

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2009, con el N° 09-084268-00000-0000, por la sociedad Silver Spring Networks, Inc., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR COMUNICACIONES DE PAQUETES BASADAS EN IP EN UNA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/001166 del 30 de enero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 04132 y notificado por fijación en lista el 14 de marzo de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 169 a 174 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-084268-00005-0000 del 12 de junio de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 16 (Fls. 179 a 182) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16 contenidas en los folios 179 a 182, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de suministrar una forma de comunicación de paquetes basados en IP, útiles para monitorear, controlar y distribuir productos de servicios públicos tales como agua, gas y electricidad, etc. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema de comunicación inalámbrica que comprende una pluralidad de nodos de servicio público y una pluralidad de dispositivos de punto de acceso.

6.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de febrero de 2007, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 20060209844	"Network enabled extensible metering system"	21/septiembre/2006

El documento D1¹ enseña un dispositivo de medición común, que mide los datos en bruto, un sistema integrado de servicios independientes o aplicaciones que pueden acumular y procesar datos medidos en bruto para luego hacer que los datos estén disponibles para las partes interesadas (Pág. 3, FL. 13, Párr. 0037).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"Un sistema de comunicación inalámbrica caracterizado porque comprende: una pluralidad de nodos de servicio público capaces de recibir información del medidor de producto, los nodos de servicio público conectados a una red de*

1 <http://www.google.com/patents?id=OC2ZAAAEB&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

servicio público; y

una pluralidad de dispositivos de punto de acceso conectados a la red de servicio público, los dispositivos de punto de acceso proporcionan comunicación por lo menos a una red de área extensa;

donde por lo menos uno de los nodos de servicio público está configurado para registrarse con una pluralidad de dispositivos de puntos de acceso enviando mensajes de registro a uno o más de dicha pluralidad de dispositivos de punto de acceso, y

para cada uno de la pluralidad de dispositivos de punto de acceso que reconoce el mensaje de registro enviado por al menos un nodo, obtener una dirección de red única para el nodo correspondiente al dispositivo de punto de acceso en respuesta a la recepción del reconocimiento, para así obtener una pluralidad de direcciones de red únicas que están disponibles de manera concurrente para comunicaciones mediante los dispositivos de punto de acceso respectivos con el cual al menos uno de los nodos está registrado; y

generando un mensaje dirigido a un destino deseado al que se puede acceder mediante la al (sic) menos una red de área extensa con uno de la pluralidad de dispositivos de punto de acceso con el cual al menos uno de los nodos está registrado; y

enviando el mensaje generado al destino deseado de la red mediante uno de la pluralidad de dispositivos de punto de acceso empleando la dirección de red única del al (sic) menos un nodo correspondiente a uno de los dispositivos de punto de acceso" (Fl. 179).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una pluralidad de nodos de servicio público.	La figura 5 representa esquemáticamente un ejemplo de realización de una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063).
Una pluralidad de dispositivos de punto de acceso conectados a la red de servicio público.	La figura 7 muestra los componentes de un dispositivo de dosificación de red incrustada y los posibles adaptadores de comunicaciones utilizados para conectar el dispositivo a una red LAN o WAN. Un sistema de medición puede incluir un dispositivo de medición y un acumulador para recoger la memoria de datos medidos para el almacenamiento y algún tipo de conector o puerto para conectar a un adaptador de comunicaciones (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0065).

Las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063) y un dispositivo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

dosificación de red incrustada, en donde los posibles adaptadores de comunicaciones son utilizados para conectar el dispositivo a una red LAN o WAN. Adicionalmente, dicho documento enseña un sistema de medición, que puede incluir un dispositivo de medición y un acumulador para recoger la memoria de datos medidos para el almacenamiento, y algún tipo de conector o puerto para conectar a un adaptador de comunicaciones (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0065).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, ya que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

