

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de abril de 2001, bajo el número 01033030, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "PUERTO DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD PARA TRANSACCIONES DE DATOS E INFORMACIÓN Y METODO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó 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 21 de diciembre de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 238 a 240, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran invención, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una forma (técnica) para entregar datos a los usuarios por el servicio convencional de difusión de programas

6973

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

de televisión como el servicio directo por satélite, reivindicado en la forma de subsistema y método.

Por su parte, el pliego reivindica un subsistema de comunicaciones incorporado en una red de comunicaciones terrestre-satelital DSS para recibir y desplegar datos enlazados descendientemente de uno o más satélites de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; y, un método para proporcionar información a un dispositivo visualizador interactivo, mediante una red de comunicaciones terrestre-satelital sin la necesidad que un usuario posea hardware adicional de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 7 a 9.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece 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".

En el presente caso, las reivindicaciones del nuevo pliego son indefinidas, porque no permiten establecer, con claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización, apropiada para caso; frases tales como: "comprendiendo dicho subsistema", "que comprende además", "en donde", "que comprende los pasos de", etc. no se consideran sinónimos de "caracterizado por". Dichas reivindicaciones tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las nuevas reivindicaciones de "subsistema" 1 y dependientes, no tienen de sustento descriptivo, porque dicha exposición describe la secuencia de la difusión y el procesamiento de los datos para la entrega de información a los medios de visualización, tales como una pantalla de un PC, de un PDA usado (utilizado) para ese fin.

Las reivindicaciones 3 y 4 no aclaran una característica del visualizador sino que relacionan un tipo de elemento que se puede usar en el subsistema. Análogamente, las reivindicaciones 5 y 6 no aclaran un elemento de la arquitectura ni una función entre dichos elementos, sino que se desvían al tipo o al contenido de los datos.

La nueva reivindicación 7 presenta como "pasos" la secuencia lógica del procesamiento de señal a enviar a los usuarios.

Asimismo, las reivindicaciones de "subsistema" relacionan la secuencia de transmisión y procesamiento de las señales como características de un producto, lo cual no se permite.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

Las reivindicaciones 8 y 9 no tienen enlace lógico con la respectiva independiente, porque no aclaran o delimitan uno de los "pasos" allí relacionados sino que se desvían al tipo de datos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y a pesar del requerimiento formulado al solicitante, se concluye que las reivindicaciones calificadas definitivamente no lograron cumplir lo dispuesto en el citado artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto

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

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma 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 para los países en desarrollo 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 la oficinas nacionales en sus estudios.

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, entre los componentes del producto.

Se ha establecido, entonces, que la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de producto.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un subsistema... para recibir... un computador... combina... una antena para recibir... un IRD... recibiendo... un dispositivo de visualización... un puerto... transfiere datos...".

"2. el subsistema... un primer computador... para almacenar...".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (*uso*).

3. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

"e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y..."

Del estudio de la solicitud se determinó, que lo reivindicado se fundamenta en la trayectoria de la difusión en combinación con el procesamiento de información con programas o paquetes de servicios tales como, DIRECT TV, DTH (directo al hogar), el uso de formatos de información de Internet, como HTLM para el procesamiento de la señal de entrada, el uso de software como los navegadores "Internet Explorer" o "Netscape", el programa C++ de Windows 95/98, etc. los cuales, se cargan en los servidores del subsistema para coadyuvar a realizar el procesamiento deseado, por esta causa, se considera que lo reivindicado esta incurso en lo dispuesto por el inciso e) del mencionado artículo 15.

Aún más, la reivindicación de "método" relaciona como pasos a seguir para obtener un resultado, la secuencia lógica de la transmisión y el procesamiento de los datos o paquetes de servicios; asimismo, el "subsistema de comunicaciones" enumera unos componentes que se usan para procesar la citada secuencia lógica, la cual, tanto en un caso como en el otro es un soporte lógico, como tal.

Por otra parte, adicionalmente, se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de dispositivos convencionales como los componentes de un subsistema de teledifusión DSS que incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro de difusión, el computador o asistente (receptor) del cliente, el control del receptor, etc. o parte de ellos, como se evidencia en forma manifiesta, tanto de la descripción como de las reivindicaciones.

Ahora bien, es ampliamente conocido en el campo de las patentes que el uso de los componentes de un sistema de telecomunicaciones interactivo convencionales no convierte a ese sistema, o a parte de él, en patentable, por el solo hecho de atribuirle un nuevo uso logrado a partir del procesamiento de una secuencia lógica de procesamiento (soporte lógico).

En el oficio trasladado se indicó al interesado que, un aparato se puede reivindicar por la(s) función(es) que se lleve(n) a cabo entre sus componentes pero no por los usos de uno o más de dichos componentes, como ocurre en este caso donde la programación de TV se formatea en hipertexto y se transmite al usuario para que este la procese según sus preferencias.

Igualmente se recordó que, un "subsistema" o producto 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 de; 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 (formateo de señal) y la manera (secuencia) en que se procesen y/o transmitan esos datos, no son

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

características que sirvan para distinguir un subsistema o el método, del modo como se reivindica aquí.

Finalmente, se pidió tener en cuenta que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con mezclas, no admitida, de características, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la normativa vigente.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la norma supranacional andina.

4. Respuesta del solicitante

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

- Sobre la nueva descripción y el nuevo el pliego allegados con motivo del requerimiento oficial de fondo, cabe señalar que se aceptaron y calificaron.

No obstante, se puntualiza que las reivindicaciones 1 y 7 del nuevo pliego, en esencia, *continúan* siendo las mismas calificadas al inicio. Sin embargo, en la reivindicación 1 se suprimió lo relativo a la aplicación de software residente en la memoria y se agregó lo relativo a un computador de red central que combina los datos con señales DSS y audio.

Como se dijo antes, las reivindicaciones son indefinidas, porque no permiten establecer, con claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, no tienen sustento descriptivo y presentan como características a patentar las trayectorias que siguen las señales junto con la secuencia de procesamiento, efectuada por un sistema de comunicaciones para recibir y desplegar datos, de uno o más satélites.

Las fallas de traducción se corrigieron solo en parte, pero como no inciden en el trámite realizado no se desglosan aquí.

Se hace necesario aclarar, que no son las fallas de traducción las que hacen indefinido un pliego reivindicatorio sino que, como es ampliamente conocido en el ámbito de la propiedad industrial, una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado deseado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

Asimismo, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante. La primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce en el arte, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas / mejoradas por el inventor) que la distingan del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones presentadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la mejora realizada por el solicitante; dichas reivindicaciones son una enumeración de los componentes de un aparato y de su uso o de las consecuencias de aquel, pero no la definición de una solución técnica concreta.

En conclusión, la descripción y las reivindicaciones allegadas con la respuesta se aceptaron y calificaron a pesar de que *persisten* las objeciones oportunamente notificadas al solicitante.

- Sobre los comentarios consignados en el punto '1. Claridad de la Solicitud', cabe anotar que éstos no desvirtúan las objeciones planteadas, porque, en primer término, el sustento descriptivo no se fundamenta en el retiro de una reivindicación o en que la nueva reivindicación 1, "enumera un sistema de acuerdo con la presente invención", ni en ver las "páginas 5-6 de la especificación, que corresponden a una **"incorporación"** ejemplar".

En materia de patentes esta establecido que la descripción debe suministrar información suficiente, de forma tal, que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Además, que la simple presencia de **"incorporación(es) preferida(s)"** NO basta(n) para cumplir el requisito legal, puesto que una descripción debe incluir la mejor manera de realizar (ejecutar) la invención conocida por el solicitante, identificada de forma inequívoca, porque no cumple su función cuando se presenta confundida entre otros ejemplos o formas de ejecución menos ventajosas (a manera de ilustración ver párrafo 40 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes"). Se hace imprescindible resaltar que, para el interesado los términos **"incorporación(es)"** son sinónimo de realización(es) o ejecución(es), pero para este Despacho no lo son, para corroborarlo basta consultar un diccionario de Lengua Castellana.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

Ahora bien, para que una o más reivindicaciones tengan soporte descriptivo es imprescindible que la(s) mejor(es) manera(s) de realizar la invención divulgue de forma clara y completa las medidas que deben tomarse para ejecutar la invención, es decir, que suministre la "receta" para construir un producto lo que, generalmente, se efectúa por medio de un ejemplo de realización, haciendo referencia a las figuras.

