

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 000.1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

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 11009 del 28 de abril de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'METODO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN EN UN SISTEMA LOCAL INALÁMBRICO DE CIRCUITO CERRADO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 09 de junio de 2006 bajo el número 02049125 00010-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad LG Electronics, Inc., 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 conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Considera el recurrente que "Es claro que, dentro del contexto de lo enseñado por la descripción de la solicitud, que el aporte del solicitante al estado de la técnica es el transferir el almacenamiento y administración de los números telefónicos de la estación base al teléfono móvil del usuario. El capítulo reivindicatorio describe de manera perfectamente clara la forma como el o los dígitos telefónicos son almacenados en el teléfono móvil y enviados a la estación base cuando se cumplen ciertas condiciones, en lugar de enviarlos directamente a la estación base, almacenados allí, y transmitidos cuando se cumplen ciertas condiciones. Por lo tanto, solicitamos al señor examinador retirar esta objeción, así como también la objeción por la falta de números de referencia, ya que dichos números no fueron solicitados en el oficio anterior.

"Las reivindicaciones 1, 11, 24 y sus dependientes se encuentran plenamente sustentadas por la descripción. La lectura de la descripción permite encontrar los pasos del método de las reivindicaciones 1, 11, 24 y sus dependientes en el aparte de 'Resumen de la invención', complementado más en detalle por el aparte 'Descripción Detallada de las Modalidades Preferidas'. Por lo tanto no es claro lo que el señor examinador desea encontrar en la descripción de la solicitud o, dicho de otro modo, en el capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

"La objeción a la reivindicación 28 es incoherente. El señor examinador no puede alegar que una reivindicación carece de sustento descriptivo porque '...el sistema de comunicación... es convencional...' y porque '...las características...definen un uso...'. Le solicitamos entonces, al señor examinador que sustente apropiadamente su objeción a la reivindicación 28, o la retire totalmente.

"El señor examinador objeta las reivindicaciones dependientes porque '...no aclaran... un componente del sistema de implementación sino que hacen referencia a los elementos usados en el procesamiento de la señal.' Estamos, nuevamente, ante una afirmación carente de coherencia. De acuerdo con el señor examinador los elementos utilizados no son componentes del sistema, entonces, nos preguntamos, ¿Qué son los elementos del sistema utilizados en el procesamiento de la señal? En vista de lo anterior, entre tanto no sea claro lo que el señor examinador quiere dar a entender con esta afirmación, solicitamos sea retirada dicha objeción a las reivindicaciones dependientes.

"El señor examinador objeta la unidad de invención de la presente solicitud porque, de acuerdo con sus argumentos, el capítulo reivindicatorio presenta 4 grupos diferentes de reivindicaciones, el primero de los cuales está dirigido a '...un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...', el segundo está dirigido a '...un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...', el tercero está dirigido a '...un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...', y el cuarto está dirigido a '...un sistema de comunicación...'

"En vista de lo anterior, solo resta preguntarse, si los tres primeros grupos tratan sobre un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación, y el cuarto grupo se refiere a dicho sistema de comunicación, ¿Dónde está la falla de unidad del presente capítulo reivindicatorio?

"El señor examinador afirma que la presente solicitud no se considera una invención porque se relaciona con un sistema de soporte lógico. Aún así, el señor examinador establece que '...las reivindicaciones no señalan, explícitamente como se carga la secuencia...', lo cual quiere decir que el argumento del señor examinador se basa en un análisis sesgado de lo divulgado por la presente solicitud. El señor examinador debe limitar su estudio a lo divulgado expresamente por la solicitud, la protección de patente no se da a lo que una solicitud quiere dar a entender, o a lo que el técnico en la materia podría inferir de su lectura, se da a lo dicho expresamente en el documento de la misma. Si el documento no menciona en ningún punto la carga de un sistema de soporte lógico, entonces el señor examinador no debe objetar la solicitud por tratarse de un soporte lógico.

"En cuanto al argumento del segundo uso, el estudio cuidadoso de lo divulgado por la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

presente solicitud permite observar que no se está haciendo un segundo uso de un sistema WLL. Segundo uso implica que los componentes se están empleando para hacer algo diferente a aquello para lo que fueron diseñados, pero el sistema WLL sigue operando como un sistema WLL con la única diferencia que se agrega a una funcionalidad en la que es el dispositivo móvil el que administra el manejo de los dígitos en lugar de la estación base, lo que redundaría en un sistema más eficiente. Por lo tanto, ¿Cuál es el otro (segundo) uso que se le está dando?

