

AVISO DE NOTIFICACION

0103

CORREO CERTIFICADO

Bogotá, D.C.

Radicación :00074225 00000007 Fecha: 23/08/2005 9:33:44
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :CASTILLO GRAU GERMAN Folios:1

Señor (a) (es)
CASTILLO GRAU GERMAN
CRA 13 # 37-43 PISO 12
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 20058
FECHA No. 22/08/2005
EXPEDIENTE No. 0 74225
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a) :

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información. Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad, desde el día hábil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificación y del acto administrativo puede ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en la página web www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señora Jefe
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

Re.: Código 02-01-389
Expediente No. 00-74.225
Solicitud de Patente
ERICSSON INC.

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito me permito manifestarle que me doy por notificado POR CONDUCTA CONCLUYENTE de la Resolución No. 20058 de Agosto 22 de 2005.

En consecuencia, le agradeceré ordenar a quien corresponda hacerme entrega de una copia auténtica de la misma para así interponer los recursos del caso.

De Usted Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
C.C. No. 17.017.671 de Bogotá
T.P. No. 2.978 del G.S.J.

135

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales en especial de las que se confineron en el artículo 4 numeral 5 del decreto 2153 de 1992 y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de septiembre de 2000 bajo el numero 00074225 se presentó la solicitud de patente de invención titulada DETECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL RUIDO DEL TRANSMISOR EN LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE SEÑAL EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

SEGUNDO Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se ordeno publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable En consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud

CUARTO Que mediante escrito radicado el 10 de junio de 2005 el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones Finalmente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual no cumple con las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486 no obstante se calificó su patentabilidad

QUINTO Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgaran 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 nuevas reivindicaciones 1 a 44 contenidas en los folios 118 a 127 además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de invención carecen de novedad y de nivel inventivo con el agravante de que la materia reivindicada no se considera invención lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD HLC

Hace Constatar que la presente copia fotostática coincide con el original que ha sido tenido a la vista

Secretario General AD HLC

Sede Central Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Bogotá D.C. CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 384 28 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



136

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

1 Objeto de la invención

Segun la descripción el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tecnica de reducción de la interferencia que generen los ruidos interno y externo de un transmisor para mejorar las decisiones de control basándose en las intensidades de señal presentado en la forma de métodos y sistemas

Por su parte el capitulo reivindicatorio reclama un sistema de comunicaciones inalámbricas que pueden minimizar los efectos de ruido del transmisor en mediciones de intensidad de señal dicho sistema de comunicaciones inalámbricas suministra comunicación en una pluralidad de frecuencias relacionado en las reivindicaciones 1 a 7 14 un sistema de comunicaciones inalámbricas capaz de minimizar los efectos de ruido de transmisor externo en mediciones de intensidad de señal dicho sistema de comunicaciones inalámbricas proporciona comunicación en una pluralidad de frecuencias relacionado en las reivindicaciones 8 a 13 un controlador relacionado en las reivindicaciones 15 a 20 un método para reducir al minimo los efectos de ruido de transmisor en mediciones de comunicaciones inalámbricas que utiliza una pluralidad de frecuencias para comunicaciones y que basa las decisiones de control en mediciones de intensidad de señal en el receptor dicho sistema de comunicaciones inalámbricas tiene un transmisor que transmite una primera señal en una primera frecuencia y ruido en otras frecuencias en un patron conocido relacionado en las reivindicaciones 21 a 27 un método para asignación de frecuencia adaptativa segun la reivindicación 21 en un sistema inalámbrico que tiene una pluralidad de transmisores que transmiten a una pluralidad de receptores que utilizan una pluralidad de frecuencias relacionado en las reivindicaciones 28 y 29 un método para determinar frecuencias que pueden ser utilizadas en un sistema inalámbrico que tiene una pluralidad de transmisores que transmiten a una pluralidad de receptores que utilizan una pluralidad de frecuencias conforme a la reivindicación 21 relacionado en las reivindicaciones 30 a 32 un metodo para asignación adaptiva de frecuencias en un sistema inalámbrico que tiene una pluralidad de transmisores que transmiten a una pluralidad de receptores que utilizan una pluralidad de frecuencias asignables conforme a la reivindicación 21 relacionado en las reivindicaciones 33 a 38 un metodo para la seleccion dinámica de radio cabezas de una red inalámbrica cuyas radio cabezas asociadas conforme a la reivindicación 7 se encuentran comunicadas con una primera estación móvil en una primera frecuencia y una segunda estación móvil que transmite en una segunda frecuencia y en donde dicha radio cabeza se encuentran conectadas a un controlador relacionado en las reivindicaciones 39 y 40 y un método para selección dinámica de radiocabezas para uso en un sistema inalámbrico que tiene una pluralidad de radiocabezas espaciadas y al menos una estación móvil dicha estación móvil se comunica con una de dichas radiocabezas en una pluralidad de frecuencias relacionado en las reivindicaciones 41 a 44