Es evidente que, señalar el *uso* que se puede dar a uno o más elementos, o partes de estos, convencionales de un sistema informático *no* es sustento para las reivindicaciones, pues se sabe que, un producto 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 de; 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 (formateo de señal) y la manera (secuencia) en que se procesen y/o transmitan esos datos, *no* son características que sirvan para sustentar y/o distinguir "un subsistema o un método para proporcionar información a un dispositivo visualizador interactivo".

Los comentarios del segundo párrafo del subpunto 1.A son confusos, porque, de un lado, suponemos que se dirigen a tratar de controvertir uno de los argumentos de fondo, con afirmaciones sin fundamento alguno, tales como en: "aunque componentes de la presente invención pueden ser conocidos en el arte previo... enumera en las nuevas reivindicaciones... representa una configuración novedosa...", además, en el oficio no se calificó la novedad.

De otro lado, no se sabe que tratan de controvertir los citados comentarios, pues el memorialista asegura que: "Es inadmisibles usar la invención como guía básica para dicha combinación de componentes...", si en el oficio no se hizo tal cosa.

Ahora bien, si las últimas afirmaciones se dirigen a desvirtuar las objeciones planteadas en el oficio de fondo, respecto del artículo 14, ellas resultan contradictorias porque, por una parte, el interesado asevera que, "la presente invención, como se enumera en las reivindicaciones 1-6, 7-9, representa una configuración de componentes novedosa no conocida en el arte previo" pero, por otra parte, previamente reconoce que: "Se suministraron comentarios adicionales con respecto al **uso de componentes convencionales**. Aunque, componentes de la presente invención **pueden ser conocidos del arte previo**".

A la luz de lo anterior, cabe preguntarse ¿qué fue lo que sirvió de guía?, ¿a cual arte previo se refiere el memorialista?, ¿cual es la combinación inaceptable?, ¿por qué?.

El retiro de la reivindicación 7 del pliego inicial solo solucionó la objeción planteada en el oficio, respecto a dicha reivindicación.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

En conclusión, los comentarios del interesado finalmente no solucionan las objeciones planteadas en el oficio objeto de traslado.

- Sobre los comentarios consignados en el punto '2. *Requerimientos de Patentabilidad*', este Despacho considera que las afirmaciones del interesado acerca del cumplimiento de los artículos 14, 15 e) y 21 no tienen sustento alguno, porque, en primer término y como ya se analizó, las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función, puesto que la combinación de características estructurales y de función no se admiten en la redacción de reivindicaciones de *producto*, toda vez que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con mezclas, no admitida, de características, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la normativa andina.

Es evidente que, con solo afirmar: "...las nuevas reivindicaciones 1-6, 7-9 describen un asunto patentable... no exponen meramente un segundo uso... mencionan un uso novedoso e inesperado...", se desvirtúan las objeciones planteadas en el oficio, respecto al no cumplimiento de los artículos 15 e) y 21, sin que el interesado presente razones de sustento para sus afirmaciones.

Los comentarios del interesado, una vez más, se desvían y son contradictorios, porque indica que no se trata de un segundo uso sino de un uso novedoso e inesperado, lo cual, no es lo que se objetó, además el uso no es patentable en virtud del artículo 14 de la Decisión 486. En últimas, la materia que, evidentemente, se debe dilucidar es si se trata de un *segundo uso* o no, de los componentes convencionales de un sistema para proporcionar información a un dispositivo visualizador interactivo, y no de desviarse a afirmar, sin sustento alguno, que es un *uso* patentable en opinión del interesado.

En conclusión, se trasladaron unas objeciones con el fundamento correspondiente, pero el solicitante allega una respuesta basada en afirmaciones carentes de sustento que controviertan la posición trasladada.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 6884, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6973

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01033030

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PUERTO DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD PARA TRANSACCIONES DE DATOS E INFORMACIÓN Y METODO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jerónimo Castillo Bonilla, en su calidad de apoderado de la sociedad Hughes Electronics Corporation, 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

24 MAR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
JERONIMO CASTILLO BONILLA
Calle 93A N° 14-17 Of. 311
Bogotá D.C.