"Por último, la idea de trasladar la manipulación de datos de la estación base a la unidad móvil es altamente inventiva, ya que requiere que se modifique dicho dispositivo móvil para que pueda manipular los datos sin que esto afecte su desempeño y tamaño. No es apropiado negar la altura inventiva solamente porque el señor examinador no puede apreciar la dificultad involucrada en dicho procedimiento. Evidentemente, esto demuestra un análisis retrospectivo de la invención ya que, a la luz de lo divulgado en el documento de la solicitud, dicha invención carece de altura inventiva sobre sí misma. Por lo tanto, le solicitamos al señor examinador realizar una evaluación objetiva de la invención, evitando hacer estas comparaciones retrospectivas."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

Por otra parte, según el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: "... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

De acuerdo con lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486 "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con ‘un sistema de comunicación y más particularmente con un sistema local inalámbrico de circuito cerrado’.

Para impugnar la decisión de negar aclara el recurrente que “dentro del contexto de lo enseñado por la descripción de la solicitud, que el aporte del solicitante al estado de la técnica es el transferir el almacenamiento y administración de los números telefónicos de la estación base al teléfono móvil del usuario. El capítulo reivindicatorio describe de manera perfectamente clara la forma como el o los dígitos telefónicos son almacenados en el teléfono móvil y enviados a la estación base cuando se cumplen ciertas condiciones, en lugar de enviarlos directamente a la estación base, almacenados allí, y transmitidos cuando se cumplen ciertas condiciones. Por lo tanto, solicitamos al señor examinador retirar esta objeción, así como también la objeción por la falta de números de referencia, ya que dichos números no fueron solicitados en el oficio anterior. Las reivindicaciones 1, 11, 24 y sus dependientes se encuentran plenamente sustentadas por la descripción. La lectura de la descripción permite encontrar los pasos del método de las reivindicaciones 1, 11, 24 y sus dependientes en el aparte de ‘Resumen de la invención’, complementado más en detalle por el aparte ‘Descripción Detallada de las Modalidades Preferidas’. Por lo tanto no es claro lo que el señor examinador desea encontrar en la descripción de la solicitud o, dicho de otro modo, en el capítulo reivindicatorio...”

Con relación a estas manifestaciones del recurrente debe decirse que de acuerdo con la normativa aplicable las reivindicaciones deben definir la materia que se desea proteger mediante la patente, además de ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes y una reivindicación independiente, comúnmente, debe definir el objeto 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. Ahora, una reivindicación 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 una parte caracterizante, que menciona las características propias de la invención o creadas por el inventor; por decirlo así, es la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

"especie" de la invención.

Contrario a lo que afirma el memorialista, en el Oficio 10308 del 3 de noviembre de 2005 la Oficina indicó que las reivindicaciones calificadas son indefinidas y no incluyen numerales de referencia para facilitar su interpretación (ver párrafo 7 del folio 108).

Ahora bien, tanto en el oficio antes mencionado como en la resolución que se impugna se comunicó que las reivindicaciones 1, 11, 24 y, consecuentemente, sus dependientes no tienen sustento descriptivo, puesto que no se encontró en ese aparte de la solicitud (descripción) el conjunto de "pasos" o etapas de los métodos mencionados en ellas. Adicionalmente, las citadas reivindicaciones continúan siendo confusas por deficiencias de traducción y redacción.

