

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 29996 del 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMAS Y MÉTODO PARA ASIGNAR UN NOMBRE O IDENTIFICADOR DE REFERENCIA A DISPOSITIVOS DE BAÑO AGREGADOS A UNA RED INALÁMBRICA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2023 con el N° NC2023/0009551, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que “(...) **1.4. Mediante Oficio No. 2273, notificado por correo certificado de fecha 15 de febrero de 2023, correspondiente al examen de patentabilidad, comunicando al solicitante que la presente invención no cumple los requisitos de claridad y novedad, según lo establecen los artículos 30 y 16 de la Decisión 486, respectivamente. La SIC basa la objeción por falta de novedad en la divulgación del documento US20090066473 (D1).**

1.5. Mediante memorial radicado el 16 de mayo de 2023, el solicitante dio contestación oportuna al requerimiento de la SIC, presentando aclaraciones detalladas que demostraron las claras diferencias técnicas entre la presente invención y el documento D1, y presentando un nuevo pliego reivindicatorio con 14 Reivindicaciones.

1.6. Mediante correo certificado de fecha 1 de junio de 2023, las SIC notifica la Resolución No. 29996, aquí recurrida, por medio de la cual deniega el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 14 de la presente invención, argumentado falta de novedad con base en la divulgación del documento US20090066473 (D1), empleado para afectar el nivel inventivo de la invención durante el examen de patentabilidad (...)” -Negrita original del texto-.

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por ocho reivindicaciones, argumentando que “(...) Si bien las

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

aclaraciones anteriormente expuestas demuestran con suficiencia que las reivindicaciones actualmente en trámite cumplen el requisito de novedad, y que cualquier limitación al alcance de la protección en vista del documento D1 es absolutamente injustificado, **solamente** en el evento que ese Despacho considere que las explicaciones antes expuestas no satisfacen el requisito de novedad, solicito se considere de manera subsidiaria el pliego reivindicatorio que presento mediante modificación voluntaria junto con el presente Recurso de Reposición, bajo radicado NC2023/0009543.

Las modificaciones consisten en la limitación del alcance de la protección de las actuales Reivindicaciones 1, 7 y 11 mediante la incorporación de las definiciones de las secuencias particulares para los dispositivos de punto final dadas en las Reivindicaciones dependientes. Cabe destacar que D1 no anticipa las secuencias de dispositivos específicas allí definidas y que dichas Reivindicaciones dependientes no fueron objetadas por la SIC; por lo tanto, las mismas son novedosas y restauran la novedad de las Reivindicaciones independientes (...)” -Negrita original del texto-.

Sobre el análisis de novedad

La recurrente manifiesta respecto al documento D1 utilizado para afectar la novedad de la solicitud que “(...) el documento D1 **NO** está relacionado con la función de generar información de nombres de dispositivos agregados a una red. Ese Despacho debe notar que toda la información reportada en D1 está dirigida a mostrar cómo generar información de la posición de los dispositivos en un edificio, y asociar dicha posición a cada dispositivo; sin embargo, en ninguna parte de D1 se describe un sistema **que genere información de nombres para los dispositivos**, como se limita en la presente Reivindicación 1 (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

