

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

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 29 de abril de 2002, bajo el número 02036440, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE CIRCUITO LOCAL INALÁMBRICO CON CAPACIDAD DE INTERFASE CON UN DISPOSITIVO ANALÓGICO DE COMUNICACIÓN".

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 19 de enero de 2006, 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 7, contenidas en los folios 152 a 154, 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, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de bucle local inalámbrico WLL que puede interconectarse con un dispositivo análogo de comunicación.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

Por su parte, el pliego reivindica un sistema de circuito cerrado inalámbrico capaz de hacer interfaz con un dispositivo análogo de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7.

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 calificadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica ni incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 7 y dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener y no por las características de estructura o función entre los componentes del producto (sistema) que se trata de proteger.

Las reivindicaciones 2 a 4 no tienen un enlace lógico con la de la que dependen, porque no aclaran una característica de estructura o función incluida(s) en esa reivindicación, sino que hacen referencia a los usos de un CODEC, de un MODEM, de un controlador.

Dado lo anterior, y no obstante el requerimiento oficial de fondo, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, lo que no impidió que fueran evaluadas y calificadas.

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 las 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

Se ha establecido, entonces, que un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento, pero no mediante una mezcla de ellas.

Al calificar el pliego de la solicitud se determinó que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"1. un sistema de circuito... un SLIC que armoniza... un aparato... que recibe.. un MSM que codifica...".

"2. un sistema... un CODEC que recibe...".

"3. un sistema... un aparato... que convierte... una memoria que almacena... un controlador que controla...", y de forma similar, en cada una de las reivindicaciones restantes.

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

3. No se considera invención

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

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

Del estudio de la solicitud, es evidente que ella trata de proteger *un soporte lógico* en la forma de una secuencia de procesamiento de señal de un sistema de bucle local inalámbrico WLL, para que pueda interconectarse con un dispositivo análogo de comunicación.

Es más, las reivindicaciones 1 a 5 y 7 relacionan como características una secuencia lógica de operación que efectúan los componentes de un sistema de WLL convencional para lograr interconectarse a un dispositivo análogo de comunicación. Dicha secuencia lógica de operación se considera *un soporte lógico* como tal.

Por las razones precedentes, se considera que las reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto en el mencionado artículo 15e).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

Por otra parte, adicionalmente, se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque el sistema WLL se compone de elementos convencionales, a los que se les carga la secuencia de procesamiento de la señal para establecer una comunicación con un dispositivo análogo, por esa razón, se considera que solo se hace *otro (segundo) uso* de los componentes convencionales de un sistema WLL.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en 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, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el nuevo el pliego y la descripción allegados con motivo del requerimiento oficial de fondo, cabe señalar que se aceptaron y calificaron. La aclaración del objeto de la solicitud, en la descripción, se aceptó por el examinador de patentes.
- Si bien el nuevo pliego se aceptó y calificó, se cuestionó su claridad, pues lo presentado como reivindicaciones no define la materia que se desea proteger y no son claras, porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte, dichas reivindicaciones solo mencionan unos usos o los efectos de los mismos. Cabe agregar, que el interesado asegura que el nuevo pliego cumple los requisitos sin presentar el sustento de base para tal suposición.

En el oficio trasladado, se le informó al solicitante que las reivindicaciones independientes se redactaron en términos del resultado a obtener y no por medio de las características de estructura o función del sistema y que la reivindicación 7 es un caso parcial de la 1 y, la 12 no parece tener sustento descriptivo. En la respuesta, de un lado, el retiro de las reivindicaciones 7 a 11, parcialmente, soluciona la objeción trasladada en el oficio; de otro lado, no se sabe a cual zaco quiere hacerse referencia.

Respecto al sustento de la reivindicación 12, las afirmaciones del memorialista no nos parecen convincentes, porque el sustento descriptivo debe estar dentro de la(s) mejor(es) manera(s) de realizar la invención y no en el resumen de la invención; no obstante, aún aceptando que el sustento sea el afirmado por el memorialista, la nueva reivindicación 7 es indefinida y no clara, como ya se explicó.

En el oficio se indicó que, las reivindicaciones 2 a 4, 8, 9 no tienen un enlace lógico con aquellas de las que dependen, porque no aclaran una característica de estructura o

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

función incluida(s) en esas reivindicaciones, sino que hacen referencia a *los usos* de un CODEC, de un MODEM, de un controlador.

Con el retiro de las reivindicaciones 7 a 11 se soluciona lo relativo a las reivindicaciones 8 y 9. Como se explicó antes en el punto 2, las reivindicaciones 2 a 4 no tienen enlace lógico con la independiente.