También se señaló en la resolución que se impugna, con relación al sustento de las reivindicaciones independientes, que en la solicitud se describe el proceso de establecimiento de una llamada, en ese sitio se dice textualmente que: "Después de que el Terminal WLL 10 o 30 se coloca en condición de auricular descolgado (S10), los dígitos provistos por el suscriptor del terminal WLL 10 o 30 son almacenados temporalmente en un buffer... Al final del periodo de tiempo prescrito, el dispositivo de acceso inalámbrico 20 o 30 coloca de nuevo el codificador de voz en operación, y por lo menos uno de los dígitos y la información correspondiente a los dígitos almacenados en el buffer (no mostrado) se transmite a la estación de base 40 a través del mensaje de impulso DTMF (S18). La información correspondiente a los dígitos incluye preferiblemente información de servicio de los dígitos. Antes de la transmisión, el terminal WLL 10 ó 30 analiza preferiblemente los dígitos almacenados temporalmente en el buffer. Luego, el terminal 10 ó 30 provee por lo menos uno de los dígitos y la información correspondiente a los dígitos cargados al mensaje DTMF hacia la estación de base 40 a través del dispositivo de acceso inalámbrico 20 ó 30 para soportar los servicios requeridos desde el suscriptor de acuerdo con un resultado del análisis. La estación de base 40 proporciona un número de destino (dígitos DTMF) al centro de intercambio 70... y el centro de intercambio 70 conecta una llamada a un Terminal de destino del número de destino (S19). Al recibir el número de destino, el centro de intercambio 70 informa preferiblemente al terminal de destino de la conexión proporcionando un tono en retroceso de timbre al terminal WLL 10 ó 30 (S20). Una comunicación entre el terminal WLL 10 ó 30 y el terminal de destino puede llevarse entonces a cabo (S21)..." (ver páginas 10 y 11 de la descripción).

Al comparar el contenido de la descripción con las reivindicaciones de "método", fácilmente se puede determinar que los pasos relacionados en una y otras no coinciden; por ejemplo, la reivindicación 1, textualmente, dice: "Un método para establecer comunicación en un sistema de comunicación, caracterizado porque

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

comprende: almacenar por lo menos un dígito provisto por un usuario...transmitir uno de por lo menos un dígito almacenado..."

De lo anterior es evidente que, de un lado, el sistema de comunicaciones que se reivindica en 1 es uno cualquiera y no uno WLL; además, ANTES del segundo paso de transmitir, por lo menos, uno de los dígitos ANALIZA los dígitos almacenados. De ahí que los pasos del "método" reivindicado no llevarían al resultado deseado.

De otro lado, la descripción expone una única modalidad de realización lo que da sustento a un único grupo de reivindicaciones de "método" pero NO a 2, por decirlo así, "parciales" y uno general en exceso.

Adicional a lo anterior, es evidente que los pasos que se deben seguir para obtener el resultado declarado (método) deben describirse en la forma que se reivindican y viceversa, de modo que haya una relación directa entre el soporte descriptivo y lo reivindicado.

De otro lado, como bien sabe una persona con conocimientos normales en materia de patentes, para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo este debe estar dentro de las mejores maneras de realizar la invención y no en el resumen de la invención o en el arte anterior, como lo alega el memorialista, puesto que una descripción debe contener un aparte subtítulo: "mejor manera de realizar la invención", que habitualmente se presenta en forma de exposición, haciendo referencia a las figuras.

Asimismo, se sabe que la sola existencia de una descripción no basta para cumplir el requisito legal, ya que lo que se exige del solicitante es la divulgación suficientemente clara y completa de la invención, para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Por decirlo de alguna manera, lo que se pide al solicitante es que suministre la "receta" de ejecución de lo inventado. Consecuentemente, las características de la "receta" son las que se pueden y deben reivindicar, particularmente, en las reivindicaciones independientes que son las que deben definir de forma general el alcance de la protección.

Para controvertir lo indicado por la Oficina, el recurrente se limita a asegurar que "Las reivindicaciones...se encuentran plenamente sustentadas por la descripción. La lectura de la descripción permite encontrar los pasos del método de las reivindicaciones 1, 11, 24 y sus dependientes..., complementado más en detalle por el aparte 'Descripción Detallada de las Modalidades Preferidas' ...", con lo cual no se propiamente una razón fundamentada que controvierta lo expuesto por esta Oficina.

Correspondía, en efecto, al solicitante demostrar que la descripción sí enseña la secuencia de pasos en el orden establecido en las reivindicaciones, lo cual en este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

caso no se hizo. Cabe recordar que son las reivindicaciones las que determinan el alcance de la protección conferida por la patente y, por su parte, la descripción sirve para interpretarlas.

