

Brigard & Castro

Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

AS: 87.565

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-036440-00010-0000
Fec: 2006-06-31 15:44:09 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tib. 2 PATENTES
Eve. 1 REDEPOSITO
Act 412 REPOSRESRECU Folios: 12

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S D.

REF: Expediente No. 02-036 440 - Solicitud de Patente de Invención a favor de LG ELECTRONICS, INC.

Titulada: "SISTEMA DE CIRCUITO LOCAL INALÁMBRICO CON CAPACIDAD DE INTERFASE CON UN DISPOSITIVO ANALÓGICO DE COMUNICACION".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado sustituto de la sociedad LG ELECTRONICS, INC domiciliada en Seúl, Corea, según lo acredita el documento de sustitución de poder presentado en ese Despacho, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 09870 del 25 de abril de 2006, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución arriba citada 09870 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:



CUARTO: Que mediante escrito radicado el 19 de enero de 2008, 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.

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:

Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio.

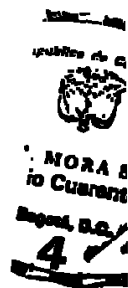
Reivindicaciones

En el presente caso las reivindicaciones 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.

Reivindicaciones de producto



EXPEDIENTE No. 02 038 440

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.

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:

Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio.

Reivindicaciones

En el presente caso las reivindicaciones 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.

Reivindicaciones de producto

192

NOVA
io Cuarenta
4

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail: bricas@brigardycastro.com.co

Al calificar el pliego de la solicitud se determinó que este incluye mezclas de características no permitidas.

No se considera Invención

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 logra interconectarse a un dispositivo análogo de comunicación. Dicha secuencia lógica de operación se considera un *soporte lógico* como tal.

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.

Respuesta del solicitante

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

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail: bricas@brigardycastro.com.co

unos usos o los defectos de los mismo. Cabe agregar, que el interesado asegura que el nuevo pliego cumple con los requisitos sin presentar el sustento de base para tal suposición.

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, aun aceptando el agregado no permitido en la citada reivindicación, hasta donde se conoce el teléfono lo invento 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.

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 o de función entre sus componentes.

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.

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

EXPEDIENTE No. 02 038 440

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

por ejemplo una tarjeta de crédito, una tarjeta débito, un PC o un teléfono; una interfase para igualar (emparejar) las características de la línea de datos para un dispositivo análogo o para un teléfono; el MODEM y el denominado MSM, son conocidos en la técnica, por ello nos preguntamos: ¿En donde esta lo no convencional?

Por último, el señor examinador reitera sus afirmaciones que la solicitud esta tratando de proteger un soporte lógico para un sistema WLL convencional.

2. De acuerdo con lo anterior, el señor examinador concluye que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21 y 30 y considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, en consecuencia
RESUELVE

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

FUNDAMENTOS

1. No es claro en que basa el señor examinador su afirmación de que el capítulo reivindicatorio se redacta en términos de un resultado a obtener y no por las características de estructura o función entre los componentes del sistema que se trata de proteger. Una lectura adecuada de las reivindicaciones permite observar que, a modo de ejemplo, la reivindicación 1 enumera los componentes del sistema, y complementa dicha enumeración



describiendo detalladamente la función de cada uno de dichos componentes dentro del sistema. Esta objeción contrasta con la de reivindicaciones de producto. No es claro lo que el señor examinador quiere ver en el capítulo reivindicatorio. Dice que las reivindicaciones no son claras porque no enumeran las características de función entre los componentes, y aun así establece que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales o de función pero no por mezclas de ambos. Por lo tanto, ¿Qué es lo que deben decir las reivindicaciones? ¿Deben caracterizar el producto por la forma como funcionan los diferentes componentes del sistema pero sin incurrir en mezclas de características de producto y procedimiento? Le solicitamos respetuosamente al señor examinador que proporcione mayor claridad respecto a la forma como desea se manejen las reivindicaciones de la solicitud.

En cuanto al argumento del segundo uso, el estudio cuidadoso de lo divulgado por la presente solicitud permite observar que no se esta haciendo un segundo uso de un sistema WLL. Segundo uso implica que los componentes se están empleando para hacer algo diferente a aquello para la que fueron diseñados, pero el sistema WLL sigue operando como un sistema WLL con la única diferencia que se agrega una funcionalidad de interacción con un dispositivo análogo. Por lo tanto, ¿Cuál es el otro (segundo) uso que se le esta dando?