Para aclarar más lo anterior, la reivindicación 2 menciona que, "adicionalmente comprende un aparato telefónico y un CODEC que recibe una señal análoga de voz... codifica la señal... proporciona los datos... convierte los datos... y proporciona la señal...", de ahí es evidente que la reivindicación 2 no es una independiente y que debería haber delimitado o aclarado un elemento o una función incluida en la 1.

Ahora bien, aún aceptando el agregado no permitido en la citada reivindicación, hasta donde se conoce el teléfono lo inventó Graham Bell y no el solicitante; mencionar además un CODEC y la forma en que procesa la señal no quiere decir, de un lado, que ese elemento haya sido inventado por el solicitante y, de otro lado, que se delimite un elemento contenido en la independiente.

Por su parte la reivindicación 3 pretende aclarar el modem relacionado en la 1 citándolo nuevamente junto con el **uso** de ese elemento, y agrega el uso tanto de la memoria como de un controlador, tal como se evidencia en, "... que convierte la señal análoga...al SLIC", "... que almacena temporalmente.. desde el MSM", "... que controla... MSM o el SLIC".

A la luz de lo anterior, queda claro que, de un lado, acorde a lo que establece el artículo 30, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la(s) independiente(s) y, de otro lado, que las reivindicaciones objetadas no aclaran una característica de estructura o función incluida(s) en la reivindicación independiente sino que hacen referencia a los **usos** de un CODEC, de un MODEM, de un controlador. También queda claro, en primer término, que el solo incluir en las reivindicaciones la formula, "caracterizado por", no significa haber definido el alcance de la protección y, en segundo término, que la dependencia relacionada cumpla las restricciones según lo que establece la norma y el procedimiento vigentes.

- Como se conoce bien en materia de patentes, lo que las reivindicaciones deben lograr es: definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar; que las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes; que una reivindicación independiente, comúnmente, debe definir el producto que se trata de amparar, de forma general, por medio de características técnicas, tal que contenga todas las características técnicas esenciales para alcanzar el resultado deseado y se subdivide en preámbulo, el cual, contiene un conjunto de características cuya combinación ya se

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención y, en una parte caracterizante, que menciona la(s) característica(s) propia(s) de la invención o creada(s) / aportada(s) por el inventor, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

Por lo tanto, lo que las reivindicaciones deben lograr es definir el alcance de la protección del objeto que se desea amparar, de tal manera que afirmar que, "la referencia que se hace a la función de dichos elementos **dentro** de las reivindicaciones **tiene como fin dar claridad** al capítulo reivindicatorio... con habilidad en el arte pueda, al leerlo, establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso de un dispositivo particular **dentro** del sistema WLL...", no es haber establecido un "género" y una "especie".

En la primera parte del punto 5. del oficio trasladado se indicó y se reitera aquí que las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, según el procedimiento y *la práctica común* seguida por esta oficina, que se basa en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función entre sus componentes, (ver el mismo párrafo 57).

A la luz de lo anterior, una vez más se reitera que un producto se puede definir por medio de las características de estructura o función y no de enumerar unos componentes y, con el pretexto de, "...**dar claridad**... con habilidad en el arte pueda, al leerlo establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso...", se considere que se cumplen los requisitos establecidos por la norma.

Finalmente, los comentarios son contradictorios, porque, de un lado, aseguran que: "el sistema se describe **por las partes que lo componen**" y simultáneamente, afirma que "la finalidad...**dar claridad**... establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso de un dispositivo particular **dentro** del sistema WLL".

Por último, el memorialista afirma que, "...Dadas las características del sistema, lo que realmente permite distinguirlo del arte previo son los componentes, los cuales permiten superar los problemas...", pero no presenta pruebas de sustento sino una serie de opiniones personales no fundamentadas.

- Por otra parte, dice el interesado que el sistema WLL dista de ser convencional, opinión respetable, que de ninguna manera desvirtúa las objeciones planteadas en el oficio trasladado, puesto que los dispositivos análogos de comunicación, como por ejemplo, una tarjeta de crédito, una tarjeta débito, un PC o un teléfono; una interface para igualar (emparejar) las características de la línea de datos para un dispositivo

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

análogo o para un teléfono; el modem y el denominado MSM, son conocidos en la técnica, por ello nos preguntamos: ¿en donde está lo no convencional?

También se indica en la respuesta, que las reivindicaciones, "no describen de forma alguna pasos de una secuencia lógica de operación" y, con el pretexto, de un lado, de que para "mejorar la inteligibilidad del capítulo reivindicatorio, describen brevemente su operación" y, de otro lado que, "secuencia tendría que relacionar específicamente el orden en el que se ejecutan las instrucciones", se pretende desvirtuar las objeciones del artículo 15 e).