De igual manera, el sistema de comunicaciones reclamado en la reivindicación 10 de la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que está referido a: *"Un sistema de comunicación inalámbrica, caracterizado porque comprende:*

una red en las instalaciones que tiene un primer protocolo de comunicaciones;
un dispositivo en las instalaciones conectado con dicha red en las instalaciones, dicho dispositivo se comunica con la red en las instalaciones usando el primer protocolo de comunicación;
una red de servicios públicos que tiene un segundo protocolo de comunicaciones que es diferente del primer, protocolo de comunicaciones, y
un nodo de servicios públicos conectado con la red en las instalaciones y con la red de servicios públicos, el nodo de servicios públicos es capaz de recibir la información de un medidor del producto;
en donde el nodo de servicio público está configurado para:
comunicarse con la red en las instalaciones empleando el primer protocolo de comunicación;
comunicarse con la red de servicios públicos empleando el segundo protocolo de comunicación;
asignar una dirección de red de la red de servicios públicos al dispositivo en las instalaciones;
proporcionar la dirección de red asignada a un portal de administración conectado a la red de servicios públicos;
recibir del portal de administración dirigidos con la dirección de la red; y
remitir los mensajes al dispositivo en las instalaciones empelando (sic) el primer protocolo de comunicaciones" (Fl. 181).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

Características esenciales	D1
Una red en las instalaciones que tiene un primer protocolo de comunicaciones.	Los medidores podrán ser programados para comunicarse a través de un protocolo predefinido y para proporcionar una interfaz de protocolo a un medio de almacenamiento en la red, lo que le permite a la red proporcionar el protocolo de interfaz para los usuarios o para aplicaciones que requieren información de los medidores (Pág. 13 Fl. 3, Párr. 0038).
Un dispositivo en las instalaciones conectado con dicha red.	Una pluralidad de medidores de red habilitados acoplados a la red. Los medidores recogen los datos y el servidor de red proporciona al menos una medición aplicada a los medidores (Pág. 13, Fl. 3, Párr. 0038).
Una red de servicios públicos que tiene un segundo protocolo de comunicaciones, que es diferente del primer protocolo de comunicaciones.	La red es capaz de proporcionar un protocolo de interfaz para un usuario o aplicaciones que requieran información desde el medidor hasta el usuario; la aplicación está habilitada para comunicarse con una medida, la cual accede a la información requerida (Pág. 16, Fl. 6, Reiv. 16).
Un nodo de servicios públicos conectado con la red en las instalaciones y con la red de servicios públicos.	La figura 5 representa esquemáticamente un ejemplo de realización de una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063).

Las características esenciales del sistema de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una serie de medidores, los cuales podrán ser programados para comunicarse a través de un protocolo predefinido y para proporcionar una interfaz de protocolo a un medio de almacenamiento en la red, lo que le permite a la red proporcionar el protocolo de interfaz para los usuarios o para aplicaciones que requieren información de los medidores (Pág. 13 Fl. 3, Párr. 0038). Dichos medidores de red están habilitados y acoplados a la red. Los medidores recogen los datos y el servidor de red proporciona al menos una medición aplicada a los medidores (Pág. 13, Fl. 3, Párr. 0038); la red es capaz de proporcionar un protocolo de interfaz para un usuario o aplicaciones que requieran información desde el medidor hasta el usuario; la aplicación está habilitada para comunicarse con una medida, la cual accede a la información requerida (Pág. 16, Fl. 6, Reiv. 16).

Por otro lado, el documento revela en la figura 5 un ejemplo de realización de una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063).

En consecuencia, la reivindicación 10 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 10, ya que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

técnicas. Por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Asimismo, el sistema de comunicación inalámbrica reclamado en la reivindicación 14 de la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que está referido a: *"Un sistema de comunicación inalámbrica caracterizado porque comprende: una pluralidad de nodos de servicio público capaces de recibir información del medidor de producto, los nodos de servicio público conectados en una red de servicios públicos, al menos algunos de los nodos de servicio público incluyen una interfaz en las instalaciones;*

por lo menos un punto de acceso conectado en la red de servicios públicos, el punto de acceso proporciona a cada uno de la (sic) menos uno de la pluralidad de nodos en la red de servicios públicos, un indicio de un bloque de direcciones de red destinados por el punto de acceso para ser asignados por el nodo de servicios públicos a los dispositivos en las instalaciones registrados con el nodo de servicios públicos, en donde el bloque de direcciones de red destinados a uno cualquiera de los nodos de servicios públicos es único respecto al bloque de direcciones de red destinados a otro cualquiera de los nodos de servicios públicos por dicho punto de acceso;