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General AD
Hace Constare que esta es una copia
fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Tel 382 26 95 Fax 382 26 95 Línea 9800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia



137

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

2 Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la Descripción.

Las nuevas reivindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no incluyen signos de referencia que faciliten su comprensión y no presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para este caso; frases tales como "dicho sistema de comunicaciones inalámbricas comprende en donde el controlador comprende que comprende etc." no se consideran sinónimas de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 8, 21, 26 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se persigue; por ejemplo, en "que puede minimizar frecuencias" dicho sistema proporciona "inalámbricas" en un receptor en un sistema patrón conocido etc.

En las reivindicaciones 15 a 20 y 28 a 44 se hicieron referencias no permitidas porque de un lado la 14 NO define ningún controlador sino que se refiere a un sistema de comunicaciones inalámbricas y de otro lado en las reivindicaciones 28, 30, 33, 39 y 41 las dependencias son inadmisibles puesto que la 21 se relaciona a un método para reducir los efectos de ruido que no debe agregar las características de las reivindicaciones citadas antes debido a que el objeto que se trata de definir queda sin sustento descriptivo porque en ningún lugar de ese aparte se describen los métodos en la forma que quedaron allí.

Las reivindicaciones 1, 8, 15 y dependientes no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se expone el controlador ni el sistema de comunicaciones sino el uso que se le da a algunos componentes de ese sistema lo cual no es base para dichas reivindicaciones.

En conclusión, en el nuevo capítulo reivindicativo encontramos que se invirtió el orden de las reivindicaciones respecto del capítulo calificado en el oficio trasladado donde se hicieron dependencias no permitidas sin corregir absolutamente nada de lo que se trasladó al interesado en las observaciones y recomendaciones del citado oficio.

Por las razones precedentes se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

3
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD HCC
Hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



138

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20058
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp N 00074225

2.2 Reivindicaciones de producto y de proceso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de *producto* o de *procedimiento*

Sin embargo como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso la Oficina en la práctica común ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios precisamente en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones de producto y de procedimiento (método)

Adicionalmente el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función, y las de procedimiento mediante las características de una secuencia de etapas a seguir para lograr un resultado sin incluir o hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas

De allí se concluye que desde el punto de vista técnico la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de producto

Al estudiar el capítulo reivindicatorio salta a la vista que incluye mezclas de características no permitidas como se evidencia de su redacción

1 un sistema un transmisor configurado para un receptor configurado para un controlador configurado para

2 el sistema memoria para almacenar

3 el sistema medios para asignar

8 un sistema un receptor configurado para un controlador para De forma análoga se puede proceder con las restantes reivindicaciones de producto

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y la subrayada características de uso

Similantemente las de *procedimiento* señalan

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD SGC
Hace Consta que la presente copia Fotocopiada
coincide con el original que se encuentra
tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 165
www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

21 un método en un receptor método comprende medir en el receptor
calcular del transmisor tomar del transmisor

22 el método el transmisor

28 un método en un sistema frecuencias

30 un método sistema inalámbrico frecuencias

33 un método en un sistema asignables

39 un método cuyas radiocabezas controlador medir en las radiocabezas
determinar en la radiocabeza seleccionada calcular

41 un metodo uso en un sistema frecuencias

En lo anterior lo no subrayado se considera lo relacionado al metodo y lo subrayado la mención técnicamente no admitida a los elementos usados en hacer el procesamiento de señales

3 Evaluación de la unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que conformen un unico concepto inventivo

En el presente caso no obstante las objeciones oportunamente trasladadas el capítulo calificado incluye varios grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto comun e inventivo así