A continuación, la sociedad recurrente afirma que “(...) Al respecto, el Examinador insiste en que el párrafo [0028] de D1 anticipa el primer protocolo para nombrar dispositivos de la presente invención, porque en este párrafo se menciona que (...) esta afirmación es equivocada, ya que D1 **NO genera información de nombres, sino que une dispositivos a la red en función de su posición** detectada en el edificio, específicamente, mediante el uso de técnicas de triangulación (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Adicionalmente, el recurrente señala que “(...) Ese Despacho debe notar que el hecho que D1 describa en el párrafo [0030] que la información “puede compilarse con la identidad única del dispositivo (por ejemplo, dirección IEEE o dirección local de red), tipo de dispositivo específico y su posición calculada”, **NO** indica que un nombre o referencia de identificador **es generado por el sistema**; de hecho, lo que se enseña en este párrafo es que los dispositivos **ya tienen** un identificador, tal como una dirección local de red, pero **NO** que el sistema asigne dicha identidad; como **sí se hace en la presente invención en donde es el sistema el que genera la información del nombre del dispositivo**. Por lo tanto, el Examinador malinterpretó la divulgación D1, lo que lo lleva a confundir la identidad única que menciona D1, que es propia del dispositivo (por ejemplo, dirección local de la red), con el nombre que el sistema de la presente invención **genera** para un dispositivo, como bien se limita en la presente Reivindicación 1 (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Por otro lado, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Esta afirmación del Examinador confirma que el documento D1 **NO** asigna un nombre a los dispositivos, sino que dichos dispositivos **ya traen** una identificación única. La anterior afirmación del Examinador muestra claramente que está malinterpretando las enseñanzas de D1, ya que objeta la

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

*novedad de las características de la Reivindicación 1 relacionadas con la generación de un nombre de dispositivo, pero al mismo tiempo reconoce que los dispositivos de D1 ya traen una identificación única. En otras palabras, ¿cómo sería posible que D1 generara un nombre para un dispositivo cuando el dispositivo ya tiene uno? Esto indica claramente que el Examinador se contradice. Por lo tanto, a pesar de comprender que D1 **NO** asigna un nombre a los dispositivos y que dichos dispositivos ya traen una identificación única, el Examinador insiste de manera equivocada en que D1 asigna nombres a los dispositivos, lo cual es claramente incorrecto, contradice lo que realmente enseña D1 y lo lleva a negar de manera injustificada la patente solicitada (...)” -Subrayado y negrita original del texto-*

De otra parte, la recurrente manifiesta respecto a la respuesta a los argumentos de la resolución impugnada que “(...) Esta afirmación confirma que el Examinador no ha entendido la presente invención, pues equipara el nombre que se genera para los dispositivos mediante el protocolo de la presente invención, con el nombre asignado de fábrica; tal comparación es completamente errónea y no tiene en cuenta el objeto reclamado por mí representada. Es evidente que el Examinador desvincula los elementos técnicos definidos en las presentes reivindicaciones, para concluir que asignar nombres a dispositivos no resulta nuevo porque estos ya traen uno de fábrica, pues el objeto de la presente invención no recae en el mero hecho de asignar un nombre, sino en la forma particular que se reivindica, que proporciona diferentes ventajas (...)” (...)” -Subrayado y negrita original del texto-

A continuación, la sociedad recurrente afirma que el documento D1 no describe un protocolo para nombrar dispositivos con base en una secuencia de los dispositivos de punto final, con base en las orientaciones espaciales de los dispositivos y una referencia que define un punto de partida para la secuencia al referirse que “(...) A partir de esta divulgación de D1 es absolutamente claro que este documento NO refiere una secuencia de dispositivos, por lo que no se entiende por qué el Examinador insiste en que la secuencia de ejecución los pasos (i), (ii) y (iii) indicados en el párrafo [0041] es lo mismo que una secuencia de dispositivos. A todas luces tal conclusión no responde a lo que en efecto se divulga en el párrafo citado (...)” -Subrayado y negrita original del texto-

Adicionalmente, la recurrente señala que “(...) Como bien expliqué durante el examen de patentabilidad, el hecho que D1 refiera la ejecución de los pasos (1), (ii) y (iii) de ese método de forma secuencial, no implica de ninguna manera una secuencia de dispositivos, menos aún que dicha secuencia de dispositivos sea una secuencia de estos con base en la orientación espacial de dichos dispositivos. Por lo tanto, la referencia a que unos pasos en D1 se ejecuten de manera “secuencial” nada tiene que ver con una secuencia de dispositivos, la cual es un ordenamiento de los mismos con base en la orientación espacial que tienen. Así entonces, respetuosamente solicito a ese Despacho dar la lectura correcta al documento D1, especialmente al párrafo [0041] citado por el Examinador en su intento por anticipar la secuencia de dispositivos de la presente invención (...)” -Subrayado y negrita original del texto-

