

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

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 6233 del 05 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE CIRCUITO CERRADO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de abril de 2007, bajo el número 02-053614-00013-0000, 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 en su totalidad, 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:

Observa el recurrente, en primer término, que "el examinador evidentemente no se tomó la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual claramente demuestra una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo de la invención. Si bien fue un error decir que la sustentación para tal inclusión se encontraba en el último párrafo de la página 8, también es cierto que la lectura de la descripción le habría permitido encontrar al examinador el sustento para tal inclusión. En la página 9 de la descripción corregida, presentada en respuesta al Oficio No 10639, el segundo párrafo dice a la letra:

'Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de interruptor de energía para detectar la conexión del cable USB al conector USB y conmutar en forma tal que la energía del PC es suministrada a la batería del Terminal WLL a través del conector de clavija en respuesta al resultado detectado.'

"Así mismo en la página 10, último párrafo, dice:

'De acuerdo con un aspecto de la invención, el cargador incluye una parte de interruptor de energía (...)'

"Es evidente que la inclusión del interruptor en la reivindicación 1 del capítulo

23460

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

reivindicatorio se encuentra plenamente sustentada por la descripción, y la objeción presentada por el señor examinador no obedece a más que un deseo injustificado de objetar por objetar, sin tener argumentos técnicos válidos para sustentar sus objeciones.

"Solicitamos por lo tanto al Señor examinador volver a examinar la solicitud en base al capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 7814, ya que este si cumple con el requisito exigido por el señor examinador y ha sido descartado de manera injustificada".

Agrega el recurrente: "En vista que el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814 no contiene más que una reivindicación independiente, las objeciones presentadas por falta de unidad de invención y falta de concisión no son válidas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido por los artículos citados por el señor examinador".

En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos ofrecidos por el señor examinador se pueden aplicar a cualquier invención, negando de plano la patentabilidad de cualquier artículo ya que todos ellos hacen uso de elementos comunes en aplicaciones no divulgadas o enseñadas por el arte previo. De ser así la oficina de patentes no habría concedido patente alguna desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, lo cual claramente no sucede. Los elementos de la presente solicitud son elementos convencionales que llevan a cabo una tarea no convencional para ellos. El señor examinador puede considerarlo un segundo uso, pero lo mismo sucede con pañales, cremas dentales, diferentes maquinarias, los cuales emplean elementos convencionales para lograr resultados inesperados y no divulgados o sugeridos por el arte previo. Es evidente que tal objeción obedece más a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo de la solicitud".

En cuanto a las objeciones por falta de novedad, anota el recurrente, que "la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho interruptor no se enseña en la anterioridad citada por el señor examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha anterioridad".

Con relación a la altura inventiva señala que el examinador "no es muy claro respecto a los motivos que un técnico con habilidad en la materia tendría para tomar los dispositivos sugeridos por el arte previo citado y modificarlos adecuadamente para obtener lo enseñado por la presente solicitud. Si bien es cierto que se enseñan dispositivos como los puertos USB o sistemas WLL, ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicación inalámbrica que permite conectar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La altura inventiva de la presente solicitud claramente yace en implementar un dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de cables externos ni teléfonos adicionales, completamente portátil y funcional ya que al mismo tiempo opera como cargador para el teléfono inalámbrico.

"Nada en el arte previo citado, por el señor examinador le enseñaría al técnico con habilidad en la materia como desarrollar tal dispositivo, empleando un conector de tipo USB en lugar de los conectores tipo UTP comúnmente empleados para este tipo de aplicaciones.

"No solo esto, sino que el dispositivo es completamente portátil, permitiendo conectar dispositivos externos a una red inalámbrica sin necesidad de conexiones adicionales. De hecho el dispositivo puede funcionar empleando solamente el PC como fuente de energía, lo cual no lo enseña ni sugiere el arte previo, ni resulta obvio para el técnico con habilidad en la materia, a menos que se realice un análisis retrospectivo de la misma".

Concluye el recurrente manifestando que "En vista de lo anterior es claro que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la decisión 486 y le debe ser otorgado el derecho solicitado."

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 su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 señala: "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".

El artículo 25 de la misma Decisión reza: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

manera que conformen un único concepto inventivo.”

El artículo 30 de la mencionada Decisión indica “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Finalmente, el artículo 34 de la Decisión 486 establece: “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. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la invención en estudio se relaciona con “un sistema local inalámbrico de circuito cerrado, y más particularmente, con un terminal integrado local inalámbrico de circuito cerrado” (ver folio 6).

Más específicamente se relaciona con “Un terminal integrado local inalámbrico de circuito cerrado o del tipo de una pieza (WLL) tiene un aparato de locución, un micrófono, y un USB (Universal Serial Bus) construido en él o integrado y accionador de USB en el terminal. El terminal WLL es capaz de ser usado con un cargador que tiene conectores para conexión del accionador de línea de USB y el USB del terminal con un dispositivo externo, tal como un computador personal” (ver folio 32)

Para impugnar la decisión de negar la patente de invención, argumenta el recurrente que el examinador “no se tomó la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual claramente demuestra una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo de la invención. Si bien fue un error decir que la sustentación para tal inclusión se encontraba en el último párrafo de la página 8, también es cierto que la lectura de la descripción le habría permitido encontrar al examinador el sustento para tal inclusión (...)

Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, esta Entidad considera que la lectura realizada por parte del solicitante es equívoca, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

En el sexto considerando de la resolución impugnada se explica que la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al Oficio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

No 7814, notificado el 21 de julio de 2006, no es aceptada teniendo en cuenta que:

Por 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, además de no tener sustento en el capítulo descriptivo, contrario a lo que expone el interesado. Lo anterior tiene como fundamento en lo siguiente:

El último párrafo de la página 8 de la descripción allegada como respuesta al Oficio No 10639 (último párrafo de la página 10 de la descripción inicial), notificado el 10 de noviembre de 2005, señala que: “El cargador preferiblemente incluye 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 de comunicación, que tiene un conector USB para conexión al USB del PC externo mediante cable USB” (subrayas fuera de texto).

Cabe aclarar al respecto que para una persona normalmente versada en la materia un conector NO es un interruptor. Por lo demás, ni en el párrafo que cita el recurrente como fundamento de su argumentación ni en ningún otro lugar se menciona que haya tal interruptor, ni mucho menos que sirva “para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL”. Lo anterior no solo carece de todo sentido sino que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 con relación a las posibilidades de modificación de la solicitud, es decir se amplía la protección contenida en la solicitud inicial.

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

Como resultado lógico de lo anteriormente expuesto, la reivindicación 1 y, en consecuencia, todas sus dependientes no se aceptaron, por lo que las objeciones trasladadas en el Oficio No 7814 continúan vigentes.

Ahora bien, el recurrente en este momento del trámite pretende hacer ver que el sustento para lo posteriormente agregado no está en el folio 8, como lo resaltó en su respuesta al Oficio No 7814, sino en la página 10 de la última descripción (ver folio 149), donde se dice que “De acuerdo con otro aspecto de la invención, el cargador incluye una parte de interruptor (...)”, afirmación con la que no está de acuerdo la Oficina por lo siguiente:

En primer lugar, para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

descripción deberá divulgar "(...) la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes;.." [Art. 28 de la Decisión 486, letra e)]

Así las cosas, aunque la descripción habitualmente se presenta en forma de exposición en la que se hace referencia a las figuras; sin embargo, la mera presencia de dicho aparte o capítulo en la solicitud no basta por sí mismo para cumplir el requisito legal, teniendo en cuenta que lo que se exige del solicitante en la descripción es, como se vio, que se describa la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o fabricar la invención, por así decirlo, se exige suministrar la "receta" de ejecución de lo inventado.

Ahora bien, el resumen que consiste en una síntesis de la divulgación técnica sólo sirve para fines de información técnica y "no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente" (Art. 31 de la Decisión 486).

En el presente caso, no es precisamente en la descripción donde se comprende el párrafo en mención, como soporte para lo reivindicado, sino que este se incluye en el resumen que como se vio no tiene efecto alguno para interpretar el alcance de la protección que confiere la patente.

En conclusión, son las características de la "receta" las que se deben reivindicar, particularmente, en las reivindicaciones independientes que son las que deben definir de forma general el alcance de la protección.

En segundo lugar, el hecho de que se mencione una parte del interruptor de energía para escrutar la conexión del dispositivo externo, para proporcionar energía desde el dispositivo externo al segundo conector de energía, no significa que el terminal WLL que se reivindica ciertamente incluya tal interruptor. La realidad muestra que el discutido interruptor (una parte de él) es el que se relaciona con el cargador, para escrutar la conexión del dispositivo externo para proporcionar energía del dispositivo externo al segundo conector de energía y proporcionar energía al terminal WLL por el primer conector, lo cual de ningún modo significa que el interruptor cambie el flujo de la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, agregado por el memorialista, y que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 con relación a las posibilidades de modificar la solicitud.

Adicionalmente, una persona normalmente versada en la materia sabe que un interruptor no es para cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, pues tal componente se usa para conectar o desconectar un circuito, por lo que la afirmación del recurrente no es acertada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

Aún suponiendo que lo reivindicado tuviese soporte descriptivo en lo citado por el recurrente, con lo que no está de acuerdo la Oficina por los motivos antes citados, el capítulo discutido no tiene unidad de invención, razón suficiente para rechazar dicho capítulo reivindicatorio.

Por su parte, respecto del argumento del recurrente según el cual se da "(...) una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo (...)", cabe decir que el mismo no presenta los motivos fundamentados en hechos reales que demuestren tal violación.