- Un primer grupo lo conforman las reivindicaciones 1 a 7 y 21 a 27 dirigidas a un sistema y a un método de comunicaciones que puede minimizar los efectos de ruido del transmisor en mediciones de intensidad de señal
- El segundo grupo son las reivindicaciones 8 a 14 enfocadas en un sistema de comunicaciones capaz de minimizar los efectos del ruido de un transmisor externo
- Un tercer grupo son las reivindicaciones 15 a 20 dirigidas a un controlador para uso en un sistema de comunicacion inalámbrica

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El suscrito Secretario General de la AD HOC
Hace Constatar que la presente copia Fotostática coincide con el original que se ha tenido a la vista

Secretario General AD HOC

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 38226 95. Línea 9800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C Colombia



140

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

- El grupo cuatro son las reivindicaciones 28 y 29 relacionadas con un método para asignación adaptativa de frecuencias
- El quinto grupo lo integran las reivindicaciones 30 a 32 relativas a un método para determinar frecuencias que pueden ser utilizadas en un sistema inalámbrico
- El siguiente grupo son las reivindicaciones 33 a 38 relacionadas a un método para asignación adaptativa de frecuencias en un sistema inalámbrico
- Un sexto grupo lo componen las reivindicaciones 39 a 40 referentes a un método para selección dinámica de cabezales de radio
- El séptimo grupo lo conforman las reivindicaciones 41 a 44 relativas a un método para selección dinámica de radio cabezas para uso en un sistema inalámbrico

En conclusión la dependencia establecida en las reivindicaciones 28 30 33 39 y 41 son inadmisibles porque se trata de mezclar diferentes métodos como si fueran uno solo lo cual no es así De esa manera la respuesta allegada parece un intento de pasar por alto las objeciones a la unidad de invención por realización de dependencias inadmisibles debido a la falta de sustento descriptivo

4 No se considera invención

El artículo 15e) de la Decisión 486 señala que no se consideraran invenciones los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales

En el presente caso se trata de proteger un soporte lógico (programa de procesamiento) dirigido a detectar y minimizar (reducir) los efectos del ruido de un transmisor por medidas de la intensidad en combinación con un sistema inalámbrico de comunicaciones que consiste en unas secuencias de procesamiento ilustradas por medio de las figuras 3 5 a 8 10 a 13 junto con la descripción correspondiente

Las relaciones de las secuencias de operación en las reivindicaciones de método hace evidente que se pretende proteger una idea que no se considera invención al tenor de lo dispuesto por el mencionado artículo 15 e) de la norma andina toda vez que cada una de dichas secuencias son en sí un programa como tal

Asimismo tal como se ha sostenido en otras oportunidades no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar transmitir intercambiar señales (información) porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y porque en realidad únicamente

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Correlacionado a AD HOC
Hace constar que la presente copia Fotocopiada coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD HOC

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 28 95 Línea 9800-810 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



141

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

se trata de proteger un programa de procesamiento (formateo de señales) al menos de modo táctico puesto que se presenta una combinación de los elementos de un sistema con el uso que se le da a ese sistema

En el oficio trasladado se precisó que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) que lleve(n) a cabo entre dos o más de sus componentes pero no por los usos como ocurre en este caso

Es evidente que un controlador un sistema una red como tal es independiente de cómo se usa es decir dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da por ejemplo una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma etc de allí que el género de datos (intensidad de señal) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos no son características que sirvan para distinguir un controlador sistema o red como se reivindica aquí

Adicionalmente se desconoce la prohibición prevista por el artículo 21 de la Decisión 486 porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos que en este caso consiste en el uso de un sistema inalámbrico de comunicaciones en particular los componentes de una estación móvil y/o una estación base

Por las anteriores razones se considera que lo reivindicado en el presente caso no solo no cumple lo dispuesto por el artículo 15 e) sino que desconoce lo previsto en el artículo 21 de la norma supranacional andina lo cual se constituye en motivos suficientes para denegar la solicitud

5 Determinación del estado de la técnica

5.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de septiembre de 2000^o que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión como quiera que no se invoca prioridad alguna según obra a folio 1 del expediente en estudio

5.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró el documento WO 00/44 114 titulado Detecting and minimizing the effect of transmitter noise on signal strength measurement in a wireless communication system publicado el 27

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El suscrito Secretario General AD - HCC
Hace constar que el documento
técnico consultado se encuentra
tenido a la vista

Secretario General AD - HCC

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 3822895 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia



N2

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 21158
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

de Julio de 2000 anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia de la misma

