

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 53148 del 23 de octubre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE PREPAGO PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POR TARJETA INTELIGENTE SIN CONTACTO CON DISPOSITIVO AUTOMATICO DE CORTE DE SUMINISTRO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de noviembre de 2009, bajo el número 07 033659 00010 - 0000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Iusa S.A. de C.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en su lugar se profiera otra en la que se otorgue el derecho a la patente de la invención.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Señala el recurrente:

"[...] Me permito manifestar que no compartimos la posición tomada por ese Despacho, toda vez que la presente solicitud de invención se trata de un sistema prepago que comprende un medidor electrónico que incorpora el sistema prepago, específicamente para medidores de electricidad, que tiene tres funciones principales: 1) descargar la cantidad de Kwh. prepagados a agregar al medidor electrónico de energía; 2) recibir los datos de energía consumida durante la vida del medidor, ilícitos cometidos al medidor, tales como desconexiones, inversiones y presencia de derivaciones, sin la necesidad de contratar un lectorista o incorporar sistemas sofisticados y costosos; y 3) evitar descomposturas y desgaste mecánico del medidor, lo que soluciona un problema técnico como se desprende de lo indicado.

El sistema se ha definido por las características de función entre los componentes, en concordancia con la parte descriptiva y con las reivindicaciones redactadas en dirección al sistema prepago con sus elementos constitutivos.

La presente invención proporciona un sistema y método de prepago para la medición de energía eléctrica con comunicación de datos sin contacto, en donde el medidor electrónico está completamente integrado de una sola pieza, cubierto

2271

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00927.1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

totalmente y sin contacto con el exterior. De acuerdo con la modalidad preferida, el sistema y método de prepago de medición de energía reduce los costos de instalación proporcionando un medidor electrónico integral que permite la comunicación de datos tanto al medidor del usuario como al proveedor del suministro de la energía eléctrica sin utilizar las líneas de energía existentes o equipos de transmisión de comunicaciones vía MODEM adicionales. Además, y de acuerdo con las modalidades preferidas de la invención presente, la comunicación de datos sin contacto se proporciona a través de un módulo de prepago de tarjeta inteligente lector-escritor sin contacto integrado en el medidor electrónico, en donde la tarjeta inteligente transfiere directamente al medidor datos del monto comprado y también recibe y almacena información sobre variables del funcionamiento del medidor así como ilícitos que son transferidos en la base de datos del proveedor del suministro de energía cuando se recarga la tarjeta inteligente sin contacto. El sistema de prepago de energía permite el pago del servicio de suministro antes del consumo a través del uso de una tarjeta inteligente sin contacto. La tarjeta inteligente sin contacto se carga con fondos en una terminal de punto de venta o directamente en la central del proveedor de suministro de energía.

En la presente invención, el cliente recibe la electricidad proveniente de la estación generadora sobre las líneas de transmisión directamente en su medidor y no es necesario conectar el medidor a ninguna terminal de comunicación o equipo externo que sirva de enlace (por ejemplo, enlace infrarrojo, conexión directa por cable, un enlace de RF o comunicación por medio de la línea de CA) para controlar el suministro de electricidad.

De acuerdo con lo expuesto la invención sí puede ser considerada desde un punto tangible, y el hecho que tenga alguna relación comercial dentro de sus etapas, de ninguna manera le resta importancia, ni mucho menos la calidad de patente, pues no está sujeta ni ligada a un computador; lo nuevo e inventivo radica en la disposición de estos elementos para llegar a un sistema de prepago nuevo que permite ejecutar ciertas funciones. En éste 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.

Adicionalmente, en el Acto Administrativo impugnado su Despacho señala que no hay concordancia entre la descripción y las figuras 1 y 2 anexas al presente trámite.

Al dar respuesta a la Acción Oficial proferida por su Despacho mediante Oficio No. 3574 de 06 de marzo de 2.009, fueron aportadas nuevas Figuras características 1 y 2, junto con su respectiva descripción, ajustándose al requisito de claridad consignada en el artículo 28 de la Decisión 486 y que de manera atenta solicito a su Despacho valorar y estudiar en la presente etapa procesal.

Con motivo de la respuesta a la acción oficial proferida por su Despacho y con base

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

en las aclaraciones y precisiones efectuadas, consideramos que quedaba abiertamente superado lo relativo al artículo 15, por tal motivo y en cumplimiento del principio de economía procesal, no hicimos pronunciamiento al respecto”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

El artículo 15 reza: “No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información”.

El artículo 18 de la norma comunitaria expone que: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere al uso de un medidor de una sola pieza, cubierto y sin contacto con el exterior, que incorpora un sistema de prepago y un método para controlar el suministro de energía eléctrica y obtener información del medidor mediante tarjetas inteligentes sin contacto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

De otra parte, el pliego reclama un sistema de prepago y control de suministro de energía eléctrica utilizando una tarjeta inteligente sin contacto para medidor electrónico.

Mediante la Resolución 53148 del 23 de octubre de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto la misma no cumple los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente no estar de acuerdo con la posición tomada por el Despacho por cuanto la presente solicitud se trata de un sistema prepago que tiene tres funciones principales. Adicionalmente el sistema se ha definido por las características de función entre los componentes, en concordancia con la parte descriptiva y con las reivindicaciones redactadas en dirección al sistema prepago con sus elementos constitutivos.

