completo las cláusulas anteriormente numeradas 3, 5, 7 y 11. El resto de cláusulas dependientes también fueron modificadas para eliminar de ellas la materia que no aportaba características técnicas y por el contrario le restaban claridad y concisión a dicho pliego.

De otro lado, en el nuevo pliego reivindicatorio se evitó definir el sistema por la información que adquiere, presenta y manipula.

Respecto de la presunta falta de sustento descriptivo de las reivindicaciones, atentamente solicito se tenga en cuenta que en la memoria descriptiva está contenida la información suficiente para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la materia para la cual se pretende protección; información que de hecho se utilizó como manual y guía esencial para la implementación de este sistema piloto de medición y control en la ciudad Peruana de Cotabambas. Específicamente el proyecto piloto denominado MultiMedi (Administración Eficiente de

la Energía) desarrollado por PryTech-Key Zoom en coordinación con Luz del Sur. La ubicación geográfica del piloto fue Jirón Cotabambas 345 - Lima - Perú.

Las unidades de medición inteligente fueron instaladas en las actuales cajas metálicas paralelamente a los medidores electromecánicos. Para la prueba se escogieron 16 suministros monofásicos más uno trifásico.

En total, se utilizaron 19 unidades de medición inteligente que sirvieron para medir los consumos de 16 clientes monofásicos, un trifásico y para balance de energía. Para los registros del cliente trifásico así como también para el totalizador se utilizaron 2 unidades de medición inteligente monofásicos en conexión Aaron.

Adicionalmente, para efectos de demostrar la suficiencia en el sustento por parte de la descripción, atentamente solicito se sirva tener en cuenta las figuras 1 a 4 donde se resumen todos los elementos que debe comprender el sistema para solucionar el problema planteado, y en especial la figura 4 donde se presenta un diagrama de la interconexión.

Así mismo, en nuestra opinión una persona versada en la materia podría sin lugar a dudas implementar la solución propuesta por mi Representada con las instrucciones divulgadas en la memoria descriptiva, pues en efecto los componentes del sistema son relativamente conocidos en el área técnica, y lo que le otorga novedad y altura inventiva a la presente invención es el conjunto de unidades, su función y la forma en que estas se relacionan.

Así las cosas, puede concluirse que las reivindicaciones 1 a 7 se encuentran adecuadamente sustentadas en la memoria descriptiva y por lo tanto cumplen con los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486. En efecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el sustento descriptivo, en los términos que ha sido entendido por el Manual Andino de Patentes no se refiere al carácter patentable o no de la invención como al hecho que sea posible para el Examinador determinar el alcance de la protección solicitada y compararla misma frente al estado del arte.

El nuevo pliego satisface este requerimiento en los términos del Manual Andino de Patentes y en consecuencia, debe tenerse por superada esta objeción y procederse al estudio de fondo del mismo.

3. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

3.1 Excepciones de patentabilidad

A este respecto su Despacho manifiesta:

"... 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 que forma se usa o se puede usar, uno o más componentes del mismo, total o parcialmente"

Frente a esta objeción nos permitimos respetuosamente disentir por las siguientes razones:

El Manual Andino de Patentes señala con respecto a la materia patentable lo siguiente:

"la primera clase básica incluye sustancias y composiciones así como entidades físicas tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, etc."

Por lo tanto, teniendo en cuenta el tipo de productos patentables que indica el mencionado Manual, es claro que la forma tangible de los mismos no solo puede estar dada por la descripción sobre la forma en que se ejecutan o fabrican sino por los elementos que los componen y/o por la forma en que dichos elementos cooperan entre sí (interconexión).

En efecto, es claro que tratándose de un sistema compuesto por varios aparatos o elementos, su forma tangible no esta determinada por la forma de ejecución del sistema o de fabricación del mismo sino por la enumeración de sus elementos y de la forma cómo los mismos cooperan entre si.

Justamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, única autoridad competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, se ha expresado al respecto de la definición de invención de producto, estableciendo que son susceptibles de ser patentables aquellos productos que comprenden "todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano(...) puede referirse principalmente a cosas, sustancias, y **medios de trabajo**".¹

Luego, los productos para los cuales se pretende protección están sin lugar a dudas ajustados a la categoría patentable de

¹ Interpretación Prejudicial en el proceso 197-IP-2007. Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena número 1612 de abril 24 de 2008.

producto por cuanto se caracterizan por tener unos MEDIOS de trabajo, sean estos para adquirir los datos de energia consumida, visualizar los datos de consumo..., concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos, o para medir el total de energia que ingrese a determinadas áreas o sectores, entre otros.

Teniendo entonces en cuenta lo anterior, la objeción a este respecto también se debe tener por superada.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o un segundo uso

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 también en la forma cómo los mismos están interconectados y adicionalmente porque con independencia de la información que el sistema transmita lo que se reivindica es un sistema caracterizado por medio 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**.