en donde, para cada uno de los al menos uno (sic) de la pluralidad de nodos de servicios públicos en la red de servicios públicos, la interface en las instalaciones del nodo de servicios públicos está configurado para:

interactuar con un dispositivo en las instalaciones para que el dispositivo en las instalaciones se registre con el nodo de servicios públicos y para que el nodo de servicios públicos seleccione una de las direcciones de red del bloque de direcciones de red destinadas por el punto de acceso a ese nodo de servicios públicos, y

asignar las direcciones de red seleccionadas a un dispositivo en las instalaciones registrado con ese nodo de servicios públicos y para ese nodo de servicios públicos proporcionar una indicación de la asignación de direcciones del dispositivo registrado en las instalaciones para comunicarse con el dispositivo en las instalaciones mediante la red de servicios públicos." (Fls. 181 y 182).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 14, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una pluralidad de nodos de servicio público.	La figura 5 representa esquemáticamente un ejemplo de realización de una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063).
Por lo menos un punto de acceso conectado en la red de servicios públicos.	La red es capaz de proporcionar un protocolo de interfaz para un usuario o aplicaciones que requieran información desde el medidor hasta el usuario; la aplicación está habilitada para comunicarse con una medida, la cual accede a la información requerida (Pág.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

	16, Fl. 6, Reiv. 16).
--	-----------------------

Las características esenciales del sistema de la reivindicación 14 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063), la cual es capaz de proporcionar un protocolo de interfaz para un usuario o aplicaciones que requieran información desde el medidor hasta el usuario; la aplicación está habilitada para comunicarse con una medida, la cual accede a la información requerida (Pág. 16, Fl. 6, Reiv. 16).

En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 15 y 16 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 14, ya que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar a la solicitante, que se han tenido en cuenta cada uno de los argumentos para realizar el respectivo examen de patentabilidad. Sin embargo, de acuerdo con el argumento según el cual *"los componentes del sistema no se caracterizan por sus propiedades físicas o estructurales, sino por su capacidad para ejecutar una acción específica"* es pertinente recordar, que para reclamar un producto, tal como un sistema o un dispositivo, las reivindicaciones deben incluir todas las características técnicas esenciales estructurales tangibles con las cuales la invención resuelve el problema técnico propuesto; por lo tanto, definir el producto por su capacidad de ejecutar alguna acción solo es reclamar una de las tantas aplicaciones y/o usos que dichas características pueden tener y no sus características técnicas esenciales.

Por otro lado, la solicitante asegura que el sistema *"no puede caracterizarse por sus componentes o piezas, ya que las mismas son ampliamente conocidas"* (Fl. 176). Al respecto, es preciso indicar que, en efecto, dichas características son conocidas, al encontrarse divulgadas en el documento D1, tal como se señaló en líneas anteriores.

De otro lado, la solicitante afirma que el documento D1 *"no enseña ni sugiere la capacidad de registrarse con una pluralidad de puntos de acceso, obteniendo una dirección de red única para el nodo correspondiente al punto de acceso"*. Al respecto, cabe señalar que dicho argumento no es procedente, toda vez que lo indicado hace referencia al resultado de las características técnicas tangibles. Por lo demás, el documento D1 revela una red acreditada de medición extensible (Pág. 4, Fl. 14, Párr. 0063) y unos medidores que podrán ser programados para comunicarse a través de un protocolo predefinido y para proporcionar una interfaz de protocolo a un medio de almacenamiento en la red, lo que le permite a la red

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56263

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-084268

proporcionar el protocolo de interfaz para los usuarios o para aplicaciones que requieren información de los medidores (Pág. 13 Fl. 3, Párr. 0038), demostrando una conexión de los medidores (puntos de acceso) a una red mediante un protocolo específico.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR COMUNICACIONES DE PAQUETES BASADAS EN IP EN UNA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Silver Spring Networks, Inc., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
clarkemodet@clarkemodet.com.co
info@clarkemodet.com.co

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