Por otra parte, la sociedad recurrente argumenta que “(...) solicito a ese Despacho tener en cuenta que la referencia a una ejecución “secuencial” de pasos en el párrafo [0041] de D1, tampoco indica para nada que allí se generen nombres para los dispositivos, menos aún que exista un protocolo en D1 para nombrar dispositivos con base en una secuencia de dispositivos, la cual, como se establece con total claridad y precisión en la actual Reivindicación 1, y ya se ha explicado ampliamente durante el trámite y en este

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

memorial, es **una secuencia de dispositivos basada en la orientación espacial de los dispositivos** (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Así mismo, la recurrente manifiesta que “(...) la interpretación del Examinador, según la cual el párrafo [0029] de D1 enseña determinar un punto fijo para la secuencia, es también equivocada porque compara el punto de partida para la triangulación que enseña D1 con un punto de partida para iniciar una secuencia de dispositivos que emplea el protocolo para generar nombres de la presente invención, los cuales son elementos completamente distintos (...)”.

Del mismo modo, la sociedad recurrente afirma que “(...) Como tal en D1 **no se dice absolutamente nada con relación a generar información de nombre para los dispositivos en la red**, únicamente se refiere a su incorporación a la red con base en su posición. Por lo tanto, no es correcto equiparar la mención a “puntos de referencia” que hace D1 para un proceso completamente distinto a lo reclamado por mí representada, con la referencia para el inicio de la secuencia **para nombrar dispositivos** de la presente invención (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

A continuación, la recurrente señala que “(...) el documento D1 tampoco anticipa la característica técnica de la presente invención en cuanto a que **la secuencia es la misma para cada instalación, independientemente de los tipos o cantidad de dispositivos de punto final**”. De nuevo, la ejecución “secuencial” en D1 no es correspondiente a una “secuencia de dispositivos” para nombrar los mismos con base en su orientación espacial, como se requiere según el protocolo para nombrar dispositivos de la presente invención. Por lo tanto, tal ejecución secuencial de los pasos del método de D1 no es comparable con una **secuencia de dispositivos** en la que se generan nombres para los dispositivos, con base en la orientación espacial de los dispositivos, y cualquier mención en D1 a dicha ejecución “secuencial” de pasos y su repetición en una instalación **no anticipa** la característica técnica antes señalada, pues no se trata de las mismas secuencias (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Finalmente, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Contrario a lo afirmado por la SIC, la anterior característica técnica definida en la presente Reivindicación 1, no **se limita a repetir un procedimiento**” y no se realiza como lo hace D1, según el párrafo [0041]. En primer lugar, como salta a la vista a partir de la misma Reivindicación 1, la secuencia allí definida **NO se refiere a repetir una serie de pasos de un procedimiento**, sino a la sucesión ordenada de dispositivos de punto final basada en las orientaciones espaciales los dispositivos de punto final (baño). Dicho de otra forma, la secuencia tal y como se limita en la presente Reivindicación 1, es el orden en el que se genera la información de nombres de los dispositivos con base en su ubicación (orientación espacial) (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Sobre la caracterización del protocolo y la secuencia de la invención

En relación con la afirmación en la resolución de negación que menciona que la solicitud no caracteriza particularmente cuál es la secuencia o protocolo a proteger, la recurrente manifiesta que “(...) claramente se indica que el protocolo genera la información de nombre con base en la **secuencia de los dispositivos** con base en las **orientaciones espaciales** de los mismos, **y con base en una referencia que indica el punto de partida** para la mencionada secuencia. Así entonces, la afirmación del Examinador no obedece a la lectura correcta de las Reivindicaciones. Adicionalmente, como ya expliqué ampliamente en este memorial, estas características técnicas no se enseñan en D1 y por

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

lo tanto es injustificado limitar el alcance de la definición (...) -Subrayado y negrita original del texto-.

