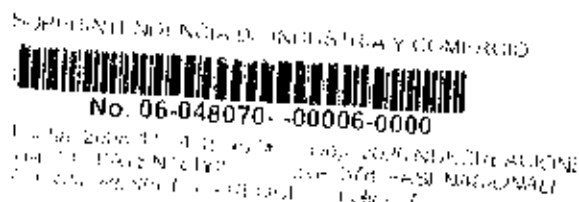


CASTELLANOS M. & CO
ABOGADOS
Calle 94A No. 7A-09
Bogotá D.C.



Señora

JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente No. **06.048.070**

Solicitud de Patente de Invención titulada **"SISTEMA PARA FIJAR DE MANERA CONFIABLE A LARGO PLAZO EN SU VALOR TEÓRICO LAS VARIABLES DE INFLUENCIA TÉCNICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Solicitante: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. **10786** notificado por fijación en lista del 22 de agosto de 2008, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

1. No es una invención

Con el objeto de superar las objeciones presento un nuevo pliego reivindicatorio en donde se han eliminado las reivindicaciones 1 a 10 relativas al procedimiento de tal forma que *ahora únicamente se reivindica un sistema para fijar de manera confiable a largo plazo en su valor teórico las variables de influencia técnica de instalaciones industriales*. Dicho sistema reviste una forma tangible de realización ya que se define por los elementos que lo componen y la relación funcional entre ellos. Más específicamente, en la nueva reivindicación principal:

- Se han descrito en la parte característica además "medios de registro", teniendo esta modificación sustento en la ejecución de la etapa b) de la anterior reivindicación principal relativa al procedimiento.
- Se reivindica un sistema que se refiere a un objeto que está definido claramente por su estructura, la cual comprende medios de identificación, medios de entrada, medios de registro y medios de comparación.
- Se da la correlación entre los medios de entrada y registro puesto que los medios de entrada para ingresar valores medidos están relacionados con las variables de medición identificadas por los medios de identificación para identificar aquellas variables de medición técnica indicadas en la reivindicación 1.
- Se da la correlación de los medios de comparación con las variables de medición identificadas por los medios de identificación, puesto que los medios de comparación están previstos para comparar el estado actual de la instalación con un índice de referencias con el fin de determinar una de las variables de medición cuyo cambio en valor incrementa la valoración de la instalación.
- Asimismo, está dada la correlación entre los medios de registro y los medios de identificación, puesto que los medios de registro llevan a cabo la medición de las variables de medición técnica identificadas por los medios de identificación.

Adicionalmente, pongo de presente que dentro de la categoría de producto a la que hace referencia el Artículo 14 de la Decisión 486 se encuentran los sistemas y sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos y, en consecuencia el sistema de la reivindicación 1 debe clasificarse como un producto susceptible de patentabilidad.

Es claro entonces que el producto tal y como se reivindica en el nuevo pliego reivindicatorio sí debe considerarse como una invención puesto que **no se reivindica un programa de ordenador o el soporte lógico como tal** y por lo tanto no recae en las exclusiones del Artículo 15 de la Decisión 486.

A pesar de las modificaciones y anteriores aclaraciones, si el examinador aún considera que el objeto de la presente solicitud no es patentable porque se refiere a secuencias de programación almacenadas en un dispositivo, llamo la atención del examinador sobre el hecho que si bien el **software como tal** no es patentable, su aplicación técnica si puede serlo. (Ver Manual Andino de Patentes, página 53.)

2. Inventiones relativas a un uso

Manifiesto a ese Despacho que la reivindicación 1 relativa a un sistema no puede considerarse como el uso de elementos conocidos en el campo técnico toda vez que el sistema de la invención corresponde a la categoría de producto comprendida por el Artículo 14 de la Decisión 486. Es claro que en la presente solicitud no se reclama ningún derecho sobre los elementos individuales (medios técnicos) sino sobre el sistema para fijar de manera confiable a largo plazo en su valor teórico las variables de influencia técnica de instalaciones industriales, entendiéndose dicho sistema como la configuración especial de medios técnicos que permite solucionar un problema existente. Adicionalmente, el producto no consiste únicamente en una serie de medios sino que implica necesariamente la relación funcional entre ellos, tal y como se establece en el Manual para el examen de solicitudes de patente de invención:

"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento."

"Las características pueden ser estructurales... o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir presión". (Subrayado fuera de texto)."

Así entonces, no es posible concluir que se reivindica el uso de elementos ya conocidos puesto que la invención se refiere a un producto definido por características permitidas.