2. El señor examinador afirma que no se exponen argumentos que sustenten la afirmación que el nuevo pliego cumple los requisitos. Evidentemente esta afirmación por parte del señor examinador carece completamente de sustento. La lectura del memorial de respuesta presentado

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

en esa oficina permite observar que se hace un análisis cuidadoso y detallado de los cambios que se hicieron a las reivindicaciones y de las razones por las cuales estas sí cumplen los requisitos. No es claro, entonces, porque acepta el señor examinador el pliego presentado si este no cumple con los requisitos exigidos.

3. El que el señor examinador asevere que el solicitante no invento ni el teléfono ni el CODEC da a entender que no se realizó una lectura adecuada de la solicitud. Al parecer el señor examinador leyó la solicitud en busca de errores de ortografía y redacción en lugar de para entenderla. Para cualquiera que lea el documento de la solicitud, sin necesidad de ser un técnico en la materia, queda claro que el solicitante no está afirmando su autoría sobre la invención del teléfono y el CODEC, en el aparte sobre los antecedentes de la invención queda claro que dichos componentes ya se conocían del arte previo. Lo que el solicitante inventó fue la forma de conectar un sistema WLL que es digital por naturaleza, con un dispositivo análogo, lo cual permite extender el uso de dicho dispositivos a una red digital de datos, extendiendo así la vida útil de dichos dispositivos análogos y abaratando los costos de modernización de redes de telecomunicaciones en grandes áreas urbanas o rurales.

En cuanto a que las reivindicaciones dependientes no aclaran una característica contenida en la reivindicación independiente de la que dependen ya que hacen referencia al uso de un CODEC, un MODEM y un controlador, cabe anotar que, una vez más, el señor examinador se contradice a sí mismo. Si, como se establece arriba, las reivindicaciones deben redactarse por las características de estructura o función entre los componentes del sistema que se trata de proteger, ¿Cómo puede objetar el

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

señor examinador que se haga referencia a la función de dichos CODEC, MODEM y controlador dentro del sistema? El señor examinador debe ponerse de acuerdo a cerca de si quiere que las reivindicaciones se redacten en términos de las características de estructura, función, ninguna de las dos, ambas o de alguna manera particular, y debe comunicar dicho deseo al solicitante ya que no es claro, a partir de lo dicho en la presente resolución y el concepto técnico anterior, de que forma quiere el señor examinador que se redacten las reivindicaciones.

4. En cuanto a la afirmación por parte del señor examinador que la declaración del memorialista que dice: "...Dadas las características del sistema, lo que realmente permite distinguirlo del arte previo son los componentes, los cuales permiten superar los problemas...", no presenta pruebas de sustento sino una serie de opiniones personales no fundamentadas, debemos remitir al señor examinador a la descripción de la presente solicitud. Para el técnico con habilidad ordinaria en la materia queda claro, a partir de una lectura simple de la página 7, el párrafo que se encuentra inmediatamente después del título "RESUMEN DE LA INVENCION" el cual a la letra dice:

"De acuerdo con lo anterior, la presente invención esta dirigida hacia un sistema de circuito cerrado inalámbrico local capaz de establecer interfaz con un dispositivo análogo de comunicación que obvia sustancialmente uno o más de los problemas debidos a limitaciones y desventajas del arte relacionado."

que , dentro del contexto de lo dado bajo el encabezado "ANTECEDENTES DE LA INVENCION", la afirmación hecha por el memorialista esta plenamente

198

aprobado por
F. MORA
ario Cuaron
Bogotá, D.C.
4

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

sustentada por la solicitud. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al señor examinador que realice nuevamente una lectura concienzuda de la solicitud para que realice una evaluación coherente con lo allí divulgado ya que, evidentemente, no le quedo debidamente claro el objeto de la solicitud.