A continuación, la sociedad recurrente afirma que “(...) El Examinador también sostiene que solicitante no incluye características técnicas diferenciadoras de la forma en que se calcula o se elige el punto fijo, por lo tanto, no logra superar el requisito de novedad toda vez que la característica se limita a determinar un punto fijo y D1 lo hace tal y como se indica en el párrafo 29. Esta afirmación también es equivocada, en la medida que las Reivindicaciones sí caracterizan adecuadamente tanto el protocolo para nombrar los dispositivos como la secuencia de dispositivos, que no son comparables con las enseñanzas de D1; por lo tanto, la definición del punto de partida para el inicio de la secuencia de dispositivos de la presente invención, es una limitación injustificada del alcance de la protección (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Sobre las reivindicaciones 1, 7, 11 y sus dependientes

La recurrente señala respecto al capítulo reivindicatorio que “(...) Como puede corroborar ese Despacho, con base en los argumentos expuestos en este memorial con respecto a la Reivindicación 1, los mismos aplican en su totalidad a las Reivindicaciones 7 y 11, las cuales también son novedosas frente al documento D1. Como ya expuse, los argumentos de la SIC basados en D1 no desvirtúan lo expuesto por mí durante el examen de patentabilidad, y no obedecen a una lectura correcta de las presentes Reivindicaciones. Como ya expliqué en este memorial, D1 no se relaciona con la generación de información de nombres para dispositivos de punto final, y por lo tanto no anticipa las limitaciones de las presentes Reivindicaciones reclaman en la presente invención, debe reconocerse la novedad a las Reivindicaciones 1, 7 y 11 y sus dependientes.

Con respecto a las Reivindicaciones dependientes, la SIC menciona en la Resolución que “toda vez que la reivindicación dependiente no cumple con el requisito de novedad, las dependientes tampoco se consideran nuevas”. No obstante, el presente caso es totalmente contrario, de modo que las Reivindicaciones dependientes resultan nuevas en virtud de su dependencia, ya que las Reivindicaciones 1, 7 y 11 son novedosas frente a D1. Como ya expuse, los argumentos de la SIC basados en D1 no desvirtúan lo expuesto por mí durante el examen de patentabilidad, y no obedecen a una lectura correcta de las presentes Reivindicaciones. Como ya expliqué en este memorial, D1 no se relaciona con la generación de información de nombres para dispositivos de punto final, y por lo tanto no anticipa las limitaciones de las presentes Reivindicaciones (...)

Dado que D1 no anticipa todos y cada uno de los elementos del sistema y del método para nombrar dispositivos agregados a una red inalámbrica, tal y como se reclaman en la presente invención, debe reconocerse la novedad a las Reivindicaciones 1, 7 y 11 y sus dependientes.

Con respecto a las Reivindicaciones dependientes, la SIC menciona en la Resolución que “toda vez que la reivindicación dependiente no cumple con el requisito de novedad, las dependientes tampoco se consideran nuevas”. No obstante, el presente caso es totalmente contrario, de modo que las Reivindicaciones dependientes resultan nuevas en virtud de su dependencia, ya que las Reivindicaciones 1, 7 y 11 son novedosas frente a D1 (...).

A continuación, la sociedad recurrente menciona respecto a la reivindicación dependiente 2 que “(...) me permito aclarar también a ese Despacho que, teniendo en cuenta que D1

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

no describe las limitaciones en cuanto al protocolo para nombrar dispositivos y la secuencia de dispositivos en la que se basa dicho protocolo, la indicación de “una referencia”, como se requiere en la Reivindicación 1 de la presente invención, no es comparable con cualquier “punto de partida” para la ejecución secuencial de método de D1. Por lo tanto, tampoco será comparable con que dicha referencia sea una entrada hacia adentro o hacia afuera de la instalación, como se requiere según la presente Reivindicación 2. De modo que la Reivindicación 2 es novedosa frente a D1 (...).