Según el recurrente "La objeción a la reivindicación 28 es incoherente". Al respecto se recuerda que en la resolución en cuestión se indicó que la reivindicación 28 tampoco tiene sustento descriptivo, no solo porque el sistema de comunicaciones, donde se desarrolla el método de la solicitud, es convencional (ver figura 1), sino también porque las características consisten en: "que recibe comandos...", etc., que definen un uso, lo que no constituye materia patentable a la luz de la normativa aplicable.

Ahora, con relación a la objeción antes señalada, la misma se sustenta en la práctica común seguida por esta Oficina, bien conocida por quienes laboran en propiedad industrial, y según la cual cuando la primera reivindicación tiene por objeto un procedimiento (método) se permite incluir una reivindicación para el medio o la instalación, especialmente concebido(a) para su puesta en práctica; por esa razón, incluir un grupo de reivindicaciones relativas al medio que se usa para desarrollar un método no es pertinente ni aceptable.

Tanto en el oficio relativo al examen de fondo como en la resolución de negación se sostuvo que las reivindicaciones 2 a 10, 12 a 23, 25 a 27, 29 a 35, 36, 37, 38 y 39 no tienen un enlace lógico con aquellas de las cuales dependen, porque no aclaran unos pasos incluidos o un componente del sistema de implementación, sino que hacen referencia a los elementos usados en el procesamiento de la señal, lo que según el recurrente es una afirmación "incoherente", sin explicar en qué consiste dicha incoherencia.

No obstante, se aclaró en la resolución atacada, que la reivindicación 2 menciona que: "comprende adicionalmente establecer una llamada...", de donde es evidente que dicha reivindicación 2 no es independiente, según lo que establece el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que debería haberse delimitado o aclarado uno de los pasos incluidos en la reivindicación independiente y no agregar un paso que, por demás, ni siquiera coincide con la secuencia expuesta en la descripción.

De forma similar a la anterior, se puede proceder con cada una de las reivindicaciones objetadas y llegar a la conclusión ya señalada.

Por lo anterior, queda claro, de un lado, que acorde a lo que establece el artículo 30 citado las reivindicaciones dependientes son para delimitar (aclarar) una o más características contenidas en la reivindicación independiente respectiva y, de otro lado, que las reivindicaciones objetadas no aclaran un paso o una característica de estructura o función incluida en la reivindicación independiente respectiva sino que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

hacen referencia a pasos adicionales no contenidos en la independiente, a los usos del terminal como en: "... que el usuario programe el terminal de origen..." etc. También queda claro que el solo incluir en las reivindicaciones la fórmula "caracterizado por" no significa haber definido el alcance de la protección que se desea obtener acorde a lo que establecen la norma y el procedimiento vigentes.

A todo lo precedente se puede agregar que, como bien se recordó en la resolución que se impugna, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría, seguida cada una de ellas por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que no se cumpla una de las condiciones siguientes:

1. Que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor,
2. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga,
3. que se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

En el capítulo reivindicatorio calificado, tanto las reivindicaciones independientes como las "falsas dependientes" no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; en consecuencia, las disposiciones del artículo 30 tampoco se cumplen.

En conclusión, se considera sin sustento el objeto reclamado en las reivindicaciones independientes puesto que si los pasos relacionados en la descripción se relacionan de otra forma en las reivindicaciones, entonces, el resultado al que se llega puede ser diferente.

En opinión del recurrente, el examinador objeta la unidad de invención de la presente solicitud porque "de acuerdo con sus argumentos, el capítulo reivindicatorio presenta 4 grupos diferentes de reivindicaciones, el primero de los cuales está dirigido a '...un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...'; el segundo está dirigido a '...un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...'; el tercero está dirigido a '... un método para establecer comunicación con un sistema de comunicación...'; y el cuarto está dirigido a '...un sistema de comunicación...'. En vista de lo anterior, solo resta preguntarse, si los tres primeros grupos tratan sobre un método para establecer comunicación y el cuarto grupo se refiere a dicho sistema de comunicación, ¿Dónde está la falta de unidad del presente capítulo reivindicatorio?"