6 Novedad

El artículo 16 de la misma Decisión 486 establece que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica

En la misma disposición se establece que 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

Acerca de la importancia y la trascendencia del cumplimiento del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal Comunitario que

Los conceptos y criterios que sirven para determinar si una invención es nueva y por el contrario cuándo ella no puede considerarse como tal aparecen definidos, como ya se dijo en el artículo 2 de la Decisión 344 interpretado norma que vincula inescindiblemente el concepto de novedad con el de estado de la técnica al decir que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del universo de las invenciones cuya existencia haya sido conocida por el público por cualquiera de los medios comunes para ello. En otros términos la norma enseña que carece de novedad y por lo tanto no es patentable la invención que se encuentre dentro del estado de la técnica es decir aquella cuya existencia haya sido objeto de divulgación o que en general se haya hecho accesible al público.

En el presente caso el objeto propuesto no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica pues una vez realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto reclamado y el estado de la técnica se determinó que fue anticipado completamente por la anterioridad señalada

En efecto el antecedente revela una técnica para reducir o minimizar los efectos de los ruidos interno y externo a fin de mejorar las decisiones de control que se basan en las medidas de intensidad (potencia) de la señal

De tal suerte al realizar una comparación minuciosa de la descripción dibujos y reivindicaciones del antecedente con lo descrito / reivindicado en este expediente se observa una coincidencia total. Las únicas diferencias que se pueden encontrar son por uso de sinónimos para algunos términos

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 42-IP 98 del 5 de mayo de 1999

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
HCC
El suscrito Secretario General
Hace constar que la técnica coludida es una al que he
tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 3822895 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



143

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

Dado lo anterior es claro que el antecedente señalado constituye evidencia clara que destruye la novedad de las reivindicaciones 1 a 44 de la presente invención con el agravante de que la materia allí reclamada no se considera una invención tal como se expuso en el punto 4 de la presente decisión por ello la solicitud en estudio no puede acceder al privilegio solicitado

7 Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 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

El estado de la técnica al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión comprende "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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito lo siguiente

El artículo 4 de la Decisión 344 al referirse al nivel inventivo manifiesta que éste se considera que existe 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

Según el tratadista José Antonio Gómez Segade el inventor debe acreditar los méritos que le tomen al invento susceptible de ser amparado por una patente en tal sentido sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica le posibilitará alcanzar tal propósito Es decir que con el requisito de nivel inventivo lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica con lo cual la invención se constituye en un paso más allá de lo existente

En consecuencia el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos

- a) el estado de la técnica y
- b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita quien mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva

SUPERINTENDENCIA

9

COPIA Y

El Sub
Hace Concl
tática con
tenido a la vista

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 46A No 38-50 Conmutador 3820840
SIOB Fax 382126 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia

Secretario General AD HLC

144

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 21758
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

descripción debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada

Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que

El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente

El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios pero no especializados ²

Visto lo anterior se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica pues los conocimientos integrantes del estado del arte anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud conducen de manera obvia a la invención propuesta

De esa manera para el presente caso el experto medio en la materia que se puede encargar de solucionar el problema planteado por la presente solicitud puede ser un ingeniero de electrónico con experiencia en sistemas de telecomunicaciones que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o por lo menos que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva

Dicho experto medio en la materia pudo obtener lo reivindicado en este expediente con solo copiar lo divulgado por el antecedente 1

Dado lo anterior se puede concluir que el objeto reclamado no cumple con el requisito de nivel inventivo definido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486 como quiera que es obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica pertinente y se deriva de manera evidente de lo divulgado en el arte previo

8 Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo es importante realizar las siguientes consideraciones

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 19-IP-05

SUPERINTENDENCIA

10

LC

11 003

he

FI Su r
Hau
tén i
ten no a la vis a

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

145

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 20058
Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

- El nuevo capítulo reivindicatorio se calificó conforme lo establece la normativa andina vigente adicionalmente cabe anotar en este punto que el interesado considera como revisado y corregido el nuevo capítulo pero como ya se indicó no contiene modificaciones que pudiesen incidir en el resultado de la presente decisión
- Sobre los comentarios relativos a las objeciones a la unidad de invención basta señalar que la estrategia adoptada por el solicitante en las reivindicaciones de método de realizar dependencias de la reivindicación 21 con el fin de reivindicar métodos superpuestos no se permite además dicha respuesta no presenta sustento descriptivo para las dependencias efectuadas Por lo tanto la falta de unidad de invención continúa vigente por las razones expuestas en los numerales 2 y 3 de esta resolución