No obstante, cabe aclarar que aunque la Oficina pudo negar la patente luego del primer examen de fondo, sin embargo, hizo un segundo traslado, analizando una vez más de fondo el caso, teniendo en cuenta toda la información aportada por el solicitante y dándole a este la oportunidad de responder a las observaciones realizadas por esta entidad (ver Oficios 10639 y 7814 del 10 de noviembre de 2005 y 21 de julio de 2006, respectivamente).

Afirma el memorialista: "En vista que el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 7814 no contiene más que una reivindicación independiente, las objeciones presentadas por falta de unidad de invención y falta de concisión no son válidas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido por los artículos citados por el señor examinador"

Al respecto, se recuerda lo previsto en el artículo 25 de la Decisión 486 el cual establece que "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un único concepto inventivo".

De lo anterior se desprende que una reivindicación independiente debe referirse a una única invención o pueden darse varias reivindicaciones independientes relacionadas entre si mediante un único concepto común e inventivo.

La reivindicación 1, independiente única, allegada en la respuesta al Oficio 7814 no se refiere a una única invención sino a dos: un terminal WLL y un cargador desprendible; por ese motivo, alegar que "(...) el capítulo reivindicatorio... no contiene más que una reivindicación independiente..." no es argumento cierto que desvirtúe el hecho de la falta de unidad de invención, puesto que la reivindicación 1, se repite, no define un único aparato sino dos.

Adicional a lo anterior, la Oficina considera que las reivindicaciones 1 y 5 no guardan unidad de invención, ya que se refieren a 2 grupos no enlazados por un concepto común e inventivo, lo que ratifica que el capítulo reivindicatorio no cumple con lo previsto en el citado artículo 25.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

Afirma el memorialista que "En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos ofrecidos por el señor examinador se pueden aplicar a cualquier invención, negando de plano la patentabilidad de cualquier artículo ya que todos ellos hacen uso de elementos comunes en aplicaciones no divulgadas o enseñadas por el arte previo (...)"

Con relación a este punto resulta pertinente precisar que a la luz de la normativa aplicable (Art. 14 de la Decisión 486) las patentes de invención pueden otorgarse a productos o a procedimientos, tal como se le comunicó al solicitante por medio del Oficio 10639, notificado el 10 de noviembre de 2005, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; en consecuencia, no es posible conceder patentes a las solas aplicaciones o usos.

Para dar algún entendimiento a tal disposición legal, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamento establecen claramente cómo debe definirse cada concepto, la Oficina acude a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). En esta publicación se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, además de sugerir que la combinación de características estructurales y de función o uso no se admite en la redacción de una reivindicación de producto.

Se agrega a lo precedente que en el acto atacado se sostuvo que las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 (sobre segundos usos) son desconocidas, como se evidencia de la misma descripción, tanto el terminal mono-pieza 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.

Respecto de las afirmaciones del memorialista relacionadas con la novedad, según las cuales "la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho interruptor no se enseña en la anterioridad citada por el señor examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha anterioridad.", cabe señalar que no es posible fundamentar la novedad en tal afirmación teniendo en cuenta que un interruptor no es usado para cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, como argumenta el recurrente, pues tal componente es para conectar o desconectar un circuito. Por lo demás, se reitera que el objeto ahora reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir la materia en estudio fue

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

anticipada por la publicación JP 2000139032 (D2).

Adicionalmente, los anteriores alegatos del recurrente resultan contradictorios al asegurar, de una parte, que la anterioridad D2 no enseña o sugiere la presencia de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL y, de otra parte, que ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicación inalámbrica que permite conectar el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La altura inventiva de la presente solicitud claramente yace en implementar un dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de cables externos.

Se suma a lo anterior, que la patentabilidad y sus correspondientes requisitos, es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; se califica teniendo en cuenta las características técnicas incluidas en las reivindicaciones y las apreciaciones expuestas en el párrafo anterior no figuran en la reivindicación, por tanto no pueden conferirle altura inventiva a lo reclamado.

Finalmente, se reitera aquí que pese a la falta de claridad y unidad de invención advertidas, la novedad y el nivel inventivo del objeto reivindicado se pueden desvirtuar con los antecedentes encontrados en el estado de la técnica (ver folio 189).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad y nivel inventivo, además de no cumplir con las previsiones de los artículos 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 6233 del 5 de marzo de 2007, 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 la sociedad LG ELECTRONICS, INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23460

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-053614

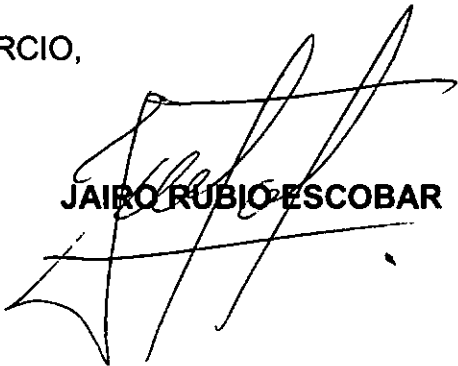
encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 JUL. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Carrera 7 No 71 – 21, Torre B, Oficina 402
Bogotá D. C. 

202067