De igual modo a como se explicó en la resolución que se ataca, las afirmaciones del recurrente no demuestran la existencia de una característica técnica común e

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

inventiva en los diferentes grupos de reivindicaciones. Se reitera que en una misma solicitud se puede reivindicar: a) una sola invención o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Ahora bien, como se conoce ampliamente, cuando una solicitud incluye reivindicaciones dirigidas a varias invenciones, el concepto inventivo único que relacione las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo los requisitos de novedad y nivel inventivo y, obviamente, ser común a todas las reivindicaciones. Al realizar una comparación entre las reivindicaciones 1, 11, 24 y 28 no se encuentra en ellas una característica que cumpla los requisitos relacionados en el párrafo anterior. Por las razones antes expuestas, se reitera que el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no guarda unidad de invención, tal como lo exige el artículo 25 de la Decisión 486.

Aún más, si se aceptase la posición del solicitante (cumplimiento de la unidad de invención), entonces resultaría que las citadas reivindicaciones 1, 11, 24 y dependientes (de "método") así como la 28 y dependientes (de "sistema") parecería que se relacionan, efectivamente, a un mismo objeto, aunque difiriendo las unas de las otras solo respecto de la definición y de la terminología usada en las características del objeto para el que se busca protección; razón por la cual, el capítulo reivindicatorio carecería de concisión y en general no cumpliría con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Aún más, el capítulo reivindicatorio, como un todo, no tendría claridad y provocaría que por la pluralidad de reivindicaciones formalmente dependientes, pero que en realidad sean independientes, no sea posible determinar para cuales características se busca protección, poniéndose en manos de la Oficina la carga de establecer cuales son los límites de la protección que se busca.

Cabe recordar en esta parte que cada reivindicación independiente incluye, por lo menos, una característica técnica que debe ser novedosa y con nivel inventivo y que es común a cada una de las reivindicaciones independientes, es decir, que aparezca en todas esas reivindicaciones, lo que no sucede en este caso.

Señala el recurrente que el examinador afirma que "la presente solicitud no se considera una invención porque se relaciona con un sistema de soporte lógico. Aún así, el examinador establece que '...las reivindicaciones no señalan, explícitamente, cómo se carga la secuencia...', lo cual quiere decir que el aumento del examinador se basa en un análisis sesgado de lo divulgado por la presente solicitud. El señor examinador debe limitar su estudio a lo divulgado expresamente por la solicitud, la protección de patente no se da a lo que una solicitud quiere dar a entender, o a lo que el técnico en la materia podría inferir de su lectura, se da a lo dicho expresamente en el documento de la misma. Si el documento no menciona en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

ningún punto la carga de un sistema de soporte lógico, entonces el señor examinador no debe objetar la solicitud por tratarse de un soporte lógico”.

Con relación a este punto cabe resaltar que tanto en el Oficio 10308 como en la resolución impugnada, la Oficina consideró que la solicitud trata de proteger un soporte lógico como tal (programa de procesamiento de señales), porque en las reivindicaciones se enuncian como “pasos” las secuencias lógicas de operación ejecutadas por los componentes de un sistema de bucle local inalámbrico WLL convencional, ilustrado por la figura 1, que incluye un teléfono fijo, un celular o móvil, una estación base y un centro de comunicación que tiene un “dispositivo” de administración, a los que se les carga el soporte lógico necesario para que se pueda establecer una llamada. Además, dicha secuencia lógica se ilustra en la figura 2 con su descripción correspondiente, la cual constituye la esencia de dicho aparte.

No obstante lo anterior, en el acto recurrido se resaltó que para controvertir lo alegado 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 que sea posible proceder al siguiente análisis.

Como se señaló en su momento y ahora se reitera las reivindicaciones no han cumplido ni cumplen lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486, según el cual existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales o de función entre sus componentes (ver además, el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de solicitudes de patente).

Por otra parte, la legislación vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se entiende: “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado” (Art. 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina).

De acuerdo con lo anterior, la oficina considera como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., no solo porque así lo prevé la norma (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

Adicionalmente y aunque en los actos precedentes no se mencionó, es imperativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

tener en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, lo cual, se expone en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas equipos aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto y las reivindicaciones de producto deben revestir una forma tangible y definirlo o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún, cuando la mezcla de características consiste en la enumeración de uno o más elementos ampliamente conocidos en la técnica, como un teléfono fijo, un teléfono celular o móvil, una estación base y un centro de conmutación que tiene un "dispositivo" de administración junto con una secuencia lógica para procesar una llamada o información o similares.