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 fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención, so pena de viciar de nulidad la decisión por error de derecho.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad 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 judicial 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

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

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

En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha 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.

Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de patentabilidad indicadas por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso. Por el contrario, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que sobre la presente invención si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya

solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente acreditados en el expediente.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

6. Finalmente, atentamente le solicitamos a ese Despacho que al momento dar respuesta a la presente comunicación se pronuncie sobre todos y cada uno de los puntos jurídicos y técnicos aquí mencionados.

7. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio con 7 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente

Bogotá,
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13807-841-001-4

AMG\AMG\ID-136760\WPC13807

No. M-2008-136760\AMG

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia. Dirección: Transversal 26, No. 122-33, Apto. 501, Bogotá, Colombia Domicilio: Bogotá, Colombia Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019</u> TP <u>31.929</u>
4	Número de expediente: <u>05.129.980</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones con el fin de superar las Objeciones hechas por Su Despacho a esta solicitud y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-81.465</u> Fecha: <u>14 de octubre de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

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 de energía eléctrica, localizados fuera de la vivienda seleccionados entre el grupo que consiste en: medidores electrónicos inteligentes básicos, monofásicos, bifásicos o trifásicos, que cuentan con un módulo de corte-reconexión, módulo de comunicaciones y reloj incorporado; estando dichos medios medidores conectados en forma permanente, alámbricamente mediante una arquitectura cableada o inalámbricamente a:
 - b) un medio visualizador, ubicado dentro de la vivienda.
 - c) Unos medios concentradores y retransmisores, de la información recibida de todos los medios medidores de consumo, conectados simultáneamente a los medios medidores a) y de visualización b), estando dichos medios compuestos de una fuente de alimentación, un procesador central, memorias, puertos de entrada/salida, uno para comunicación con la unidad central, además de un puerto local; en donde los medios medidores se encuentran en comunicación simultánea con los medios para visualizar consumo y con los medios de retransmisión de información a la unidad central.
 - d) Medios receptores y procesadores de información, del consumo de energía eléctrica, enviada por los medios de concentración de información; y
 - e) Medios para medir el total de energía que ingrese a determinadas áreas o sectores,
2. El sistema de la reivindicación 1 en donde la comunicación entre los distintos medios se lleva a cabo mediante módulos de radiofrecuencia ú onda portadora (PLC).
3. El sistema de la reivindicación 1 en donde el visualizador comunica periódicamente una señal recibida del medio medidor, de los medios de recepción y procesamiento, ó de la unidad central.
4. El sistema de la reivindicación 2, en donde el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión incorporado.

5. El sistema de cualquiera de la reivindicaciones 2 y 3 en donde el visualizador comprende adicionalmente dispositivos de sonido y ópticos.
6. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4 en donde el visualizador comprende adicionalmente un medio que permita establecer una comunicación activada por un usuario.
7. El sistema de la reivindicación 1 en donde los medios de retransmisión pueden opcionalmente indicar mediante señales su posición geográfica.

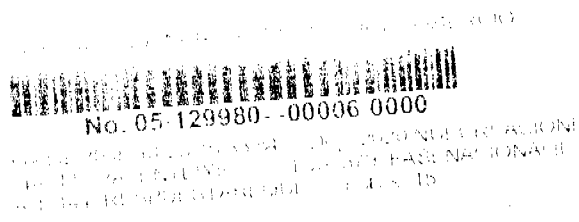
AMG\AMG\ID-133610\WPC13807

85.85

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 81,465
FECHA : OCTUBRE 14 DE 2008



***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vlr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80663800	14/10/2008	36,915,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

086 13807 - 841 - 001-4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 05-129.980

Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60

Concepto Técnico No. 200

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT IB2003/002.508

Fecha de Presentación Internacional. 2003 - VI - 26

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1 Descripción: Folios: 8 a 16 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.2 Reivindicaciones: Folios 46 a 48 memorial del 2005-12-26
Folios 83 a 84 memorial del 2008-10-23

1.3 Dibujos: Folios 20 a 23 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 64 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 71 a 81

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

No se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones:

a. 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 enumeración 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".

b. 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.

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 y, que no se permite.

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.

3. Objeto de la invención

Acorde a la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema de administración, medición y control del consumo de energía eléctrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 151:00

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

Aunque la descripción calificada sigue el esquema convencional de presentación, 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 estén 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

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada **no** cumple las disposiciones del artículo 28.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y sus dependientes se redactó en términos del resultado a obtener; son

indefinidas porque no define la materia que se desea proteger y no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; además, no es clara porque de un lado, en ella solo se enumeran unos elementos convencionales tales como los “medios para medir el consumo de energía”, los “medios para visualizar”, los “medios de retransmisión de información”, etc. y sin determinar ninguna relación funcional entre ellos y, de otro lado, menciona unos usos, por ejemplo, “comunicación directa, automática... consumidor” y/o ubicaciones, por ejemplo, “ubicados dentro de la vivienda”, nada de lo cual es una característica técnica que sea patentable.

