

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

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 20 de junio de 2002, bajo el número 02053614, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE CIRCUITO CERRADO".

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 cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió *en dos oportunidades* al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 13 de marzo y 23 de noviembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, *no* se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486, razón por la cual para efectos del estudio de patentabilidad se tuvo en cuenta el capítulo anterior, o sea, el que obra a folios 156 a 158 del expediente en estudio.

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 reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 156 a 158, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un terminal de bucle local inalámbrico WLL de una pieza que tiene un cuerpo integrado y un microteléfono con un USB incorporado y un excitador de la línea USB.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

Por otra parte, el pliego reivindica un terminal WLL, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4 y 13 a 17; un aparato WLL, relacionado en las reivindicaciones 5 a 12.

2. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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"*.

La reivindicación 1 del capítulo presentado junto con la respuesta al Oficio N° 7.814 no es aceptable, porque, de un lado, en ella se agregó lo relativo a "un elemento interruptor de electricidad para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", no incluido en las reivindicaciones inicialmente presentadas y que no tiene sustento descriptivo, contrario a lo que arguye el interesado en la respuesta, debido a que el aparte que afirma el memorialista sirve de sustento para esa inclusión, no lo es por lo que se explica a continuación.

El último párrafo de la página 8 de la descripción allegada como respuesta al oficio N° 10.639 (último párrafo de la página 10 de la descripción inicial) señala que: "el cargador incluye preferiblemente un conector de clavija de comunicación para conexión del accionador de línea de USB del terminal WLL de una pieza, un conector de clavija de energía para suministrar energía a la batería en la parte de suministro de energía del terminal WLL del tipo de una pieza y un conector USB conectado al conector de clavija que tiene un conector USB para conexión al USB del PC externo mediante cable USB".

Quienes conocen de la materia saben que un conector NO es un interruptor, además es evidente que en el párrafo ni en otro lugar, se afirma que haya tal interruptor ni mucho menos que sirva "para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", todo lo cual, no solo no tiene sentido sino que va más allá de lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486, norma que señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial" (subrayado fuera del texto).

De otro lado, la reivindicación 1 no tiene unidad de invención, porque relaciona dos objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, un terminal WLL y un cargador desprendible.

Por las razones anteriores, la reivindicación 1 y, en consecuencia, todas sus



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 6233

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

dependientes no se pueden aceptar y, por ello, las objeciones trasladadas en el Oficio N° 7.814 continúan vigentes.

Siendo ello así, las reivindicaciones 2 y 3 del capítulo que obra a folios 156 a 158, no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica incluida en la independiente.

Las reivindicaciones 13 y 14 son equivalentes a la 1, la 15 es igual a la 2, la 16 igual a la 3 y la 17 igual a la 4 debido a lo cual el pliego no es conciso.

Puesto que, como lo declara el mandatario en el penúltimo párrafo de la página 2 de la respuesta el "aparato" telefónico corresponde al terminal WLL, el pliego incluye 2 grupos de reivindicaciones de una misma categoría (1 y dependientes y 5 y dependientes), que afectan su concisión, porque, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación por categoría.

Una solicitud puede incluir más de una reivindicación de la misma categoría, siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función del otro, como una llave y una cerradura, un transmisor y un receptor;
- b. que se refiera a un compuesto activo y la preparación (mezcla) que lo contenga; o,
- c. que se relacione a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar a un mismo producto final.

Los dos grupos de reivindicaciones de este caso no satisfacen ninguna de las condiciones precedentes.

3. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que: "*la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo*".

De un lado, como es bien sabido, lo que las reivindicaciones deben lograr es: definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar. Así mismo, que pueden ser independientes o dependientes. 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

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, para que un pliego tenga unidad de invención es imprescindible que las reivindicaciones independientes contengan un elemento común e inventivo, tanto "a priori" como "a posteriori". Las reivindicaciones 1 y 5 no contienen un elemento común e inventivo, debido a lo cual el pliego se refiere a 2 grupos no enlazados por un concepto común e inventivo.

A la luz de lo anterior, asegurar que: "... las reivindicaciones se encuentran enlazadas por un concepto inventivo común, todas se refieren a un terminal WLL y sus partes", no es un fundamento que sirva de sustento para acreditar el cumplimiento de tal requisito.

4. Sobre el uso

Se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque, como se evidencia de la misma descripción, tanto el terminal monopieza que incluye un microteléfono que incorpora una interfaz USB y su excitador, como la base cargadora se componen de elementos *convencionales* que se usan para recibir y procesar datos de un aparato exterior, como un computador personal; por esa razón, se considera que solo se hace otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un terminal WLL y/o de su base de recarga.

Se reitera 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 técnicamente improcedentes, 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 taxativas de la normativa andina, como es lo dispuesto por el artículo 21.

5. Determinación del estado de la técnica

5.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de febrero de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud coreana P-2002-5841.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 121, 160 y 177 del expediente en estudio.

5.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron las siguientes publicaciones, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionadas con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	CA 2 223 698	USB modem (universal serial bus)	24 08 1999
2	JP 2000139032	Charger	16 05 2000
3	JP2001142837	Interface device and interface system for connecting portable terminal equipment and external device	25 05 2001

6. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 6233

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad". "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente; lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica." ¹

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por la publicación JP 2000139032 (D2).

