

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64579

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-108322

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 155 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE CONDICIONES DESPAREJAS DE CONSUMO DE ENERGÍA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2015 con el No. 13-108322-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad The Powerwise Group, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sugiere que el documento D1 no divulga todas las características de la invención definida en la reivindicación 1, argumentando lo siguiente:

Sobre la novedad de la nueva reivindicación 1 la recurrente afirma que “*Sin embargo, D1 falla en enseñar o sugerir al menos las características de ‘activar un período de apagón correspondiente a condiciones de apagón ... y generar un primer disparador de señal y alerta’, según lo expresado en la reivindicación 1 enmendada*” y sobre sus reivindicaciones dependientes la recurrente añade que “*Las reivindicaciones 2-16 dependen de la reivindicación 1 y por lo tanto son novedosas con respecto a D1 por al menos las mismas razones discutidas arriba con respecto a la reivindicación 1.*”

Sobre la novedad de la nueva reivindicación 17 la recurrente afirma que “*La reivindicación independiente 17 es enmendada como un microprocesador que realiza los pasos mencionados en la reivindicación 1. Por las razones expuestas arriba, la reivindicación 17 es novedosa con respecto a D1.*”

Sobre la novedad de la nueva reivindicación 18 la recurrente afirma que “*D1 falla en enseñar o sugerir al menos ‘activar un tiempo de apagón correspondiente a condiciones de apagón’; según lo expuesto en la reivindicación 18 enmendada. En consecuencia, D1 es deficiente y la reivindicación 18 es novedosa respecto a D1*” y sobre sus reivindicaciones dependientes la recurrente añade que “*Las reivindicaciones*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64579

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-108322

19 y 20 dependen de la reivindicación 18 y por lo tanto son novedosas respecto a D1 por al menos las mismas razones expuestas arriba con respecto a la reivindicación 18.”

Sobre el cumplimiento del requisito de novedad de la nueva reivindicación 19, la recurrente afirma que “...D1 falla en enseñar o sugerir al menos ‘obtener un valor de potencia asignada que esté asociado con el periodo de tiempo de apagón; suministrar un valor de carga reducido cuando el valor de la potencia consumida excede el valor de la potencia asignada; y desconectar el suministro de potencia por un primer espacio de tiempo durante el periodo de tiempo de apagón cuando el valor de potencia consumida excede el valor de potencia asignado”.

Las pretensiones de la recurrente son revocar la Resolución No. 155 que rechazó la patente titulada “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN DEL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE CONDICIONES DESPAREJAS DE CONSUMO DE ENERGÍA”, y devolver dicha solicitud a la Dirección de Nuevas Creaciones para llevar a cabo nuevamente el análisis de novedad y altura inventiva de la invención propuesta.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Es importante mencionar que, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 20 (veinte) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y también refleja el pago de la tasa oficial correspondiente. Además, respecto a dicho capítulo se realizará el siguiente análisis:

Sobre los argumentos a favor de la novedad de la invención de la solicitud que indica que el documento D1 no divulga las siguientes características; “...activar un período de apagón correspondiente a condiciones de apagón...”, , “...obtener un valor de potencia asignada que esté asociado con el periodo de tiempo de apagón...”, “...suministrar un valor de carga reducido cuando el valor de la potencia consumida excede el valor de la potencia asignada...”, “...desconectar el suministro de potencia por un primer espacio de tiempo durante el periodo de tiempo de apagón cuando el valor de potencia consumida excede el valor de potencia asignado” se responde que dichas características, contrario a lo afirmado por la recurrente, se encuentran divulgadas en el documento D1 cuando hace referencia a la programación del dispositivo para que se active en un periodo específico de tiempo (D1, Pág. 2, Párr. 19; D1, Pág. 9, Párr. 211), el suministro de un valor deseado RMS, porcentaje de voltaje o un porcentaje de ahorro (D1, Pág. 5, Párr. 162) donde se reduce la energía a valores predeterminados (D1, Pág. 4, Párr. 158) y apagado del sistema en condiciones de sobrecarga (D1, Pág. 4, Párr. 155; D1, Pág. 5, Párr. 167). Aunque el documento no menciona explícitamente que el periodo de tiempo es un periodo de apagón, sí sugiere que dicho periodo se programa para aliviar o eliminar las condiciones de Brown-out (D1, Pág. 9, Párr. 211) o en periodos de carga pico (D1, Pág. 2, Párr. 15) los cuales están estrechamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64579

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-108322

relacionados con las condiciones de apagón (Black-out) y anticipan dichas condiciones de apagón¹².

Sobre los argumentos de la recurrente donde indica que la nueva reivindicación 17 es novedosa porque realiza los pasos de la reivindicación 1 que, según la recurrente son novedosos, se responde que independientemente de la novedad de los pasos del método de la reivindicación 1, dichos pasos no pueden darle novedad o nivel inventivo a la reivindicación 17 porque la reivindicación 17 está reclamando un aparato, y los aparatos se caracterizan por sus elementos estructurales tangibles. Los pasos de un método al no ser elementos estructurales tangibles no hacen parte de las características esenciales del sistema de la reivindicación 17 y no pueden darle novedad o nivel inventivo.

Sobre el argumento a favor de la novedad de la invención de la solicitud que indica que el documento D1 no divulga la característica de “...generar una primera señal cuando el valor de potencia consumida excede el valor de potencia asignada, en donde la primera señal dispara un alerta” se responde que el documento D1 no divulga explícitamente dicha característica, y por lo tanto D1 no afecta la novedad de la invención.

Por lo anterior encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar la novedad de la invención, sí puede llegar a afectar su nivel inventivo dado que existen otros documentos en el estado de la técnica que solos o en combinación con D1 eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 2007/0203860 publicado el 30 de agosto de 2007, WO 2009/137654 publicado el 12 de noviembre de 2009, WO 2010/031012 publicado el 18 de marzo de 2010, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Brownout_%28electricity%29

² http://en.wikipedia.org/wiki/Demand_response

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64579

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-108322

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 155 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la sociedad The Powerwise Group, Inc., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, MJARAMILLO@GPZLEGAL.COM

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez