

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-064854

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 6971 de 24 de marzo de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'METODO Y SISTEMA PARA INSERTAR EN TIEMPO REAL PAQUETES DE DATOS AUXILIARES EN UN FLUJO DE BITS DE UN SISTEMA SATELITAL DIGITAL (DSS) EN PRESENCIA DE UNO O MAS CANALES DE SERVICIO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 05 de mayo de 2005 bajo el número 02 064854-00009-0000, la doctora Marcela Castillo Torres, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, 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 de aplicación a lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 486.

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

Señala la recurrente que la resolución que impugna no se ajusta a lo preceptuado por la Decisión 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente se limitó a ratificarlos, desconociendo que las disposiciones legales confieren a la administración otras herramientas para determinar con exactitud si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el artículo 46 de la mencionada Decisión. En lugar de eso se limitó a seguir y sugerir el procedimiento más abreviado como el contemplado en el artículo 45.

"Se agrega además que la invención carece de nivel inventivo y al respecto me permito transcribir una parte del concepto 03014810 del 16 de junio de 2003 del Tribunal Andino de Justicia así: 'el invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica

17433

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-064854

propuesta no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Por ello, el juicio de nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso'.

"El concepto transcrito es también aplicable a la opinión del Examinador de que en esta solicitud se da un segundo uso a los componentes de la invención. Simplemente se toman independientemente y no como un conjunto para dar un resultado inesperado".

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".

Prevé el artículo 15 de la Decisión 486, letra e), que no se considerarán invenciones "los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

Por su parte el artículo 21 de la misma normativa establece: "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".

A su vez, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."

El artículo 46 de la Decisión 486 dispone que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-064854

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 refiere en general a "transmisiones en red de televisión satelital y, más específicamente, a un método y un sistema para insertar en tiempo real paquetes de datos auxiliares en un flujo de bits de un sistema satelital digital (DSS) monocanal o multicanal" (ver folio 2).

Expone la recurrente que la resolución que impugna no se ajusta a lo preceptuado por la decisión 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente se limitó a ratificarlos, desconociendo que las disposiciones legales confieren a la administración otras herramientas para determinar con exactitud si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el artículo 46 de la mencionada Decisión. En lugar de eso se limitó a seguir y sugerir el procedimiento más abreviado como el contemplado en el artículo 45".

Al respecto debe decirse que contrario a lo que indica la recurrente en el presente caso se efectuó un examen objetivo de la solicitud, como se puede ver de folios 88 a 90, producto del cual se conceptuó que "las reivindicaciones de 'método' 1, 2 y dependientes presentan como pasos las secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos) llevadas a cabo por el computador de control de un subsistema de difusión de TV vía satélite tradicional (convencional),...", por lo tanto estableció la Oficina que en este caso se está reivindicando materia incluida dentro de las excepciones a la patentabilidad contenidas en la legislación aplicable, en particular por no considerarse invención [Art. 15, literal e), de la Decisión 486].

Con respecto a las reivindicaciones 6 a 9 se dijo expresamente que "reclaman un programa de ordenador como tal", por tanto tampoco se consideran invenciones a la luz de lo previsto por el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

También se observó por parte de la Oficina que, adicionalmente, se pretende hacer un segundo uso (otro uso) de aparatos convencionales como el computador que incluye un procesador Intel Pentium III de 550 MHz con una RAM de 128 MB y sistema operativo Windows. La aplicación se implementó en lenguaje C++ tal como se describe uso de un sistema teleinformático convencional como se cita en la descripción. Lo anterior no resulta aceptable a la luz de lo previsto por el artículo 21 de la Decisión 486.

Se hizo precisión en el sentido que no resulta aceptable el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir o intercambiar información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-064854

Posteriormente y con la respuesta dada a la comunicación del 20 de octubre de 2005 (Examen de patentabilidad, Oficio 9712), se allega un nuevo capítulo reivindicatorio el cual fue objeto de nuevo análisis por la Oficina reiterándose como consecuencia el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos por la legislación pertinente.

En cuanto a las nuevas reivindicaciones se señaló que sólo presentan algunas modificaciones en la redacción del preámbulo que no significan una diferencia mayor con relación al capítulo reivindicatorio anterior. No obstante lo anterior, se identificó el objeto a proteger el cual se sigue considerando no constituye una invención y por tanto no es materia patentable.

Con relación al requerimiento del artículo 46 cabe aclarar que el mismo es facultativo de la Oficina nacional competente y es aplicable cuando lo estime necesario para efectos del examen de patentabilidad. Sin embargo, como se ha visto, en este caso no se está en presencia de materia patentable, el objeto reivindicado no se considera invención, luego no hay lugar a su aplicación.

Finalmente, con relación al nivel inventivo no es cierto que se haya afirmado por este Despacho que 'la invención carece de nivel inventivo'. Ni en el examen de fondo ni en el que motivó la resolución que se impugna se hizo valoración alguna de este requisito de patentabilidad.

Por lo demás, como lo ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia, con relación al examen de fondo de la solicitud de patente, "el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los hechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una parte" (Proceso 36-IP-98).

En efecto, como es bien conocido en el tema de las patentes de invención, un programa o soporte lógico como tal, en cualquier forma (secuencia de procesamiento o rutina, protocolo, etc.) para insertar en tiempo real paquetes de datos auxiliares en una difusión por uno o varios canales, no constituye una actividad creativa del hombre que implique un avance tecnológico, puesto que se trata de operaciones que fácilmente podría realizar una persona normalmente versada en la materia, para este caso un programador con conocimientos en sistemas de administración de televisión por pago; en consecuencia, no cumple con el requisito de nivel inventivo requerido para el otorgamiento de patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17433

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-064854

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

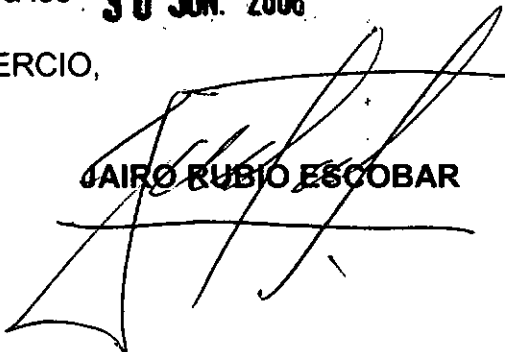
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 6971 de 24 de marzo de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Marcela Castillo Torres, en su calidad de apoderada sustituta de HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, 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 JUN. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Marcela Castillo Torres
Calle 93 A No 14 – 17, Ofic. 311
Bogotá D. C.