El señor examinador prosigue en esta misma línea de afirmaciones displicentes sin fundamento al afirmar que él no ve que es lo no convencional de la solicitud. Aunque no estaría de más leer nuevamente la solicitud, poniendo atención en lo que en ella se dice y no en los errores superficiales de redacción y ortografía, volvemos a remitir al señor examinador al aparte relacionado con los antecedentes de la invención y al primer párrafo debajo del encabezado de resumen de la invención, citado arriba, de donde queda claro que lo no convencional de la solicitud yace en su capacidad de lograr la intercomunicación entre un dispositivo análogo con un sistema digital. Como se afirmó en el memorial anterior, puede que los diferentes componentes ya se conocieran en el arte, pero el arte previo no enseña ni sugiere la posibilidad de combinar dichos elementos de la forma como se realiza en la presente solicitud; lo cual habría sido evidente para el señor examinador si, tras leer la solicitud, hubiera realizado un búsqueda en el arte previo relacionado.

De lo anterior queda evidentemente claro que, aunque los diferentes componentes del sistema divulgado son convencionales, el resultado final obtenido de la combinación de dichos elementos convencionales no es convencional ya que en el arte previo no existe un sistema de comunicación digital WLL que pueda interactuar con dispositivos análogos.

Por último, la insistencia del señor examinador de que la presente solicitud busca protección para un sistema de soporte lógico para lograr la

comunicación entre un dispositivo análogo y una red WLL digital obedece a un análisis sesgado y carente de sustento. Los pasos para lograr la comunicación entre el dispositivo análogo y la red digital son únicos y sencillos, tomar la señal del dispositivo análogo, transformarla en señal digital, transmitirla por la red WLL utilizando un transmisor/receptor WLL, tomar la señal recibida por el transmisor/receptor WLL, transformarla en análogo y mostrarla en el dispositivo análogo.

El MODEM, el CODEC y el controlador son los dispositivos que se encargan de realizar dicho paso de convertir información análoga en digital y viceversa, y de mantener el flujo de información sincronizado para que el intercambio se lleve a cabo en tiempo real. ¿Donde esta el software? ¿En que parte de la solicitud se menciona el uso de un software para el MODEM, el CODEC o el controlador? ¿Cuáles son esos pasos lógicos de operación de un sistema de soporte lógico?

Todo lo anterior se puede realizar por medio de hardware, no es necesario cargar ningún tipo de programa de computación a ninguno de los dispositivos para que la información pueda transmitirse desde y hacia el dispositivo análogo a través de la red WLL. Los ejemplos son varios, conocidos por aquel con habilidad en la materia técnica correspondiente, por lo tanto no es función de este escrito el enumerarlos o describirlos ya que se tiene que el señor examinador es un técnico con habilidad en la materia correspondiente.

En vista de lo anterior queda claro que la presente solicitud cumple los requisitos de claridad y puede ser considerada una invención, por lo que se le debe conceder el derecho de patente solicitado.

200

RECEIVED
F. MORA
tario Cuaron
Regist. D.G.
4

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail:bricas@brigardycastro.com.co

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de

DERECHO:

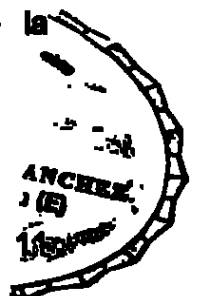
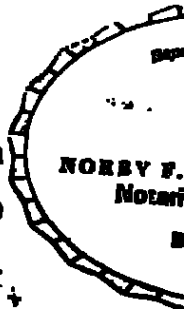
1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

"Artículo 14: Los Países Miembros 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."

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

"Artículo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REPONER la decisión tomada mediante Resolución No. 09870 del 25 de abril del 2006 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, arriba citado.



Drigard & Castro
Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802280
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

EXPEDIENTE No. 02 036 440

E-Mail: bricas@brigardycastro.com.co

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 16 - 56 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 16-56 piso 9

Bogotá, 30 de mayo del 2006

CHR/MEV



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D.C.

Compareció: Juan Pablo Cadena Samaniego

quien exhibió la C.C. 80910.332

expedida en Usaquén

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

Firma autógrafa del declarante

Bogotá D.C. 31 MAYO 2006

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTA D.C.



DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superintendencia de Industria y Comercio

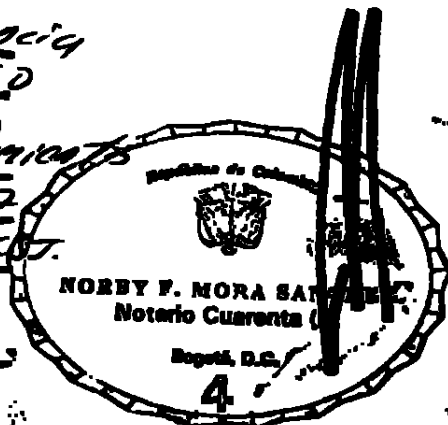
Fue presentado personalmente por su signatario Juan Pablo Cadena Samaniego

quien se identificó con C.C. No. 80910.332

de Usaquén TP 57492 COT.

en la notaría cuarenta del circulo de Santafé de Bogotá D.C., hoy MAYO 2006

EL NOTARIO CUARENTA DE
SANTAFE DE BOGOTA D.C.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 02-36.440

Clasificación internacional (IPC) H04Q 7/20 // H04B 1/38.

Concepto Técnico No 1051

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 9870 del 25 de abril de 2006 notificada por medio del edicto No 7169 desfilado el 23 de mayo de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el escrito presentado por el recurrente se alega que: "JUAN PABLO CADENA SARMIENTO... debidamente notificado de la Resolución No. 09870 del 25 de abril de 2006, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución... 2. De acuerdo con lo anterior... RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio...".

2) Al inicio del recurso, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, luego el memorialista hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad; después indica que respalda el recurso en unos hechos, que comienzan con la transcripción del cuarto, junto con algunos apartes del sexto, considerando de la Resolución impugnada.

3) A continuación, el escrito señala que: "FUNDAMENTOS

1. No es claro en que basa... reivindicatorio se redacta en términos de un resultado... Una lectura adecuada... la reivindicación 1 enumera los componentes del sistema, y complementa dicha enumeración describiendo detalladamente la función de cada uno de dichos componentes dentro del sistema. Esta objeción contrasta con la de reivindicaciones de producto... las reivindicaciones no son claras porque no enumeran las características de función entre los componentes... ¿Qué es lo que deben decir las reivindicaciones? ¿Deben caracterizar el producto por la forma como funcionan los diferentes componentes del sistema pero sin incurrir en mezclas de características de producto y procedimiento? Le solicitamos respetuosamente al señor examinador que proporcione mayor claridad... argumento del segundo uso, el estudio cuidadoso de lo divulgado por la presente solicitud permite observar que no se esta haciendo un segundo uso de un sistema WLL... dando?". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Los alegatos del punto anterior, en esta etapa del trámite, resultan sorprendentes para la oficina porque, según esos alegatos el recurrente "no entendió" las objeciones de claridad junto con las de definición de producto y procedimiento, que le fueron informadas tanto en el oficio No 9.939 (ver follos 125 a 128) como reiteradas en el acto atacado.

Es evidente que, si un solicitante y/o su mandatario no entendió, realmente, el contenido de un traslado, el último debería haberse dirigido a la jefatura de la división, dentro del término otorgado, y solicitar "mayor claridad" de el (los) punto(s) que no haya comprendido y no esperar al recurso para hacer tal solicitud, puesto que, el recurso es la etapa del

procedimiento para controvertir los fundamentos de una Resolución, pero no para pedir aclaraciones (mayor claridad) de un aparte, de un acto anterior notificado.

No obstante lo precedente, resulta importante puntualizar que:

a. En el oficio 9.939 se informó que, "Las reivindicaciones calificadas son indefinidas... reivindicaciones 1, 7 y 12 se redactaron en términos del resultado a obtener y no por las características de estructura o función...", (ver folio 126). Para el pliego allegado como respuesta al citado oficio se reiteraron las objeciones porque en ellas solo se introdujo la frase "caracterizado por", pero su contenido continuó siendo el mismo objetado en el traslado.

b. Como se explicó en el punto 4 del sexto considerando de la Resolución, de un lado, lo que las reivindicaciones deben lograr es: definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar, las cuales, pueden ser independientes o dependientes. Ahora bien, 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 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.