Respecto a lo anterior, cabe aclarar que las funciones que realice el medidor hacen parte de los resultados del uso del mismo, lo cual no puede considerarse como característica técnica de un sistema. Por otro lado, la definición por medio de características de función que el solicitante reclama no es técnicamente aceptable, toda vez que se entiende como característica de función el uso que tiene de manera individual cada componente del sistema como, por ejemplo, un microcontrolador para controlar. A su vez no se admite como característica técnica de la invención la simple enumeración de componentes, sin establecer ningún tipo de relación entre los mismos.

Por otra parte, un producto conformado por componentes electrónicos tal como un contador de energía, debe estar definido por medio de características estructurales, del tipo: conexiones, acople, cableado y demás, que son las que permiten establecer el verdadero aporte de la solicitud y las diferencias de ésta con el estado del arte. Por lo demás, una reivindicación definida por medio de características funcionales no es admisible cuando puede ser definida por medio de características no funcionales. Un sistema constituido por componentes electrónicos siempre se puede definir por medio de características estructurales, de manera que la definición dada en la solicitud no es técnicamente admisible y atenta contra la claridad y definición exigidas a la solicitud.

Argumenta el recurrente que la presente solicitud proporciona un sistema y método de prepago para la medición de energía eléctrica con comunicación de datos sin contactos, en donde el medidor electrónico está completamente integrado en una sola pieza, cubierto totalmente y sin contacto con el exterior. De acuerdo a lo anterior el objeto de la solicitud sí puede considerarse tangible y el hecho de que tenga relación comercial dentro de sus etapas, no le resta importancia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0092711

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

Con respecto a este punto, este Despacho considera que la presente solicitud se refiere a un elemento tangible. Sin embargo, dada la naturaleza del sistema, este debe caracterizarse como tal, no por medio de usos, relaciones comerciales, resultados, ya que estos elementos son independientes del sistema de manera que no pueden constituirse como características técnicas fundamentales de la invención.

Continúa afirmando el recurrente que lo nuevo e inventivo radica en la disposición de elementos para llegar a un sistema prepago novedoso, que permite ejecutar ciertas funciones.

Al respecto es importante anotar que si lo nuevo radica en la disposición de elementos, debe ser esta disposición la que se reclame, no las funciones que ejecuta el sistema. Una disposición de elementos necesariamente debe definirse por medio de características estructurales no por medio de características funcionales, ya que tales características son las que permiten evaluar si efectivamente la solicitud posee la novedad y la altura inventiva que reclama el solicitante.

Por otro lado, respecto a las figuras, el recurrente argumenta que en respuesta al Oficio No. 3574 fueron aportadas nuevas figuras características 1 y 2, junto con su respectiva descripción.

Sobre el particular, cabe aclarar que el solicitante presentó un memorial el 27 de Julio del 2009 como respuesta al Oficio No. 3574. En tal documento se modificó la descripción y las reivindicaciones, pero no se aportaron nuevas figuras tal como aduce el recurrente, situación esta que se puede constatar en la lista de anexos relacionada en el folio 75 del presente expediente.

Por otra parte, en la nueva descripción se corrigieron los errores con respecto a la confusión de la figuras, sin embargo en el folio 87 sigue apareciendo una referencia a la figura 2 que no es clara.

De otra parte en relación con lo manifestado por el recurrente sobre las objeciones relativas al artículo 15, el recurrente anota que por motivos de economía procesal no se pronuncia al respecto, puesto que considera que las objeciones quedan superadas, dada la respuesta presentada con anterioridad a la acción oficial proferida por este Despacho.

Cabe agregar que para este Despacho es fundamental que se hubiera sustentado en la respuesta a la acción oficial, los motivos que le permitiría dilucidar el porque deben quedar superadas las objeciones con respecto al artículo 15.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 009271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

Finalmente el recurrente reitera que la decisión del Despacho resulta equivocada e injusta, dado que en la misma no se consideró la importancia y el alcance del objeto de la solicitud estudiada, ni se consideró la invención en su conjunto, por lo cual el recurrente manifiesta que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los artículos 15 y 18 de la Decisión 486.

Este Despacho se permite aclarar que se ha revisado y analizado nuevamente el documento, encontrando que aunque no es clara que parte de la solicitud podría servir para un pliego reivindicatorio aceptable, si es cierto que el sistema reclamado puede estar conformado por elementos tangibles, lo que de cierta manera permitiría realizar al menos de manera parcial un examen de novedad o nivel inventivo, para evaluar si la materia reclamada o parte de esta cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no se encuentra correctamente definido dado que no se han proporcionado las características técnicas fundamentales que se presentan entre los componentes del sistema. Sin embargo, el sistema reclamado en la solicitud esta conformado por medio de elementos tangibles, de manera que es necesario realizar un examen de patentabilidad para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada.

Por las razones expuestas anteriormente, se recomienda revocar la resolución No. 53148 para proseguir con el estudio de patentabilidad de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la resolución No. 53148 del 23 de octubre de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite. En consecuencia se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con el examen de fondo.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución 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, entregándole copia de la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 00927.1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 033659

misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 FEB. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

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



202066