Por otra parte, a manera de ejemplo, respetuosamente hago referencia a las solicitudes de invención referentes a aparatos o sistemas conformados por diferentes elementos como tanques, bombas, elementos para medir presión, antenas etc. los cuales no son considerados como el uso de los elementos individuales sino que se estudian como un producto definido por características estructurales y/o funcionales. Si bien cada solicitud se estudia de forma independiente no se debe desconocer el hecho que este tipo de invenciones pertenecen a la categoría de producto.

En consecuencia, es claro que el sistema de la solicitud no constituye un uso sino un producto y por lo tanto es susceptible de patentabilidad.

¹ Manual Andino de Patentes, Numeral 4.2, página 35.

En conclusión, la presente solicitud cumple con las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486 y, por lo tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho que se evalúen la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud.

ANEXOS

- Capitulo reivindicatorio
- Formato de modificaciones
- Recibo de pago por modificaciones

Señora Jefe,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70819 del Cons. Sup. de la Judicatura
Carrera 9ª. No. 93-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 6107420 - 6107480

Bogotá D.C. 9 A NOV 2008
PATENTES/PI359/MEMORIALES/MEMORIAL FONDO II

8
157



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**

Dirección: **Wittelsbacherplatz 2, D-80333**

München - ALEMANIA

Nacionalidad o Domicilio: **München - ALEMANIA**

Lugar de Constitución: **ALEMANIA**

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Número

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **MARGARITA CASTELLANOS A.**

Dirección: **CALLE 94A No. 7A-09**

Teléfono: **610 74 20** Fax: **610 07 06**

E-mail: **info@castellanosyco.com**

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

39'779.654

TPA

70.819

④

Número de Expediente:

06.048.070

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio sobre el cual solicito se realice el examen de patentabilidad.

⑥

Comprobante de pago No.

08 - 88.967

Fecha

12/11/2008

⑦

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☒ Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE **MARGARITA CASTELLANOS A.**

FIRMA

Margarita Castellanos
CC 39'779.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : EOC17c029-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 98 - 88,967
FECHA : NOVIEMBRE 12 DE 2008

5. FUEL, NATURAL GAS, OIL, AND DISTILLATE OIL



No. 06-046070-00006-0000

No. 06-048070-0000000000

THIS DESIGNATION THIS

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAG	VR. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	14436225	12/11/2008	2,321,000.00

CONFIDENTIAL

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEÑAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	5 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

ENCUENTRO DE CADA APLICADO AL EXPEDIENTE NO.

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para fijar de manera confiable a largo plazo en su valor teórico las variables de influencia técnica de instalaciones industriales, en particular plantas de producción, caracterizado porque comprende:

- medios de identificación para identificar aquellas variables de medición técnicas que determinan conjuntamente la valoración de una instalación real;

- medios de entrada para ingresar valores medidos, interrogados por el sistema, relativos a las variables de medición técnica identificadas;

- medios de registro para registrar el estado actual de la instalación real mediante la medición de las variables de medición técnica identificadas;

- medios de comparación para comparar el estado actual de la instalación con un índice de referencia con el fin de determinar al menos una de las variables de medición cuyo cambio en valor incrementaría la valoración de la instalación.

2. El sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende segundos medios de identificación, por medio de los cuales pueden identificarse medidas estructurales para mejorar la instalación, mediante las cuales se cambiará el valor de al menos una variable de medición mientras se incrementa la valoración de la instalación.

3. Sistema según la reivindicación 2, caracterizado porque comprende medios de evaluación mediante los cuales puede determinarse cuantitativamente en cuanto se incrementará la valoración de la instalación como resultado de la medida estructural.

160

100

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06-48070

Clasificación Internacional (IPC) G06F19/00

Concepto Técnico No. 3424

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



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

Descripción:

Folios: 39 a 53

Reivindicaciones:

Folio: 54 a 56 (como se radió inicialmente)

Folio: 159 (modificadas)

Dibujos:

Folios: 58 a 61

Prioridad:

21 de noviembre de 2002, US No. 60/524,227

21 de noviembre de 2002, DE No. 10354809

Rta. del Solicitante:

Folios: 153 a 156

2. Objeto de la invención

Título de invención: **"SISTEMA PARA FIJAR DE MANERA CONFIABLE A LARGO PLAZO EN SU VALOR TEÓRICO LAS VARIABLES DE INFLUENCIA TÉCNICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES"** (folio 153)

El objeto de la presente invención se relaciona con un sistema de computadora para fijar a largo plazo las variables de influencia técnica de una instalación industrial, el cual comprende medios para identificar variables, medios para ingresar variables de medición, medios para registrar el estado actual de la instalación y medios de comparación de datos.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un procedimiento para la operación de instalaciones técnicas mediante el cual medidas de mejoras estructurales puedan ser ya sea evitadas deliberadamente o realizadas de parte del operador de manera particularmente eficiente y determinada en términos de un incremento de la valoración. Al mismo tiempo el procedimiento también puede llevarse a cabo mediante un programa de computadora y usando un sistema de computación.