Así las cosas, resulta claro que las reivindicaciones de procedimiento (método) del presente caso no definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan secuencias lógicas de procesamiento de señal mediante el uso de medios técnicos.

Ahora, si bien las reivindicaciones no señalan, explícitamente, cómo se carga la secuencia, un técnico con medianos conocimientos en el arte, por su práctica diaria sabe que los "pasos" relacionados en las reivindicaciones son los que se siguen por medio de procedimientos usuales en esa práctica, para programar que una memoria almacene los números (dígitos) marcados por un usuario, transmitir el número (dígito) almacenado a una base, etc.

Para concluir, es importante resaltar que si la Oficina aceptase como ajustados los alegatos del recurrente, se llegaría al extremo de que un método y un sistema serían patentables por el solo hecho de que un usuario, un operario o un programador cargue una secuencia de operación (en la forma de "pasos", algoritmo, protocolo, rutina o programa) al procesador -componente de un sistema convencional-, puesto que tal acción provocaría que dicho procesador -componente- fuese protegido de forma ilimitada en el tiempo, ya que dicho componente es convencional, pues no se modificó ni en su estructura ni en su operación sino su uso, por cada vez que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos al procesador de ese sistema o aparato.

En cuanto al argumento del segundo uso, anota el recurrente, "el estudio cuidadoso de lo divulgado por la presente solicitud permite observar que no se está haciendo un segundo uso de un sistema WLL. Segundo uso implica que los componentes se están empleando para hacer algo diferente a aquello para lo que fueron diseñados, pero el sistema WLL sigue operando como un sistema WLL con la única diferencia que se agrega una funcionalidad en la que es el dispositivo móvil el que administra el manejo de los dígitos en lugar de la estación base, lo que redundaría en un sistema más eficiente. Por lo tanto, ¿Cuál es el otro (segundo) uso que se le está dando?..."

Al respecto se recuerda lo ya manifestado por el Despacho en el sentido que un producto como tal, es independiente de cómo se usa; es decir, una 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 se usen para generar un resultado y que la manera (secuencia) en que se procesen los datos no es una característica que sirva para distinguir un procedimiento ni un producto, en la forma como se reivindica aquí, tal como se expuso antes.

De otro lado, la Oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la reivindicación de 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, finalmente, no se cumplen precisas exigencias legales.

De lo anterior resulta claro que una secuencia de procesamiento de datos no determina la realización de unas etapas para obtener un resultado, ni mucho menos se enfoca en la fabricación de un producto, ni en la función entre los componentes de un sistema de bucle local inalámbrico WLL sino que dicha secuencia de procesamiento, realizada por los componentes de dicho sistema, es el uso del mismo pues este recibe unas señales, las procesa y de acuerdo al resultado del procesamiento, establece una llamada.

A la luz de lo anterior, los alegatos del recurrente no controvierten los argumentos de la oficina sino que, por el contrario, le 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 correspondiente al examen de fondo 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 llamada; razón por la cual se considera que solo se hace otro (segundo) uso de dichos elementos convencionales. La "carga" de la secuencia de procesamiento que para el memorialista parece ser un gran problema, la puede realizar un técnico en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1437

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-049125

materia (programador en telecomunicaciones) sin que tenga que realizar ningún esfuerzo intelectual, ya que se trata de operaciones que ejecuta en su práctica diaria, 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.

Para concluir, la Oficina en la resolución atacada sostuvo y reitera ahora que un programa de procesamiento en la forma de secuencia lógica de procesamiento, rutina, protocolo, etc., en si carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia realiza comúnmente.

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

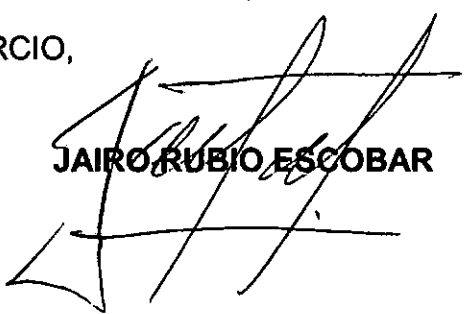
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 1009 de 28 de abril del 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

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 **30 ENE. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Carrera 7 No 71 – 21 torre B, piso 4
Bogotá D. C. (m)