De otro lado, se indicó y reiteró que, acorde al procedimiento vigente las reivindicaciones no cumplen lo establecido por el artículo 14, según el procedimiento y según 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).

c. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en la materia, saben que la oficina no puede aceptar reivindicaciones: de producto redactadas en términos del resultado a obtener porque esa NO es una característica de estructura o de función entre los componentes de una estructura, y porque puede ser irrelevante a la hora de juzgar la patentabilidad.

Adicionalmente, es bien conocido por todos que una reivindicación independiente debe incluir no solo una enumeración de elementos sino indicar la relación funcional entre los mismos y, en caso de definir el producto por características de función, las mismas deben ser entre los componentes.

Por lo tanto, **NO** se trata de enumerar los componentes de un sistema y de enumerar la función de CADA UNO de dichos componentes, como lo argumenta el mandatario, sino de señalar no solo cuales son los componentes del sistema, de qué forma están relacionados funcionalmente y, por consiguiente, señalar la(s) función(es) **ENTRE** dichos componentes que se considere(n) patentable(s).

A la luz de lo anterior, muy respetuosamente se aclara y recuerda al mandatario que un producto se puede definir mediante características estructurales ó de función entre sus componentes y **NO** mediante la enumeración de la función (uso) de CADA UNO de los componentes de un sistema.

d. El último párrafo del primer punto de los fundamentos, se dirige a discutir lo relativo al otro (segundo) uso, que está fuera de lugar porque el mandatario se desvía a discutir un aspecto de fondo sin haber terminado de discutir las restantes deficiencias de claridad del pliego.

Sin embargo, los alegatos del recurrente no controvierten los argumentos de la oficina sino que por el contrario nos dan la razón, ya que, en ellos se asegura que, "... el estudio cuidadoso... el sistema WLL sigue operando... única diferencia que se agrega una funcionalidad...", puesto que desde el oficio se informó que, lo solicitado se compone de elementos convencionales, a los que se les carga la secuencia de procesamiento de señal para establecer una comunicación con un dispositivo análogo, es decir, esa secuencia de procesamiento de señal es la "funcionalidad" que se alega y que es la única diferencia con el estado del arte.

A la luz de lo antes discutido, queda claro que los alegatos traídos a colación por el recurrente no se sustentan en hechos ciertos y, por lo mismo, no desvirtúan los fundamentos de la Resolución.

5) En siguiente punto el memorialista alega que, "2. El señor examinador afirma que no se exponen argumentos que sustenten la afirmación que el nuevo pliego cumple los requisitos.

Evidentemente esta afirmación por parte del señor examinador **carece completamente de sustento**. La lectura del memorial de respuesta presentado en esa oficina permite observar que se hace un análisis cuidadoso y detallado de los cambios que se hicieron a las reivindicaciones y de las razones por las cuales estas sí cumplen los requisitos. No es claro, entonces, porque acepta el señor examinador el pliego presentado si este no cumple con los requisitos exigidos". (Subrayados adicionales del examinador).

6) Para desvirtuar las afirmaciones que hace el intermediario basta dirigirse al subpunto 4 del punto 6, literales a. hasta c. del examen definitivo donde explicamos por qué lo asegurado en la respuesta no tiene sustento.

Además, como se explica claramente en el punto 4) precedente, las reivindicaciones del último pliego se limitaron a introducir la frase "caracterizado por", pero su contenido continuó siendo el mismo objetado en el acto de traslado, no definen el alcance de la protección acorde a las características determinadas por el artículo 14 y son otro (segundo) uso de componentes convencionales.

Por lo tanto, a la luz de las precisiones anteriores queda claro que los alegatos del recurrente no tienen fundamento en hechos ciertos, en virtud de lo cual, no se desvirtúan los fundamentos de la Resolución.

