

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de abril de 2007, bajo el número 07033659, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA DE PREPAGO PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TARJETA INTELIGENTE SIN CONTACTO CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE DE SUMINISTRO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MX2005/000088 del 30 de septiembre de 2005.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 27 de julio de 2009 el solicitante atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 99 y 100 del expediente en estudio, no definen un método ni una invención, se tratan de usos y no cumplen con el requisito de claridad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

53148

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

1. Objeto de la invención

La presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar una forma de uso de un sistema de control del consumo de energía eléctrica con tarjetas inteligentes sin contacto.

Las reivindicaciones 1 a 5 se refieren a un sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica.

2. No se cumple con el artículo 28

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

Ahora, si bien la descripción contenida en el expediente 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 del mismo, para procesar información o señales, pero no la forma de ejecutar o fabricar el “sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica” que se pretende proteger.

Como bien se conoce en el campo de la propiedad industrial y lo ratifica el artículo 28, la información suministrada en la descripción debe permitirle 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 declarado de forma reproducible.

En este sentido, se indicó en el traslado que la descripción debe divulgar la invención, requisito que se considera cumplido cuando la descripción contiene todas las indicaciones necesarias para que el técnico medio ejecute la invención, en especial, aquellas indicaciones que no se encuentran comprendidas en el estado de la técnica.

Es importante tener en cuenta además, que de conformidad con los literales a) hasta el f) del citado artículo 28, la descripción debe contener la “receta” para ejecutar o fabricar el producto que se desea amparar.

Por último, no hay concordancia entre la descripción y las figuras 1 y 2 anexas, porque lo relacionado con la figura 1 parece referirse a la figura 2 y viceversa.

En consecuencia, la descripción presentada no cumple con el requisito de claridad consignado en el artículo 28 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53142
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

3. No se cumple el artículo 30

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

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

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

"(...) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."¹

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".²

En concordancia con lo anterior, la nueva reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer la contribución técnica de lo solicitado al arte, fue redactada en términos de uso y/o del resultado a obtener, careciendo de sustento descriptivo, porque el uso de medios técnicos para procesar señales, información, datos, etc., no son características técnicas que permitan definir el invento; no es clara, porque en ella sólo se enumeran algunos elementos como: una tarjeta de medición de energía eléctrica, una tarjeta de control, un dispositivo de corte, entre otros, sin determinar ninguna relación funcional entre ellos.

De otro lado, las líneas 8 a 22, simplemente son una transcripción literal del segundo párrafo de la página 12 de la descripción, que enumera algunos componentes de la tarjeta de medición y de sus usos junto con una "modalidad" de realización del mismo, lo cual, no define una solución a un problema técnico, porque los componentes del sistema de prepago relacionan una secuencia de procesamiento de información no técnica con medios técnicos, tal como puede constatare con el

1 Proceso 156 IP 2006

2 Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 1 4 8

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

contenido de la descripción y de las reivindicaciones donde, a manera de ejemplo, se resalta lo siguiente: “un sistema de prepago... utilizando una tarjeta... memoria flash para la información..., información generada... detectar y validar...”

Por otra parte, las reivindicaciones 2 a 5 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica técnica de realización del producto, sino que se enfocan en el resultado a obtener y/o al procesamiento de información, lo cual no es patentable.

Por esto, es posible concluir válidamente que, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones de la solicitud no cumplen con lo prescrito por el artículo 30 de la Decisión 486.

4. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, “no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y...”

De otro lado, por programa de ordenador (software) se entiende la “expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.”³

De acuerdo con lo anterior, será soporte lógico como tal no sólo las instrucciones que requiere una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, entre otros, y porque técnicamente se tratan de programas como tal.

Ahora bien, estudiada la solicitud es posible observar que las reivindicaciones 1 a 5, relacionan unas secuencias lógicas para procesamiento de señal o información llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos, como son, la tarjeta inteligente, el medidor electrónico con el lector escritor inalámbrico, el computador del POS, el servidor, la red etc., lo cual, además se encuentra relacionado en el contenido de la descripción (página 9 y siguientes), en particular, con las rutinas de las figuras 3 y 4, razones por las cuales lo solicitado para protección es soporte lógico como tal.

Por los motivos expuestos, la materia objeto de solicitud no se considera una

³ Decisión 351 de 1993, artículo 3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

invención de conformidad con lo previsto en el literal e) el artículo 15 de la Decisión 486, y en consecuencia no es susceptible de protección por patente.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

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

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece como ámbito de patentabilidad "las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

A la luz de lo precedente, se observa que las reivindicaciones de la solicitud fueron redactadas en términos del resultado a obtener mediante el uso de medios técnicos, motivo por el cual no definen, con características de estructura o de función, una solución a un problema técnico.

