



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

17549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-033030

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 6973 de 24 de marzo de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'PUERTO DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD PARA TRANSACCIONES DE DATOS E INFORMACIÓN Y MÉTODO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN';

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 05 de mayo de 2006 bajo el número 01-033030 00010-0000, la doctora Marcela Castillo Torres, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se de aplicación a lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 486.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Expone la recurrente que la resolución que impugna no se ajusta a lo preceptuado por la decisión 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente se limitó a ratificarlos, desconociendo que las disposiciones legales confieren a la administración otras herramientas para determinar con exactitud si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el artículo 46 de la mencionada Decisión. En lugar de eso se limitó a seguir y sugerir el procedimiento más abreviado como el contemplado en el artículo 45.

"Se agrega además que la invención carece de nivel inventivo y al respecto me permito transcribir una parte del concepto 03014810 del 16 de junio de 2003 del Tribunal Andino de Justicia así: 'el invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos

17549

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

17549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-033030

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma, "Un sistema y un método para suministrar información, por lo general datos de contenido de la Web, a los usuarios finales, utilizando el puerto de datos de baja velocidad del IRD del usuario, con lo cual se elimina la necesidad de tener una línea telefónica dedicada o una conexión a un ISP para obtener acceso a Internet..." (ver folio 4).

Expone la recurrente que la resolución que impugna no se ajusta a lo preceptuado por la decisión 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente se limitó a ratificarlos, desconociendo que las disposiciones legales confieren a la administración otras herramientas para determinar con exactitud si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el artículo 46 de la mencionada Decisión. En lugar de eso se limitó a seguir y sugerir el procedimiento más abreviado como el contemplado en el artículo 45".

Al respecto debe decirse que contrario a lo que indica la recurrente en el presente caso se efectuó un examen objetivo de la solicitud, como se puede ver de folios 210 a 214, producto del cual se conceptuó 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 lo tanto estableció la Oficina que en este caso se está reivindicando materia incluida dentro de las excepciones a la patentabilidad contenidas en la legislación aplicable, en particular por no considerarse invención [Art. 15, literal e), de la Decisión 486].

También se observó por parte de la Oficina que, adicionalmente, se pretende hacer un segundo uso (otro uso) de dispositivos convencionales como son 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 tanto del contenido de la descripción como de las reivindicaciones. Lo anterior no resulta aceptable a la luz de lo previsto por el artículo 21 de la Decisión 486.

Se hizo precisión, por otra parte, en el sentido que un aparato se puede reivindicar por las funciones que se llevan 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-033030

este la procese según sus preferencias.

Posteriormente y con la respuesta dada a la comunicación del 11 de agosto de 2005 (Examen de patentabilidad, Oficio 6884), se allegan nueva descripción y un nuevo capítulo reivindicatorio los cuales fueron objeto de nuevo análisis por la Oficina reiterándose como consecuencia el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos por la legislación pertinente.

En cuanto a las nuevas reivindicaciones se señaló que son indefinidas en cuanto no permiten establecer con claridad cuál es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada al caso. Adicionalmente, no incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación. No obstante lo anterior, se identificó el objeto a proteger el cual se sigue considerando no constituye una invención y por tanto no es materia patentable.

Con relación al requerimiento del artículo 46 cabe aclarar que el mismo es facultativo de la Oficina nacional competente y es aplicable cuando lo estime necesario para efectos del examen de patentabilidad. Sin embargo, como se ha visto, en este caso no se está en presencia de materia patentable, el objeto reivindicado no se considera invención, luego no hay lugar a su aplicación.

Finalmente, con relación al nivel inventivo no es cierto que se haya afirmado por este Despacho que 'la invención carece de nivel inventivo'. Ni en el examen de fondo ni en el que motivó la resolución que se impugna se hizo valoración alguna de este requisito de patentabilidad.

Por lo demás, como lo ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia, con relación al examen de fondo de la solicitud de patente, "el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los hechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una parte" (Proceso 36-IP-98).

En efecto, como es bien conocido en el tema de las patentes de invención, el uso de los componentes convencionales de un sistema de telecomunicaciones interactivo no convierte a ese sistema o 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). Como se dijo en anterior oportunidad un aparato se puede reivindicar por las funciones que se lleven a cabo entre sus componentes, pero no por el uso de uno o más de dichos componentes, como sucede en el caso en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

17549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-033030

estudio, en el cual la programación de TV se formatea en hipertexto y se transmite al usuario para que este la procese según sus preferencias.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

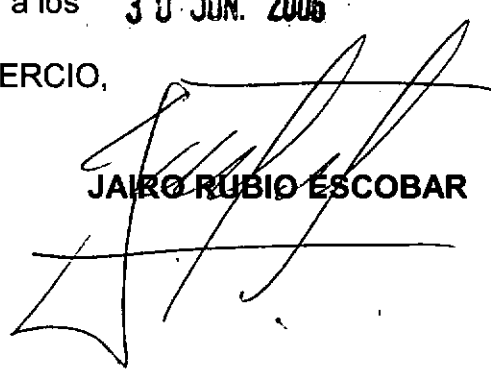
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 6973 de 24 de marzo de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Marcela Castillo Torres, en su calidad de apoderada de HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **30 JUN. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Marcela Castillo Torres
Calle 93 A No 14 – 17, Ofic. 311
Bogotá D. C. *im*