El objeto de la invención definido se catalogó como **G06F19/00**, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. No es una invención (artículo 15 D 486)

La reivindicación independiente 1 define un sistema para fijar de manera confiable a largo plazo en su valor teórico las variables de influencia técnica de instalaciones industriales, en particular plantas de producción, caracterizado porque comprende:

- medios de identificación **para identificar aquellas variables de medición técnicas que determinan conjuntamente la valoración de una instalación real** (negrita personal)
- medios de entrada **para ingresar valores medidos, interrogados por el sistema relativos a las variables de medición técnica identificadas** (negrita personal)
- medios de registro **para registrar el estado actual de la instalación real mediante la medición de las variables de medición técnica identificadas** (negrita personal)
- medios de comparación **para comparar el estado actual de la instalación con un índice de referencia con el fin de determinar al menos una de las variables de medición cuyo cambio en valor incrementaría la valoración de la instalación** (negrita personal).

Las frases en negrita señalan las etapas de un programa de computadora, las cuales se ejecutan en un sistema de cómputo compuesto por diferentes medios, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el capítulo descriptivo (folio 49) corresponden a un microprocesador; un teclado o una interfase o un puerto USB; un microprocesador en combinación con una memoria y/o un almacenamiento en disco duro y una unidad de punto flotante de un microprocesador.

Lo anterior se demuestra en las figuras 2 y 4 de la descripción, en las cuales se presentan el diagrama de flujo del algoritmo y el sistema de computadora que ejecuta cada una de las instrucciones impartidas por el programa de computadora, respectivamente:

FIG 2

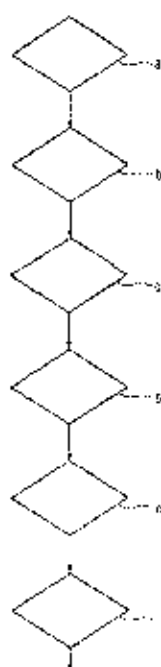
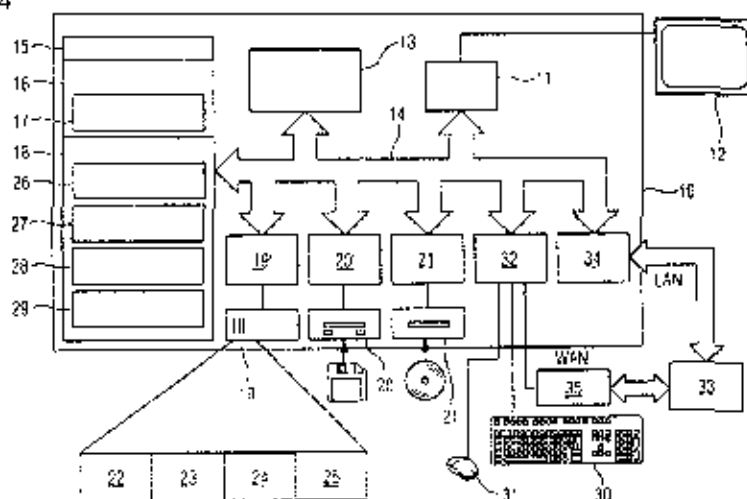


FIG 4



Asimismo, en cuanto a la definición del sistema por las instrucciones de un programa de computadora, el capítulo descriptivo de la solicitud señala:

"el procedimiento mencionado puede ser implementado al menos en parte por un sistema de computadora...el procedimiento según la invención puede ser implementado mediante un programa de computadora. Este programa ejecuta las siguientes etapas:

- a) identifica aquellas variables de medición técnica que determinan conjuntamente la valoración de una instalación real,*
- b) requiere del usuario valores medidos relacionados con las variables de medición identificadas, valores que el usuario ingresa por ejemplo mediante un teclado,*
- c) compara el estado actual de la instalación con un índice de referencia almacenado para el programa y determina al menos una variable de medición cuyo cambio en el valor incrementaría la valoración de la instalación"* (folios 49-50)

"También es posible que el estado actual esté registrado con apoyo de software" (folio 47)