En el oficio trasladado al solicitante se sostuvo y aquí se reitera, que la solicitud trata de proteger un soporte lógico (secuencia de procesamiento de señales), porque las reivindicaciones relacionan como características una secuencia lógica de operación que efectúan los componentes de un sistema de WLL convencional.

Por ejemplo, la independiente dice: "1. un sistema de circuito cerrado inalámbrico capaz de hacer interfaz con un dispositivo análogo de comunicación... dispositivos análogos...; un SLIC (...) que armoniza... un aparato... que recibe una señal.. convirtiendo la señal... proporcionar los datos... o recibir los datos... convirtiendo los datos... y proporcionado...; un MSM que codifica... convierte los datos... y proporciona la señal... o decodifica una señal... para producir datos... y proporciona los datos...".

Es evidente que se relacionan de forma inconexa unos componentes y la secuencia de procesamiento de señales que realizan esos componentes. Por un lado, una secuencia lógica de procesamiento es lo descrito como "operación" de los elementos del sistema.

Por otro lado, una vez más se reitera que un producto solo se puede reivindicar mediante características de estructura o función entre los elementos de una estructura y no por la "operación" o como el memorialista reconoce en su respuesta, "establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso de un dispositivo particular dentro del sistema WLL".

Adicionalmente, en el oficio trasladado se aclaró al interesado que, un sistema se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o procesamiento de señal que ejecute uno o más de los componentes de un sistema, como ocurre en este caso.

También se le recordó, por una parte, que un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar el producto o los componentes del mismo, puesto que un sistema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a los componentes del mismo; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un producto en la forma como se reivindica aquí.

Por otra parte, se le recordó al interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que 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 no se cumplen exigencias de la normativa andina.

A la luz de lo precedente, no vemos en que se sustenta el interesado para asegurar que "... **el sistema se caracteriza por sus componentes** no por su uso o por como procesan la información...", pues si, "las referencias que se hacen a la operación de los componentes tienen como objeto mejorar la claridad", esas referencias debieron dejarse en la descripción y no ser incluidas en las reivindicaciones.

Finalmente, y aunque en el oficio no se mencionó la oficina ha sostenido y se sostiene, categóricamente, que un programa de procesamiento en la forma de secuencia lógica de procesamiento, rutina protocolo, etc., en sí, carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un *técnico en la materia* realiza comúnmente.

En conclusión, si se aceptase los comentarios del memorialista como válidos, se llegaría a que un sistema o producto sería patentable, por el solo hecho de que un programador cargue un soporte lógico (secuencia, algoritmo, protocolo, rutina) a un procesador, un modem, una memoria, etc., puesto que tal acción provocaría que dicho componente, y por ende el sistema, "funcionase" de otro modo; lo cual, conduciría a otorgar una protección ilimitada en el tiempo, para un aparato conformado por componentes convencionales o antiguos, por cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos a la memoria o algún componente de un sistema.

- Finalmente, y en virtud de los comentarios del interesado, vale la pena reiterar que un producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliega en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc., como bien el mismo memorialista lo reconoce en el último párrafo de la página 5 de la respuesta (folio 133).

De allí es evidente que, una secuencia de procesamiento de señales no determina la función entre los componentes de un sistema de circuito cerrado inalámbrico local capaz de hacer interfaz con un dispositivo análogo de comunicación sino que dicha

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9870

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02036440

secuencia de procesamiento, realizada por el modem, un MSM, CODEC o SLIC del sistema, es el uso de los mismos pues el modem recibe una señal análoga... un MSM que codifica... etc. Por esta razón, dicha secuencia no sirve para distinguir las características de un "producto o sistema", como se reivindica aquí, puesto que se presentan como función el uso de las señales procesadas por los componentes del sistema. Nuestra posición es reforzada por los mismos comentarios del memorialista, pues en ellos se resalta que, "la finalidad...dar claridad... establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso de un dispositivo particular dentro del sistema WLL" (subrayados del Despacho).

Por las razones precedentes, se sostuvo y se sostiene que las disposiciones del artículo 21 no se cumplen, porque se hace *otro (segundo) uso* de dispositivos convencionales o de partes de ellos, como es el caso de una interface de igualación de línea, uno o más módems, etc.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 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° 9.939, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE CIRCUITO LOCAL INALÁMBRICO CON CAPACIDAD DE INTERFASE CON UN DISPOSITIVO ANALÓGICO DE COMUNICACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena S., en su calidad de apoderado de la sociedad LG Electronics 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

25 ABR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 16-56 Piso 9
Bogotá D.C.