7) En el punto 3 de los fundamentos se alega que, "3. El que el señor examinador asevere que el solicitante no inventó ni el teléfono ni el CODEC da a entender que no se realizó una lectura adecuada de la solicitud... leyó la solicitud en busca de errores de ortografía y redacción en lugar de para entenderla... sin necesidad de ser un técnico en la materia, queda... en el aparte sobre los antecedentes de la invención... ya se conocían del arte previo. Lo que el solicitante inventó fue la forma de conectar un sistema WLL que es digital por naturaleza, con un dispositivo análogo, lo cual permite extender el uso de dicho dispositivos... una vez más, el señor examinador **se contradice a sí mismo**. Si, como se establece arriba, las reivindicaciones deben redactarse por las características de estructura o función entre los componentes del sistema que se trata de proteger, ¿Como puede objetar el señor examinador que se haga referencia a la función de dichos CODEC, MODEM y controlador dentro del sistema?... no es claro, a partir de lo dicho en la presente resolución y el concepto técnico anterior, **de que forma quiere el señor examinador que se redacten las reivindicaciones**". (Subrayados y resaltados fuera del texto original).

8) Con relación al punto anterior, los alegatos del interesado no se dirigen a controvertir un punto particular de la Resolución sino que emite unos comentarios inconexos de lo que entendió de aquella.

En el literal c. del subpunto 4) del punto 6 del examen base del acto impugnado, se explicó 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 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. Sin embargo, como se explicó en el punto 3. del examen base, las reivindicaciones 2 a 4 (del último pliego) no tienen enlace lógico con la Independiente.

Para aclarar más nuestro punto de vista, se resalta que 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...", sin embargo, es evidente que la reivindicación 2 no es una Independiente y debería haber delimitado o aclarado un elemento de estructura una función, entre los elementos de la estructura, incluida en la 1, lo que no es así.

A lo dicho adicionamos que, aún aceptando el agregado no permitido en la citada reivindicación, hasta donde se conoce el teléfono lo inventó Graham Bell y no el solicitante; mentar además un CODEC y la forma en que procesa la señal no significa, 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.

Asimismo, 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".

De lo anterior, de un lado, queda claro que 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 obetadas 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 cumple las restricciones según lo que establece la norma y el procedimiento vigentes.

A la luz de lo precedente, no queda claro que entendió el mandatario de la Resolución y en que fundamenta su suposición de que no leímos la solicitud ni su respuesta ni que se haya dejado nada en el citado acto, sin una adecuada contestación de nuestra parte; tampoco queda claro cual es la base de la supuesta contradicción de la oficina en los requerimientos, puesto que como se discutió y aclaró, en los literales a hasta c del punto 4) arriba, de un lado, acerca de la definición de un producto, según la norma y el procedimiento vigentes y, de otro lado, que NO se trata de enumerar los componentes de un sistema y de enumerar la función de CADA UNO de dichos componentes, como lo argumenta el mandatario en sus alegatos, sino de señalar no solo cuales son los componentes del sistema, sino de qué forma están relacionados funcionalmente y, obviamente, señalar la(s) función(es) ENTRE dichos componentes, considerada(s) patentable(s).

Para alguien con sentido común, es obvio, que NO es lo mismo enumerar la función de cada uno de los componentes que relacionar una o mas funciones entre los componentes de un sistema, como parece confunde el recurrente.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta completamente claro que el memorialista, con afirmaciones inconexas, se centra más en tratar de descalificar al examinador que en, realmente, presentar un argumento serio que intentase controvertir alguno de los puntos del sexto considerando. Los alegatos son inconexos porque en el escrito se trata de controvertir, parcialmente, las objeciones de claridad junto con el segundo uso (punto 2 de los fundamentos) para adelante (punto 3) devolverse a comentar, de nuevo parcialmente y sin conexión con lo precedente, la claridad e intentar tergiversar la delimitación de las dependientes con supuestas funciones, cuando desde el oficio la oficina le indicó que son usos y no funciones.

En conclusión, la discusión no se dirige a que desea el examinador sino a como se deben presentar las reivindicaciones, acorde a la norma y el procedimiento vigentes.