Así mismo, la recurrente afirma respecto a la reivindicación dependiente 4 que “(...) D1 no limita las instalaciones/habitaciones preferidas para implementar los métodos del mismo, y no se hace referencia a un baño. Por lo tanto, la Reivindicación 4 también es novedosa y los argumentos expuestos por la SIC en la página 4 de la Resolución no logran desvirtuar la novedad de esta Reivindicación (...).

Teniendo en cuenta la argumentación planteada, la sociedad recurrente concluye que “(...) Me permito llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que la SIC, si bien la Decisión 486 no establece un número de requerimientos con base en el Artículo 45 de la Decisión 486, la Circular Única abre la posibilidad requerir al solicitante cuantas veces considere necesario para que responda o efectúe los cambios que considere pertinentes. Claramente, como se desprende del análisis expuesto durante el trámite y el presente Recurso, la comparación realizada por la SIC para afectar la novedad de la presente invención con base en D1 es equivocada, y por lo tanto debió, si no, conceder la patente como resultado de mis argumentos, realizar un nuevo examen de patentabilidad corrigiendo su posición frente al documento citado, y trasladando las observaciones a las que hubiere lugar con base en un entendimiento correcto de la presente invención y una búsqueda de arte previo acertada. No obstante, mantuvo su posición frente a D1 y procedió a negar el privilegio solicitando.

Por lo tanto, de cara a la discusión planteada durante el examen de patentabilidad, para garantizar el debido proceso dentro del presente trámite, la SIC debió notificar nuevamente al solicitante, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, para que hiciese valer sus argumentaciones y permitir la retroalimentación con la Oficina (...).

*Finalmente, la recurrente manifiesta respecto a las concesiones de patente para solicitudes equivalentes que “(...) Respetando la autonomía de ese Despacho basada en el principio de independencia de las patentes, me permito informar que, probablemente por las razones expuestas por mí dentro del presente trámite y Recurso de Reposición, la Autoridad Encargada de la Búsqueda Internacional dentro de la solicitud PCT/US2017/049765, correspondiente a la presente solicitud en fase nacional, consideró el documento D1 como un documento de **categoría A**, que no es de particular relevancia para la novedad o actividad inventiva de la presente invención. Adicionalmente, la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos emitieron decisiones de concesión para las solicitudes de patentes correspondientes a la presente invención, dentro de las cuales **no se consideró** el documento D1 como arte previo para el examen de patentabilidad. Asimismo, la Oficina de Patentes de China otorgó la patente a la solicitud correspondiente, lo cual indica que la misma es novedosa (...).* -Subrayado y negrita original del texto-

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

*Finalmente, la sociedad recurrente solicita a este Despacho “(...) **6.1. Se revoque la decisión contenida en la Resolución No. 29996 de fecha 31 de mayo de 2023.***

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

6.2. Como consecuencia de la petición del numeral 4.1, se otorgue el título de patente de invención a las Reivindicaciones 1 a 14, presentadas con modificación voluntaria de fecha 16 de mayo de 2023.

6.3. En caso de no acceder a la petición del numeral 4.2, subsidiariamente solicito se otorgue el privilegio de patente al Pliego Reivindicatorio adjunto (Reivindicaciones 1 a 8) al presente Recurso, el cual limita el objeto reivindicado, y que presenté con fecha 17 de julio de 2023, como modificación voluntaria bajo el radicado NC2023/0009543, aportando el pago de la tasa correspondiente (...)” -Negrita original del texto-.

Trámite vía administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0002719, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N° 2273 del 14 de febrero de 2023.

En el primer y único requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad y la novedad de la materia reclamada en vista de las enseñanzas del documento US20090066473 (D1).

Finalmente, en respuesta a este requerimiento la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y señaló que éstas se encuentran debidamente sustentadas en la descripción, sin embargo, subsistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, razón por la cual el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 29996 del 31 de mayo de 2023, por lo que se concluyó que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”.

Por su parte, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 16.- 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”.