En efecto, el antecedente 2, como se aprecia en las figuras 1 y 2 particularmente, divulga un terminal WLL 100 que incluye un modem 8, una línea en serie universal USB 13 conectada al modem (ver figura 1 y parágrafo 13 de la descripción), un primer puerto de comunicación (ver parágrafo 9) y un gobernador ("accionador") de línea USB, [elemento 13 de la figura 1), el cual, es un puerto de interconexión (interfaz) en serie de 4 alambres, dos de ellos son líneas de datos, otro suministra la alimentación o primer conector de alimentación y el último es el polo a tierra], conectado al dispositivo USB.

Además de lo anterior, el mencionado antecedente revela un cargador desmontable (separable) 110 que tiene un segundo conector de alimentación que se acopla al

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

primer conector y un segundo puerto de comunicación que se acopla al primer puerto.

Al comparar, las características divulgadas por el antecedente con las reivindicadas en 1 y 5 salta a la vista, que las anticipa totalmente, luego aquellas no tienen novedad.

Las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una novedosa sino que aclaran elementos también divulgados por el antecedente como, por ejemplo, el cargador 110 incluye un conector USB 13, que corresponde a la reivindicación 6; el conector USB está conectado al segundo conector de energía y al segundo conector de datos, correspondiente a la reivindicación 7.

Por los motivos precedentes, el capítulo reivindicatorio carece de novedad, tal como lo evidencia el documento JP 2000139032, y por ende de ninguna manera puede acceder al privilegio solicitado.

7. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente."*²

² PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 6233

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia*, y de conformidad con *el estado de la técnica* que existía en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma.

En el presente caso, el técnico en la materia, encargado de solucionar el problema planteado por esta solicitud, puede ser un ingeniero electrónico con experiencia en telecomunicaciones, preferiblemente, en sistemas de comunicación celulares, que conozca la composición y los principios básicos de montaje y funcionamiento de esos dispositivos electrónicos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

En primer lugar, dicho técnico en la materia, con solo copiar lo divulgado por el antecedente 2 pudo, de forma obvia, obtener lo reivindicado en 1, 5 y sus dependientes, luego, lo solicitado no presenta nivel inventivo.

Por otra parte, un técnico en la materia podría haber derivado, fácilmente, lo reivindicado en el pliego a partir de las enseñanzas del antecedente 1 el cual divulga, las mismas características relacionadas en 1, 5 y dependientes.

La única diferencia entre lo divulgado por el antecedente y lo reivindicado consiste en que en el antecedente no se menciona, explícitamente, que el terminal o "aparato" sea WLL; sin embargo, para un técnico en el arte en vista las enseñanzas del antecedente 3, que comprende una parte de transmisión/recepción infrarroja, que puede ser remplazada obviamente por radio, habría llegado sin ningún esfuerzo intelectual adicional a lo reivindicado, por ello no hay nivel inventivo en lo solicitado.

Así las cosas, se advierte que la invención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que *un experto medio en el oficio* podría seguir y, por ello, no representaría un salto tecnológico sobre lo conocido. De esa manera, no merece el privilegio solicitado.

8. Respuesta del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determino que:

- El último pliego allegado se calificó acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes.
- Los comentarios referentes al segundo uso se desvirtúan fácilmente, porque las reivindicaciones no definen un producto mediante las características técnicamente

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 006233

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

permitidas, y arguye que lo solicitado “permite la transmisión de voz y datos por el mismo terminal... deben emplear elementos convencionales...” y “comprende elementos convencionales ¿operando? de una manera no convencional y desconocida”, pero ninguna de las reivindicaciones define la supuesta función que se alega como fundamento.

- El no cumplimiento del artículo 14 se objetó en el Oficio N° 10639 y no en el N° 7.814 y los ejemplos están en el primer Oficio, por ello el comentario está fuera de lugar.
- Aunque los comentarios acerca de la novedad y el nivel inventivo se pueden controvertir con las anterioridades mencionadas, no se hará, debido a que el último capítulo no fue aceptado. Además, al juzgar la patentabilidad de la solicitud se lleva un procedimiento que desvirtúa argumentos tales como: “la anterioridad... es de naturaleza completamente digital. Nada en esa anterioridad enseña o sugiere...”, “ninguna de las anterioridades **sugiere el uso de un sistema WLL...**”, ya que, de un lado, al examinar la novedad eso se debe realizar en el sentido más amplio, por ejemplo, se reivindica: “**mesa caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable**”; obviamente, en el sentido más amplio, lo que se reivindica es una mesa con una luz y no una mesa con una luz concreta, la lámpara regulable.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, además desconoce los artículos 14, 21, 30 y 34 de la Decisión 486, de tal manera que, a pesar de los comentarios del solicitante, definitivamente, se puede concluir que la presente solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE CIRCUITO CERRADO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 6233
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 02053614

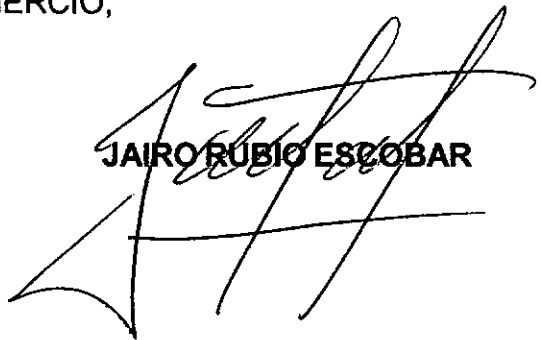
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

05 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 71 – 21 Torre B Piso 4°
Bogotá D.C. (gms)