Por otro lado, para que un producto revista forma tangible, es necesario que la información contenida en la descripción y las reivindicaciones permita establecer la forma en que se ejecuta o fabrica dicho producto, mas no a la manera en que se usa o pueden ser usados, uno o más de sus componentes, total o parcialmente.

Adicionalmente, las reivindicaciones no fueron definidas mediante características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que incluyen mezclas de características no patentables, tal como se muestra a continuación:

"1. Un sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica utilizando una tarjeta inteligente sin contacto para un medidor electrónico (18) caracterizado porque comprende una tarjeta de medición de energía eléctrica (9), una tarjeta de control de prepago sin contacto y corte de suministro de energía (3), un dispositivo de corte de suministro de energía (1), y una antena (14). Donde la tarjeta de medición de energía eléctrica (9) comprende un módulo de medición de energía (10) controlado por un microcontrolador (11) y que tiene memoria Flash para la información de la tarjeta de control de prepago sin contacto y corte de suministro de energía (3), así como la información generada en el módulo de medición (10); ... La tarjeta de control de prepago sin contacto y corte de suministro de energía (3) es el módulo principal encargado de detectar y validar una tarjeta..."

"2. El sistema... proporciona en un primer modo la información..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 1 4 8'

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

"3. El sistema... en un segundo modo... proporciona la información..."

"4. El sistema... detecta la presencia... genera y envía una señal..."

"5. El sistema... el corte y o restablecimiento..."

Se observa entonces, que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

Por otra parte, del estudio de la solicitud, en particular, lo relacionado en la descripción (folio 5 y siguientes), queda claro que lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o partes de ellos, los cuales son ampliamente conocidos en el arte (de allí que sean denominados convencionales). En el caso concreto, se reivindica el uso de algunos elementos de un sistema informático de control (administración) del suministro de energía, que incluye: "la tarjeta inteligente", "el medidor electrónico", etc., y porque, tal como se presentaron, hacen una relación de procesamiento de señal (información), llevada a cabo mediante el uso de dichos medios técnicos.

En relación con lo anterior, se reitera que no constituyen sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no patentables, puesto que con ello se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, alterándose la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que un "sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica" o producto como tal, es independiente de su uso; es decir, un producto no se define por su uso real o deseado, por ejemplo, una tarjeta inteligente es independiente del género de información con que sea cargada, un terminal POS y/o la red, el servidor son independientes del tipo de señal o información que procesen, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, etc. Por esto, enunciar uno o más de los componentes de un sistema de administración de energía eléctrica convencional y mezclarlos con el uso de aquellos, no son características técnicas que distingan el sistema reivindicado.

En conclusión, las reivindicaciones de la presente solicitud no definen un producto ni un método, sino más bien el uso de componentes, por ello, no cumplen con las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta que ha "resaltado de forma específica lo nuevo e inventivo del mecanismo del sistema prepago, se a descrito en forma clara como se inter-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148,
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

relacionan para su funcionamiento los diferentes elementos constitutivos del sistema prepago, haciéndose de una forma clara y completa, logrando así que la descripción contenga todas las indicaciones para ejecutarse la invención y considerarse su nivel inventivo – señalando la forma como se acoplan o enlazan para cumplir su propósito final.” (Folio 73, último párrafo)

No obstante dicha afirmación, la nueva descripción se limita a enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos para procesar información o señales, pero no contiene la forma de ejecutar o fabricar el “sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica” que se pretende proteger.

Sobre este aspecto, el solicitante también afirma que “la descripción se ha modificado de forma que se hace más coherente la operatividad del equipo y las correspondientes figuras, de forma que se identifica la concordancia entre la figura 1 y la figura 2.” (Folio 74, párrafo 1)

Sin embargo, lo que se observa es que entre la descripción y las figuras 1 y 2 no hay concordancia, tal como se expone a continuación:

En la página 6 de la nueva descripción (folio 81 del expediente), se encuentra la reseña (breve descripción) de las figuras, en ella se indica que la figura 1 es un diagrama simplificado que ilustra el sistema de prepago y que la figura 2 es un diagrama funcional en bloques. Al final de la página 8 y comienzo de la 9 (folios 83 y 84), se establece que la figura 1 ilustra un diagrama simplificado de un sistema de prepago para medición de energía de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención.

Adicionalmente, a partir de la segunda línea de la página 9 (folio 84), se afirma que “como se muestra en la figura 2, el sistema de prepago para medición de energía incluye de preferencia terminales de punto de venta 20”, lo cual fue corregido, pero no es congruente con lo anterior.