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.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literales d y f)

6.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones 2 a 11 se redactaron en términos de un plan económico comercial como son entre otros, “...comunica... montos adeudados... separando los consumos... cifras equivalentes del periodo anterior”, “... comunicar al consumidor... cargos que apliquen”, etc. por tal motivo esas reivindicaciones afectan las disposiciones del inciso d).

6.2 El pliego se redactó en términos de exhibición de información como se aprecia en: “1. Un sistema... medios para visualizar datos medidos...”, “2 el sistema... visualizador que comunica su consumo en kwh...”, “3. El sistema... utilizado para comunicar...”, etc.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso f) del citado artículo 15.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

7.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una 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.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de una parte, 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.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

7.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro 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 de la Decisión 486.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

a) Al inicio del memorial se identifica el apoderado, quien hace mención al oficio No 8.166 puesto en conocimiento del solicitante; en el subnumeral 2.2 declara que modifica su solicitud en virtud del artículo 34 con un nuevo pliego, como respuesta a las objeciones planteadas en el mencionado oficio, el cual, se calificó arriba, donde se explican los motivos por los que no se pudo aceptar.

b) Con relación a las afirmaciones del subnumeral 2.2.1 de la respuesta, no queda claro por quien nos quiere tomar el mandatario porque, de un lado, supuestamente incluir en las reivindicaciones, “los medios por los cuales se implementa el sistema” y asegurar que “quedó definido como se conectan las unidades del sistema”, es que se siguió alguna sugerencia nuestra en el oficio trasladado, afirmación alejada de la realidad.

Haber agregado en la reivindicación 1 que: “...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.

Lo que se pretende proteger, a partir de la forma en que se redactó la reivindicación independiente del último pliego, no tiene absolutamente ninguna importancia porque nada de eso se ajusta a las objeciones trasladadas y son solo afirmaciones sin ningún sustento en hechos ciertos.

Las alusiones al plan económico comercial y la exhibición de información no se relacionan a las reivindicaciones del nuevo pliego sino al calificado en el oficio, que por las modificaciones que exceden las disposiciones del artículo 34, continúan vigentes; si no se hubiese presentado el exceso en las últimas reivindicaciones, parcialmente se habrían superado esas objeciones con la supresión de las respectivas reivindicaciones.

De otro lado, suponer que con solo asegurar: "...en la memoria descriptiva... pueda poner en práctica la materia...", se cumplen los requisitos del artículo 28, nos parece un desatino completo.

La oficina, en el acto informado, claramente señaló que la información de ese aparte debe ser suficiente para permitirle a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (**fabricar**), es decir, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir o **fabricar el producto** que se desea amparar, por ello afirmar que: "... poner en práctica o utilizar como manual o guía esencial para la implementación... persona versada en la materia podría sin lugar a dudas implementar la solución propuesta...", carece de algún fundamento cierto y son solo aseveraciones sesgadas tendientes a desviar la objeción planteada en el acto trasladado, que es la insuficiencia descriptiva.

Por último, las conclusiones del memorialista respecto a la descripción y el último pliego son respetables pero no se sustentan en hechos ciertos por lo antes expuesto y en consecuencia, de ningún modo puede aceptarse que superen las objeciones informadas.

c) En el numeral 3 de la respuesta el representante declara disentir del contenido del párrafo 3 del subpunto 6.1 del traslado, lo que es respetable pero no constituye ninguna razón fundamentada en hechos ciertos que controviertan la posición de la oficina.

En el mencionado numeral de la respuesta el intermediario alega que, "al respecto el Manual Andino... sistema de aparatos que cooperan entre si como combinación...entidades estructurales hechas por el ser humano... cosas, sustancias y medios de trabajo...", lo que son solo aseveraciones tendenciosas, sesgadas y mentirosas con las que se trata de crear confusión en quienes no tengan experiencia en la materia.

Para desvirtuar esas aseveraciones, es suficiente puntualizar que acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una 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 y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Adicionalmente, los alegatos se desvirtúan fácilmente con lo siguiente:

i. El subnumeral 4.4.1 del Manual Andino aclara lo que se puede entender por producto, pero **no** la forma en que el **producto** se debe definir para que revista forma tangible, como de forma tendenciosa y mentirosa pretende hacer ver el memorialista.