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0009543 del 17 de julio de 2023 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Una vez revisado el pliego reivindicatorio modificado, se encuentra que en las reivindicaciones 1, 5 y 7 se incluyen las siguientes características técnicas *“(…) en donde la secuencia es una rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj; o la secuencia es una rotación en el sentido de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de*

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido contrario a las manecillas del reloj”, las cuales encuentran sustento en las reivindicaciones 3 y 6 de las reivindicaciones inicialmente presentadas.

En consecuencia, se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo N° 23-193862.

Objeto de la invención

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un sistema y método para unir los dispositivos a una red de acuerdo con un protocolo que nombra los dispositivos unidos en base a una secuencia de nombres predeterminados que es común en todos los dispositivos unidos a la red en una instalación determinada.

Sobre el análisis de novedad

Teniendo en cuenta las modificaciones al pliego reivindicatorio, esta oficina encuentra del caso realizar el siguiente análisis:

La reivindicación 1 modificada reclama:

“Un sistema para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de baño agregados a una red inalámbrica, en donde el sistema comprende:

un aparato de procesamiento de datos configurado para generar, para cada una de una pluralidad de instalaciones, los datos de configuración para los dispositivos de punto final en cada instalación que asocia los dispositivos de punto final con la instalación respectiva en base a un primer protocolo para nombrar dispositivos, en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientación espacial que define su posición con relación a una posición de al menos uno de los dispositivos de punto final en una misma instalación,

los datos de configuración especifican la información de nombres para que cada uno de los dispositivos de punto final identifique únicamente cada dispositivo de punto final;

y

cada instalación incluye al menos dos tipos diferentes de dispositivos de punto final; una herramienta de instalación móvil configurada, para cada instalación, para comunicar de manera inalámbrica los datos de instalación al aparato de procesamiento de datos para su uso con el primer protocolo para nombrar dispositivos, en donde el primer protocolo para nombrar dispositivos define una o más reglas para generar la información de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en base a las orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia que define un punto de partida para la secuencia;

y en donde la secuencia es la misma para cada instalación, independientemente de los tipos o cantidad de dispositivos de punto final; y

en donde la secuencia es una rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotación en el sentido de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido contrario a las manecillas del reloj”.

En cuanto al análisis de novedad presente en la reivindicación independiente 1, esta Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es novedosa al afirmar que el documento D1 no menciona un sistema que comprenda un aparato para la generación de información de nombres para dispositivos agregados a una red inalámbrica. Al respecto, resulta pertinente aclarar que tal como lo menciona la recurrente, el documento D1 no hace referencia explícita a la asignación o generación de nombres a los dispositivos que se encuentran dentro de la red inalámbrica, sino que se refiere a identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos, por lo cual este documento no anticipa el protocolo de asignación de nombres de la solicitud y por lo tanto, esta Oficina advierte que resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento del requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la comisión de la Comunidad Andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental, de tal suerte que es preciso revocar la resolución impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Por su parte, la reivindicación 5 modificada reclama:

“Un sistema para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de baño agregados a una red inalámbrica, en donde el sistema comprende:

un aparato de procesamiento de datos configurado para (i) generar, para cada una de una pluralidad de instalaciones, los datos de configuración para los dispositivos de punto final en cada instalación que asocian los dispositivos de punto final con la instalación respectiva en base a un primer protocolo para nombrar dispositivos y (ii) para comunicarse con la herramienta de instalación móvil para recibir los datos de instalación para su uso con el primer protocolo para nombrar dispositivos, y

en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientación espacial que define su posición con relación a una posición de al menos uno de los dispositivos de punto final en una misma instalación,

los datos de configuración especifican la información de nombres para que cada uno de los dispositivos de punto final identifique únicamente cada dispositivo de punto final; y

el primer protocolo para nombrar dispositivos define una o más reglas para generar la información de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en base a las orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia que define un punto de partida para la secuencia; y

en donde la secuencia es una rotación en el sentido de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido contrario a las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj”.