A su vez, en la página 12 línea 5 de la nueva descripción (folio 87), se hace referencia nuevamente a la figura 2, indicándose que ella “ilustra un diagrama funcional simplificado en bloques de un medidor”, lo cual resulta incongruente con lo modificado en el folio 84.

Parece ser que, al radicar la solicitud las figuras 1 y 2 fueron intercambiadas de lugar entre sí, más no su correspondiente descripción; de modo similar, puede decirse que quien ha hecho las transcripciones solo tuvo en cuenta un único sitio para hacer corrección e ignoró que la incongruencia se presentó en varias partes de la descripción.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

Ahora bien, es necesario precisar que para que la descripción cumpla con el requisito establecido en el artículo 28 de la Decisión 486, debe divulgar la invención considerando todas las indicaciones necesarias para que un técnico medio pueda ejecutarla (fabricarla), en especial, aquellas indicaciones que no se encuentren comprendidas en el estado de la técnica. Es decir, lo requerido es en cierta medida, la “receta” con la cual sea posible ejecutar o construir el sistema que se desea amparar.

Por consiguiente, enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos del mismo para procesar información o señales, es decir, describir el procesamiento de información con medios técnicos no sirve como sustento para reivindicar dichos medios técnicos.

Al referirse al objeto reivindicado, el solicitante manifiesta que “la presente solicitud se trata de un sistema, donde se parte de elementos conocidos, pues no se crea de la nada, y lo nuevo e inventivo radica en la disposición de estos elementos para llegar a un sistema de prepago nuevo que permite ejecutar ciertas funciones” y que “en este orden de ideas no se puede asimilar a un uso de aparatos conocidos porque no se está reivindicando cada uno de ellos sino un todo que conduce a un producto nuevo que mediante su funcionamiento produce un resultado que es lo inventivo.” (Folio 74, párrafo 6)

Sobre este aspecto es preciso recordar que la esencia de las reivindicaciones es definir la invención mediante las características técnicas que permitan su comparación con el estado del arte, y que dichas características deben definir la solución del problema que el invento pretende resolver.

Ahora bien, en el caso concreto y no obstante lo afirmado por el solicitante, es posible observar que las reivindicaciones contienen aspectos no técnicos tales como:

“1. Un sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica utilizando una tarjeta inteligente... donde la tarjeta de medición de energía eléctrica (9) comprende un módulo de medición de energía (10) controlado por un microcontrolador (11) y que tiene una memoria Flash para la información de la tarjeta de control... La tarjeta de control de prepago sin contacto y corte de suministro de energía (3) es el módulo principal encargado de detectar y validar una tarjeta de prepago... En una modalidad preferida, la tarjeta...”

Lo subrayado anteriormente, no sólo son aspectos no funcionales de lo solicitado, sino que además equivalen al mero procesamiento de información, el cual se encuentra excluido de patentabilidad, acorde con el artículo 15 e) de la Decisión 486,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 – 33659

toda vez que se trata de incorporar en el microcontrolador la información de la memoria que, al ser incorporada en ese dispositivo de lectura automatizado, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, como el control de suministro de energía eléctrica u otro servicio público.

Adicionalmente, lo solicitado se considera soporte lógico como tal porque la información no es más que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la solución de un problema técnico, ni para la obtención de un objeto, puesto que, sin la intervención del procesador, las informaciones allí incluidas no generan un resultado técnico sino el simple manejo de un plan económico comercial mediante un algoritmo lógico, excluido de patentabilidad en los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Se reitera que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido bien sea por las características de estructura o por las características de función, sin que sea posible definirlo mediante las etapas características de un procedimiento, y menos aún, cuando dicho método se dirige a procesar un plan económico comercial, concretamente, mediante un programa de computador para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, pues como ya se dijo, se encuentran excluidos de patentabilidad.

Finalmente, cabe decir que en su respuesta el solicitante no se pronunció sobre las objeciones relativas a los usos y la excepción de patentabilidad del artículo 15.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15, 28 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE PREPAGO PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TARJETA INTELIGENTE SIN CONTACTO CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE DE SUMINISTRO"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Iusa S.A. de C.V., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53148
Por la cual se niega una patente de invención

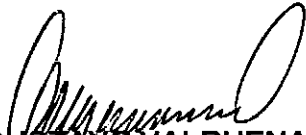
Rad. N° PCT/07 – 33659

misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

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

23 OCT. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74 – 64, Oficina 506
Bogotá D.C.



202068