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.

ii. La interpretación prejudicial fue transcrita parcialmente en el memorial de respuesta, probablemente, con el objeto de crear confusión y tratar de hacer ver que allí también se aclara o determina como debe ser definido un **producto** para que revista forma tangible, pero en la citada interpretación prejudicial, (ver párrafo 4 de la página 6 de ese acto) se afirma:

"En consecuencia, las invenciones... cosas, sustancias y medios de trabajo (**en particular para aparatos y dispositivos**)...", lo resaltado fue convenientemente omitido por el memorialista en la respuesta, para tratar de hacer ver una interpretación personal como una determinación de lo que se debe hacer en las reivindicaciones para que un producto revista forma tangible.

Asimismo, en la respuesta se alega: "los productos ¿cuales? para los que se pretende protección... patentable de producto **medios de trabajo** sean estos **para adquirir los datos**... entre otros", lo que es una simple interpretación personal sin ningún tipo de sustento cierto.

Una persona con algún conocimiento en la materia no se atrevería a hacer semejantes afirmaciones porque, de un lado, sabe que 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.

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

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

De otro lado, sabe 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 lo relacionado arriba en 6.

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 porque los datos, la información o una señal **no** son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer

aplicación(es) práctica(s) para la **manufactura** de un **producto** (el sistema de administración, medición y control de servicios públicos).

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

iii. Respetuosamente, nos parece que el representante para su respuesta, 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 una interpretación tendenciosa, sesgada y mentirosa de lo que dice un aparte del Manual y parte de un párrafo de una interpretación prejudicial del Tribunal Andino, se trate de hacer ver que las reivindicaciones cumplen las disposiciones del artículo 14, sin explicación real de sustento.

d) Con referencia a los alegatos del numeral 4 de la respuesta, en primer lugar, por lo ya expuesto en lo precedente las reivindicaciones no cumplen las disposiciones de los artículos 14, 30, 15 d) y f) y, contrario a lo que asevera el mandatario no se caracteriza por "medios técnicos".

En segundo lugar 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.

En la respuesta se alega que, "... el uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad... **reiteradamente el Tribunal de justicia**... ese hecho per se **no demuestra falta de novedad**... dados por la aplicación de dichos medios... como es el caso de la presente invención".

Para desvirtuar esos alegatos, de un lado, en el citado proceso 21-IP-2000 el Tribunal **NO** interpretó el artículo 16 de la Decisión 344, como se trata de hacer creer, sino que interpretó los artículos 1, 6 párrafo b) y 7 párrafos c) y d), luego las aseveraciones que se hacen **no** son ciertas, ya que, en ningún lugar de ese documento se señala que la novedad y el nivel inventivo, "... pueden estar dados por la aplicación de dichos medios... desarrollar un nuevo producto..." .

Aún más, lo relativo a la novedad y el nivel inventivo se sale del ámbito del contenido del oficio porque el examinador en ningún momento consideró necesario pronunciarse acerca de esos requisitos en el oficio trasladado, debido a que el contenido de la solicitud no tiene elementos patentables. Se puede agregar que, la solicitud es PCT capítulo II, por lo que en los folios 32 a 41 obran el reporte de búsqueda, que incluye 9 documentos y la opinión escrita acerca de la patentabilidad, luego el que se haya decidido no mencionar documentos en el traslado no significa que ellos no existan, y que por ello la solicitud cumpla los requisitos tan solo por así asegurarlo en un escrito.

En cambio, cabe resaltar que de acuerdo a la jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no; en otras palabras, **NO es requisito indispensable** que un segundo uso, ni cualquier otro requisito de patentabilidad, sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación.

Además, **NO** se trata de, "...en el presente caso.... **entendida la misma como un todo...** viciar de nulidad la decisión por error de derecho", sino 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.

Quienes tienen experiencia en la materia saben 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 aquí.

Se puede agregar, que los mismos alegatos del interesado nos otorgan la razón porque en la respuesta se afirma que, "es importante señalar... si bien se refiere al uso de medios conocidos... elementos convencionales... no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo...", es decir, reconoce que es el uso de componentes convencionales y, obviamente, el oficio es el examen de fondo lugar donde tuvimos en cuenta ese elemento para presentar nuestra objeción.

En conclusión, si la Administración aceptase los alegatos de la memorialista como válidos, se llegaría a que un sistema de administración, medición y control, como el solicitado aquí, sería patentable con solo pretextar lo argüido en la respuesta, además, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley más aún, cuando 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...**", que por las razones ya explicadas arriba **NO** son características técnicas que sirvan de base para su patentabilidad, y porque afectan las disposiciones del artículo 15 d) y f), excluidos de patentamiento.

8. Conclusión:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 8.166 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y f), 21, 28 y 30 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en el acto.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: __1__ a __11__ (folios: __46__ a __48__)

Bogotá, D.C., 23, 01, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 200	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
--------------------------	---