De otra parte, en cuanto al análisis de novedad presente en la reivindicación independiente 5, esta Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es novedosa al afirmar que el documento D1 no menciona un sistema que comprenda un

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

aparato para la generación de información de nombres para dispositivos agregados a una red inalámbrica. Al respecto, resulta pertinente aclarar de nuevo que tal como lo menciona la recurrente, el documento D1 no hace referencia explícita a la asignación o generación de nombres a los dispositivos que se encuentran dentro de la red inalámbrica, sino que este documento se refiere a identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos, por lo cual este documento no anticipa el protocolo de asignación de nombres de la solicitud y por lo tanto, se reitera que resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento del requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la comisión de la Comunidad Andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental, de tal suerte que es preciso revocar la resolución impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Adicionalmente, la reivindicación 7 modificada reclama:

“Un método para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de baño agregados a una red inalámbrica, en donde el método comprende:

recibir, por un aparato de procesamiento de datos, los datos de instalación de la herramienta de instalación móvil; y

generar, por el aparato de procesamiento de datos, para cada una de una pluralidad de instalaciones, los datos de configuración para los dispositivos de punto final en cada instalación que asocia los dispositivos de punto final con la instalación respectiva en base a un primer protocolo para nombrar dispositivos y los datos de instalación, en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientación espacial que define su posición con relación a una posición de al menos uno de los dispositivos de punto final en una misma instalación,

los datos de configuración especifican la información de nombres para que cada uno de los dispositivos de punto final identifique únicamente cada dispositivo de punto final; y

el primer protocolo para nombrar dispositivos define una o más reglas para generar la información de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en base a las orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia que define un punto de partida para la secuencia; y

en donde la secuencia es una rotación en el sentido de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido contrario a las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final más cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final más cercano, sucesivamente, hacia un último dispositivo de punto final más cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj”.

Por otro lado, en cuanto al análisis de novedad presente en la reivindicación independiente 7, esta Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es novedosa al afirmar que el documento D1 no menciona la etapa de generación de datos de configuración para dispositivos de punto final que corresponden a información de nombres para dispositivos agregados a una red inalámbrica. Al respecto, resulta conveniente reiterar que tal como lo menciona la recurrente, el documento D1 no hace referencia explícita a la asignación o generación de nombres a los dispositivos que se encuentran dentro de la red inalámbrica, sino que este documento se refiere a identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos, por lo cual este documento no anticipa el protocolo de asignación de nombres de la solicitud y por lo tanto, se reitera

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

que resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento del requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la comisión de la Comunidad Andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental, de tal suerte que es preciso revocar la resolución impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente.

De otra parte, en relación con los argumentos de la sociedad recurrente que menciona que el documento D1 no describe un protocolo para nombrar dispositivos con base en una secuencia de los dispositivos de punto final, con base en las orientaciones espaciales de los dispositivos y en una referencia que define un punto de partida para la secuencia, cabe aclarar nuevamente que al no anticipar el documento D1 la característica referente a un protocolo para nombrar dispositivos, tampoco es posible evidenciar en este documento que este protocolo se lleve a cabo bajo una secuencia u orientación espacial, por lo que se reitera que resulta pertinente revocar la decisión impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente.

Sobre la caracterización del protocolo y la secuencia de la invención

En relación con el argumento de la recurrente que menciona que “(...) *claramente se indica que el protocolo genera la información de nombre con base en la **secuencia de los dispositivos** con base en las **orientaciones espaciales** de los mismos, **y con base en una referencia que indica el punto de partida** para la mencionada secuencia (...)*”, resulta conveniente aclarar que tal como lo afirma la recurrente, el protocolo de generación de nombres a los dispositivos está descrito de manera dentro de las reivindicaciones independientes, además que de acuerdo a las modificaciones realizadas, resulta clara cuál es la secuencia de asignación de nombres de acuerdo a rotaciones en particular, por lo que la objeción realizada por esta Oficina respecto a estas características queda superada y resulta pertinente revocar la decisión de negación impugnada y verificar el cumplimiento del requisito de novedad y nivel inventivo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental.