9) El recurso prosigue con, "4. En cuanto a la afirmación... debemos remitir al señor examinador a la descripción... habilidad ordinaria en la materia queda claro, a partir de una lectura simple de la página 7... "RESUMEN DE LA INVENCION" el cual a la letra dice:

"De acuerdo con lo anterior, la presente invención... obvia sustancialmente uno o más de los problemas debidos a limitaciones y desventajas del arte relacionado. " que, dentro del contexto... el encabezado "ANTECEDENTES DE LA INVENCION", la afirmación hecha por el memorialista esta plenamente sustentada por la solicitud... realice nuevamente una lectura concienzuda de la solicitud para que realice una evaluación coherente con lo allí divulgado ya que, evidentemente, no le quedo debidamente claro el objeto de la solicitud... línea de afirmaciones displicentes sin fundamento... poniendo atención en lo que en ella se dice y no en los errores superficiales, de redacción y ortografía, ... lo no convencional de la solicitud yace en su capacidad de lograr la intercomunicación entre un dispositivo análogo con un sistema digital... la insistencia ... busca protección para un sistema de soporte lógico para lograr la comunicación entre un dispositivo análogo y una red WLL digital obedece a un análisis sesgado y carente de sustento. Los pasos para lograr la comunicación entre el dispositivo análogo y la red digital son únicos y sencillos, tomar la señal del dispositivo análogo, transformarla en señal digital, transmitirla por la red WLL utilizando un transmisor/receptor WLL, tomar la señal recibida por el transmisor/receptor WLL, transformarla en análoga y mostrarla en el dispositivo análogo.

El MODEM, el CODEC y el controlador son los dispositivos que se encargan de realizar dicho paso de convertir información análoga en digital y viceversa, y de mantener el flujo de información sincronizado para que el intercambio se lleve a cabo en tiempo real. ¿Donde esta el software? ¿En que parte de la solicitud se menciona el uso de un software para el MODEM, el CODEC o el controlador? ¿Cuáles son esos pasos lógicos de operación de un sistema de soporte lógico?

Todo lo anterior se puede realizar por medio de hardware, no es necesario cargar ningún tipo de programa de computación a ninguno de los dispositivos para que la información pueda transmitirse desde y hacia el dispositivo análogo a través de la red WLL... la presente solicitud cumple los requisitos de claridad y puede ser considerada una invención, por lo que se le debe conceder el derecho de patente solicitado". (Subrayados adicionales de la oficina).

10) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta partir del hecho de determinar si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes, para entonces proceder a otro nivel.

Adicionalmente, de la lectura del punto 4 de los fundamentos se deduce que el mandatario no trata de controvertir un punto específico de la Resolución sino que, básicamente, se enfoca en desahogar contra el examinador, su desconocimiento del tema y su impotencia para presentar argumentos ciertos, puesto que "califica" la tarea realizada por nosotros de

"displicente y superficial", lo cual, para quien tenga conocimientos en el tema y lea los actos precedentes, dichos calificativos carecen de sustento cierto, por las siguientes razones:

?

a. En el subpunto 6) del punto 6 del examen base de la Resolución, se da respuesta a los alegatos alegados por no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad fundamentados en el artículo 14, en los literales a y b del citado subpunto la oficina explicó por que no es aceptable la posición del memorialista.

b. En el literal c del citado subpunto, se señaló 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 que no cumplen lo estipulado por la norma y el procedimiento.

El ataque a las afirmaciones anteriores, como es habitual en la representación, solo pretende tergiversar los hechos a fin de crear confusión y desviar la atención a conceptos no expresados allí porque, de un lado, como se indica en el párrafo precedente ahí se discutía la no aceptación de mezclas de características en las reivindicaciones de producto, la claridad y el sustento de las mismas reivindicaciones pero no de lo que considera y afirma el interesado referente a lo "distinguible" con relación al estado del arte previo.

De otro lado, quienes tienen conocimiento en la materia saben que para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo este debe estar dentro de la(s) mejor(es) manera(s) de realizar la invención y no en el resumen de la invención o en el arte anterior, como lo alega el memorialista en el recurso, puesto que, como es ampliamente conocido por todos una descripción debe contener un aparte subtítuloado, "mejor manera de realizar la invención", que habitualmente se presenta en forma de exposición haciendo referencia a la(s) figura(s).

Adicionalmente, sabe que la mera presencia de dicho aparte no basta para cumplir el requisito legal, ya que, lo que se exige del solicitante es la descripción de las medidas que se deben tomar para ejecutar la invención; es por decirlo así, que suministre la "receta" de ejecución de lo supuestamente inventado. Consecuentemente, las características de la "receta" son las que se pueden y deben reivindicar, particularmente, en la(s) independiente(s) que es (son) la(s) que debe(n) definir de forma general el alcance de la protección.