Se puede agregar que si se pudiese aceptar la posición del solicitante (cumplimiento de la unidad de invención) entonces sería evidente que las reivindicaciones 1 8 y dependientes de sistema y 21 28 30 33 39 41 y dependientes de método parecería que se relacionan efectivamente a un mismo objeto pero que difieren las unas de las otras solo respecto de la definición y de la terminología usada en las características del objeto para el que se busca protección razón por la cual el capítulo carecería de concisión

Aun más la falta de claridad del capítulo como un todo provocaría que por la pluralidad de reivindicaciones formalmente dependientes pero que en realidad son independientes no sea posible determinar para cuáles características se busca protección y se coloque una carga indebida en la oficina para tratar de establecer los límites de la protección que se solicita

- Es importante resaltar en este punto que los comentarios allegados por el solicitante no contienen ni una sola razón contra las objeciones a los artículos 14 15 e) y 21 que se trasladaron en el oficio No 11934
- Al finalizar su respuesta el interesado arguye que con relación a la anterioridad citada por el examinador esta corresponde a la solicitud PCT radicada por nuestro cliente en enero de 1999 como solicitud internacional No PCT/US00 01187 la cual se publicó bajo el No WO/00 44114

Tanto la solicitud corresponden a la prioridad reclamada en la solicitud de patente US 09/236 249 radicada patente US 6 330 450 conceder el privilegio (subrayados fuera del texto)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El suscrito Excmo. Sr. Secretario General AD HCC
Hago constar que he visto el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2 6 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-810 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



146

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 21158

Por la cual se niega una patente de invención

Exp N 00074225

Para controvertir estos comentarios basta señalar que aquellos tergiversan las objeciones a la novedad y el nivel inventivo trasladados en el oficio mencionado porque la fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de septiembre de 2000, pues es la fecha en que se radicó la solicitud ante la Superintendencia ya que no se reclamó prioridad alguna

La anterioridad que ahora despues de la búsqueda y el traslado efectuado por la administración el representante informa que pertenece al mismo solicitante de la solicitud en discusión se radico en enero de 1999 en su país de origen y se publicó en la Oficina Internacional 2 meses y 2 días antes de su radicación en esta oficina

Ahora bien el artículo 16 de la Decisión 486 al respecto establece que

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 (subrayados fuera de texto)

Siendo ello así la solicitud no cumple lo dispuesto por el artículo 16 y como consecuencia tampoco con el artículo 18

Y por último sobre la patente US 6 330 450 cabe anotar que dicha concesión no es vinculante para esta Superintendencia pues se sabe que la legislación y las prácticas administrativas varían de un país a otro En el caso de Estados Unidos su legislación es *sustancialmente diferente* a la normativa andina aplicable a esa materia en nuestro país por ejemplo allí se protegen vía patente los *usos* los *segundos usos* los métodos de tratamiento el *software* las plantas los animales etc todo lo cual está expresamente excluido de patentabilidad en la normativa andina vigente

Dado lo anterior los comentarios formulados por el solicitante en la respuesta a la notificación de fondo de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad de la invención las cuales fueron oportunamente trasladadas al solicitante Por tal razón la presente solicitud de ninguna manera puede acceder al privilegio solicitado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Sr. Secretario General AD HOC
Hace constar que la presente copia Fotos
tática coincide con el original que he
tenido a la vista

Secretario General AD HOC

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 21158
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp N 00074225

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Negar el privilegio de patente de invencion a la creación denominada DETECCION Y REDUCCION DE LOS EFECTOS DEL RUIDO DEL TRANSMISOR EN LA MEDICION DE INTENSIDAD DE SEÑAL EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Germán Castillo Grau en su calidad de apoderado de la sociedad Ericsson Inc o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolución entregándole copia de la misma advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D C a los **22 AGO 2005**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N 37-43 P 12
Bogotá D C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El Sr. Jairo Rubio Escobar AD HCC
Hace constar que la copia fotostática coincide con el original que he tenido a la vista

Secretario General AD HCC

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 8800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL

31 AGO 2005

La presente resolución se dio por n^oificada el _____
mediante memoria en la que se Doctor(a) _____

(Artículo 48 C.C.A.)