

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40519

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-084268

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 56263 del 26 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR COMUNICACIONES DE PAQUETES BASADAS EN IP EN UNA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS", 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 cumple con el requisito de novedad, por tratarse de materia que se encuentra divulgada en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de noviembre de 2012, con el No. 09-084268-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SILVER SPRING NETWORKS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente sostiene que *"...si bien es cierto que los componentes del sistema son similares, la forma en que estos operan es completamente diferente."* (Fl. 192, Párr. 1) -subrayado fuera de texto-.

Asegura, que *"...la novedad no se ve afectada por que el arte previo divulgue solamente las características esenciales de la invención. En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está 'comprendida' en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.** Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el 'conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial' como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia 31 de octubre de 1989, publicada en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11. BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60)"* (Fl. 193, Párr. 5 y Fl. 194, Párr. 1) -negrilla y subraya original del texto-.

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

La sociedad recurrente sostiene que si bien es cierto que los componentes del sistema son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40519

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-084268

similares, la forma en que estos operan es completamente diferente.

Al respecto, es preciso indicar que son las características técnicas esenciales contenidas en las reivindicaciones las que definen la invención y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica, por lo tanto constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Así las cosas, los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como resultados alcanzados, no se consideran características técnicas de la invención, dado que no son características esenciales, restándole claridad a la reivindicación.

De igual manera, el uso de un determinado producto o procedimiento no es objeto de patente, debido a que los usos no están comprendidos dentro de la materia patentable en Colombia; asimismo, un nuevo uso de un producto o de un procedimiento no es objeto de patente, puesto que dicho producto es conocido en el estado de la técnica, y el simple hecho de atribuirse un uso diferente al presentado originalmente no le otorga el privilegio de patente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que la forma en que los componentes de sistema operan no es objeto de patente, por lo que la mencionada forma corresponde al uso que se le da a dichos componentes del sistema. Por otra parte, tal como se encuentra ilustrado en la Resolución recurrida, y de acuerdo con lo indicado por la misma recurrente, cuando asegura que los componentes del sistema son similares, la solicitud carece de novedad, toda vez que las características técnicas de esta última han sido previamente divulgadas por el estado de la técnica.

Frente a los argumentos de la recurrente relacionados con el requisito de novedad y lo que éste implica, es preciso aclarar que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: *"...la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento"*¹. De acuerdo con lo anterior, una solicitud es novedosa cuando el producto o el procedimiento final (según sea el caso), es nuevo o era desconocido, a pesar de que sus componentes sean conocidos.

En el presente caso, la solicitud no proporciona un producto nuevo o desconocido, de acuerdo a lo ilustrado en la respectiva Resolución de negación, comoquiera que el documento D1² corresponde al estado de la técnica y revela la materia reclamada en la

¹ Proceso 85-IP-2009, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

² <http://www.google.com/patents/US20060209844>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40519

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-084268

presente solicitud.

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

RESUELVE:

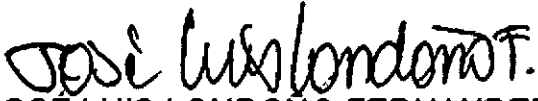
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 56263 del 26 de septiembre de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR COMUNICACIONES DE PAQUETES BASADAS EN IP EN UNA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SILVER SPRING NETWORKS, INC., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 05 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Doctora
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: María Del Socorro Pimienta Corbacho ✓
Aprobó: José Luis Londoño Fernández ✓