"un sistema de computadora según la invención, el cual comprende una computadora 10 cuyas señales de salida son visualizadas en un monitor 12 mediante una tarjeta gráfica 11. La computadora 10 tiene un microprocesador central 13, el cual está conectado con la memoria del sistema 15 a través del bus de sistema 14... Cuando el sistema operativo 22, el programa de computadora 23 según la invención, base de datos 24 y el índice de referencia (benchmark) 25 están almacenados en el disco duro 19. Cuando el programa 23 es llamado, el mismo es cargado en la memoria de trabajo 18, donde tienen un primer módulo 26 para identificar aquellas variables de medición técnica que determinan la valoración de una instalación real, un segundo módulo 27 para interrogar valores...un tercer módulo 28 para comparar el estado actual de la instalación... también pueden almacenarse en la memoria RAM otros módulos de programa 29... para identificar medidas estructurales o un módulo de evaluación..." (folios 51-52)

Es importante resaltar que para que un sistema de cómputo, tal como el propuesto en la solicitud en estudio, pueda llevar adelante una tarea cualquiera (fijar variables de influencia técnica), se tiene que contar con un algoritmo que le indique, a través de un programa que es lo que debe hacer (identificar variables, ingresar valores, registrar el estado actual de la instalación y comparar el estado de la instalación), lo cual es justamente lo que se entiende por soporte lógico. De tal manera que dicho sistema sin el soporte lógico corresponde a una serie de dispositivos que en conjunto forman un computador, tal como lo referencia la descripción con el número 10 y se representa en la figura 4.

Así las cosas, el sistema para fijar variables técnicas en instalaciones industriales, es una aplicación de un procesamiento de datos que responde a determinadas instrucciones otorgadas por un programa de computadora. Por lo tanto, la materia de invención corresponde a una aplicación de programación la cual no puede ser protegida.

En conclusión, la materia de invención de la solicitud en estudio no cumple con el artículo 15 de la Decisión 486.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (artículo 14 D 486)

La reivindicación independiente 1 señala un sistema de computadora, el cual está conformado por varios medios que ejecutan una serie de instrucciones de un programa de computador que determinan al menos una variable de medición. Conforme a lo divulgado en la descripción, dichos medios corresponden a microprocesadores, teclados, puertos USB, entre otros, los cuales en conjunto forman un computador, el cual es ampliamente conocido en el estado de la técnica, por lo cual el sistema reivindicado corresponde al uso de medios técnicos (hardware) para ejecutar ciertas instrucciones de un programa de ordenador.

Por lo anterior, la reivindicación 1 de la presente solicitud no cumple con el artículo 14 de la Decisión 486.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

- El solicitante menciona *'Pongo de presente que dentro de la categoría de producto a la que hace referencia el artículo 14 de la Decisión 486 se encuentran los sistemas y sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos y en consecuencia el sistema de la reivindicación 1 debe calificarse como un producto susceptible de patentabilidad... Adicionalmente, el producto no consiste únicamente en una serie de medios sino que implica necesariamente la relación funcional entre ellos...es claro que el sistema de la solicitud no constituye un uso sino un producto'*.

Esta Oficina considera que si bien el sistema reivindicado define cada uno de sus componentes, la relación funcional entre dichos componentes corresponde a una serie de instrucciones que especifican las operaciones que debe hacer cada medio del sistema, por lo tanto la relación funcional entre los diferentes componentes del sistema es un programa de computador, el cual no puede ser protegido por la legislación colombiana.

Tal como se estableció en los numerales 2 y 3 de la presente comunicación, dicho sistema de cómputo (hardware) sin el correspondiente programa (software) para fijar las variables técnicas de una instalación industrial, es un conjunto de dispositivos físicos que conforman lo que comúnmente se conoce como ordenador o computador.

En ese orden de ideas, un computador es un sistema de dispositivos ampliamente conocido en el estado de la técnica, al cual se le instala un programa para que el computador realice una tarea específica, de tal manera que aunque el preámbulo de la reivindicación 1 no especifique el uso de un sistema de cómputo, la ejecución del programa para fijar las variables técnicas de una instalación industrial requiere el uso de un sistema de cómputo.

- De igual forma, el solicitante expresa *'si el examinador aún considera que el objeto de la presente solicitud no es patentable porque se refiere a secuencias de programación almacenadas en un dispositivo, llamo la atención del examinador sobre el hecho que si bien el software como tal no es patentable, su aplicación técnica sí puede serlo (Ver Manual Andino de Patentes, página 53)'*.

164

Al respecto, cabe resaltar que, el Manual Andino constituye tan solo una guía para realizar el examen a las solicitudes de patente y no forma parte de la legislación. Por lo tanto, de acuerdo con la Decisión 486, los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales y los usos o aplicaciones no son patentables.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que el sistema para fijar las variables de influencia técnica en instalaciones industriales no constituye un producto patentable por tratarse de una aplicación de programación y el uso de hardware para la ejecución de un programa.

5. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones 1, 2 y 3 (folio: 159).

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TÉCNICO No.3424	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202076
--------------------------	--