Por otra parte, respecto al argumento de la sociedad recurrente que señala que no resulta necesario definir como se calcula o elige un punto de partida, se le asiste razón al recurrente, puesto que el protocolo de generación de nombres descrito en las reivindicaciones independientes se enfoca en especificar como se realiza esa generación de nombres a cada dispositivo y la secuencia con la cual se realiza esta generación, por lo que la recurrente modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de hacer aún más explícita la secuencia con la cual se generan estos nombres, por consiguiente esta objeción es igualmente superada y se reitera que se debe revocar la resolución de negación impugnada con el fin de verificar nuevamente los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Sobre las reivindicaciones 1, 7, 11 y sus dependientes

De acuerdo con los argumentos expuestos por la sociedad recurrente y como ya se ha explicado con anterioridad, el documento D1 no resulta suficiente para anticipar todas las características técnicas de las reivindicaciones independientes 1, 5 y 7 del nuevo capítulo reivindicatorio modificado radicado bajo el No. NC2023/0009543 del 17 de julio de 2023, por lo cual se recalca que resulta conveniente revocar la decisión de negación impugnada con el fin de verificar los requisitos de novedad y nivel inventivo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

Ahora bien, en relación con el argumento de la recurrente donde menciona que el documento D1 no anticipa la anterior reivindicación dependiente 2, se aclara que dado que el documento D1 no menciona la secuencia para ejecutar el protocolo de asignación de nombres a los dispositivos, no es posible anticipar que el documento D1 mencione como referencia de partida de la secuencia una entrada en particular, por lo que la afectación con este documento a esta reivindicación dependiente se considera superada y se reitera la necesidad de revocar la resolución de negación.

Por otro lado, respecto al argumento de la recurrente según el cual la reivindicación dependiente 4 no fue correctamente afectada, se le asiste razón al solicitante, puesto que el párrafo trasladado no menciona alguno de los dispensadores especificados en esta reivindicación, por lo cual fue incorrecta la interpretación de esta Oficina respecto a esta cláusula. Igualmente, se recalca que ante las razones ya expuestas, resulta necesario revocar la decisión impugnada y verificar de nuevo los requisitos de patentabilidad de la invención.

Adicionalmente, de acuerdo con el argumento de la sociedad recurrente que manifiesta que “(...) de cara a la discusión planteada durante el examen de patentabilidad, para garantizar el debido proceso dentro del presente trámite, la SIC debió notificar nuevamente al solicitante, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, para que hiciese valer sus argumentaciones y permitir la retroalimentación con la Oficina (...)”, cabe aclarar que la modificación al capítulo reivindicatorio presentada como respuesta al Oficio No. 2273 del 14 de febrero de 2023 no contenía modificaciones sustanciales a la materia reclamada inicialmente y por tal razón las objeciones sobre la novedad por medio del documento D1 persistían de acuerdo por lo formulado por esta Oficina, por tal razón se procedió a emitir la resolución de negación. Sin embargo, se reitera que por las razones ya expuestas y los argumentos presentados por la recurrente, se encuentra necesario revocar la decisión impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Así mismo, respecto a las concesiones de patente para solicitudes equivalentes, resulta pertinente indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, según los cuales las decisiones y los derechos en materia de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo. De esta manera, cada país u oficina es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad y casos particulares.

Por otro lado, el Despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis¹, toda vez que revelan métodos y sistemas para asignar identificadores a dispositivos de baño en redes inalámbricas similares a los reclamados en la solicitud, anteriores a la fecha de presentación internacional, la cual es el 31 de agosto de 2017. En consecuencia, resulta necesario examinar si la materia ahora reclamada cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la

¹ Como por ejemplo el documento US2014022940 y el documento US2015000026.

Resolución N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y/o materia que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 29996 del 31 de mayo de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “SISTEMAS Y MÉTODO PARA ASIGNAR UN NOMBRE O IDENTIFICADOR DE REFERENCIA A DISPOSITIVOS DE BAÑO AGREGADOS A UNA RED INALÁMBRICA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2023/0009543 del 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.09.28
12:00:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.