A la luz de lo anterior, es obvio que la objeción a la falta de sustento NO era para lo que el intermediario afirma que es el aporte al estado del arte sino para las reivindicaciones, que era lo que estaba en discusión.

Finalmente, en nuestra opinión quien debería haber realizado una lectura concienzuda tanto de la solicitud como de las respuestas presentas a los actos de la administración, ponerse de acuerdo consigo mismo para presentar argumentos coherentes y, a quien, evidentemente, no le quedo debidamente claro el objeto de la solicitud y debería haber puesto atención al contenido de los actos, es a la representación como es evidente de las siguientes afirmaciones realizadas en la tramitación:

- en la respuesta al oficio aseguró que, "... lo que realmente permite distinguirl (el sistema) del arte previo son los componentes...",

- al final del punto 1 de los fundamentos del recurso dice que, "... el sistema WLL sigue operando como un sistema WLL con la única diferencia que agrega una funcionalidad de interacción con un dispositivo análogo...",

- en primer párrafo del punto 3 de los mismos fundamentos afirma que, "... el solicitante inventó fue la forma de conectar un sistema WLL... dispositivo análogo, lo cual permite extender el uso de dichos dispositivos...".

c. Refiriéndonos a los alegatos relativos al no cumplimiento del artículo 15 inciso e), en primer lugar, tanto en el oficio como en la Resolución la oficina sostuvo y sostiene firmemente que, 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.

En segundo lugar, lo anterior tiene pleno respaldo a la luz de lo que se discute arriba en el punto 4), pues se reconoce que, "... el estudio cuidadoso... el sistema WLL sigue operando... única diferencia que se agrega una funcionalidad...", por ese mismo motivo en el subpunto 8) del punto 6 del examen base la oficina resaltó 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 análogo o para un teléfono; el modem y el denominado MSM, son conocidos en la técnica...", como lo reconoce el memorialista en sus alegatos.

En tercer lugar, se explicó que la independiente textualmente 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...".

De la lectura cuidadosa de esa reivindicación, es evidente que se relacionan de forma inconexa unos componentes, puesto que no se indica cual sería la interconexión funcional entre ellos, y la secuencia de procesamiento de señales que realizan esos componentes (cada uno de ellos y NO entre ellos).

Ahora bien, de un lado, una secuencia lógica de procesamiento es lo descrito como "operación" de los elementos del sistema o como lo indica el intermediario, "... única diferencia que se agrega una funcionalidad...".

Por otro lado, 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 sus alegatos, "establecer inequívocamente que finalidad tiene el uso de un dispositivo particular dentro del sistema WLL".

Por último, en el citado subpunto 8) se realizaron unas aclaraciones complementarias que condujeron a concluir que, "A la luz de lo precedente, no vemos en que se sustenta el memorialista 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 acto 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 la administración aceptase los alegatos 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".

A la luz de los hechos precedentes, una persona con conocimientos medios en la materia no encontrará afirmaciones "displicentes sin fundamento" ni que las objeciones, trasladadas en el oficio y fundamento de la Resolución, sean "errores superficiales de redacción y ortografía", como lo asegura el memorialista en sus alegatos.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

- a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina porque, de un lado, se sustentan en afirmaciones que tratan de tergiversar los hechos respecto a los contenidos en dicho acto, probablemente, para crear confusión y desviar la atención; de otro lado, por el contenido de los alegatos presumirse que el mandatario o bien que desconoce la norma y el procedimiento o bien que intenta dilatar la tramitación del expediente por motivos desconocidos para nosotros.
- b) Las conclusiones del recurrente son respetables pero sus alegatos de ningún modo desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se puede deducir de la exposición hecha en los puntos 4), 6), 8) y 10) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 7 de los folios 152 a 154.

Bogotá, D.C. 2005 07 07

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1051		Código: 202004

211

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 2-36440

EDICTO No. 12653

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 20693 de 31-JUL-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 9870 de 25 de abril de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de LG ELECTRONICS INC., 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

07 JUL 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 25-AGO-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 12653

Este edicto se desfija hoy 07-SEP-2006 a las cinco (5:00 p.m.)