

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rat: 02-064854-00009-0000 Fee 2006-05-03 17:48:24
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES Era: 1 REGDEPOSITO
Ad: 412 REPOSRESRECU Folios: 4

Ref: EXPEDIENTE No 02-064854

Solicitud de patente a nombre de

HUGHES ELECTRONICS CORPORATION

Por el presente me permito manifestar que interpongo Recurso de REPOSICION contra la Resolución N° 6971 de fecha 24 de Marzo de 2006, por medio de la cual el señor Superintendente negó la solicitud de patente indicada en la referencia, titulada 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.

Se fundamenta la Resolución recurrida en un concepto técnico previo del Examinador de patentes que señala que el presente caso no es patentable porque está incurso en lo dispuesto por el artículo 15, literal e) de la Decisión 486, esto es, que se relaciona con programas de ordenadores o de soporte lógico e incurra también en el artículo 21 del mismo ordenamiento en cuanto en su opinión, se trata de un segundo uso de los elementos descritos.

Considero que la Resolución no se ajusta a lo preceptuado por la decisión 486.

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 mas 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 propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del 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 dá un segundo uso a los componentes de la invención.

Simplemente se toman independientemente y no como un conjunto para dar un resultado inesperado.

Pedro Castillo Pineda & Asociados
ABOGADOS

Presento la sustitución que del poder me hace el doctor Jerónimo Castillo Bonilla.

Por lo expuesto pido se reponga la Resolución recurrida para que en su lugar se disponga el trámite del Expediente, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Atentamente,


MARCELA CASTILLO TORRES
T.P. 80331 C.S. Judicatura

C.C. 39.784.109 Usaqué

DIAGRAMA DE PRESENTACION PERSONAL

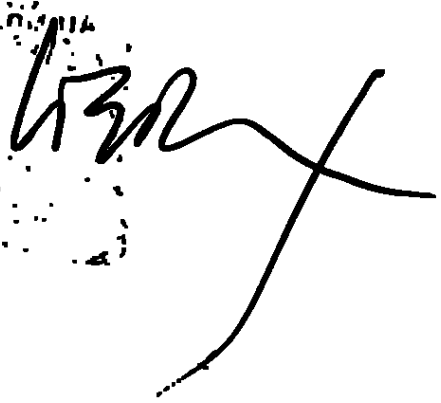
El anterior memorial diligenciado por Superintendente de Industria y Comercio fue presentado personalmente hoy ante el funcionario de la NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. por quien se identificó como:

Marcela Castillo Torres

mayor y vecino de Bogotá quien le exhibió el siguiente documento de identificación: T.P. 80331 C.C. 39.784.109 Usaqué Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Signos Distintivos y/o Nuevas Creaciones
E. S. D.

Yo, **JERONIMO CASTILLO BONILLA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado e inscrito, obrando como apoderado de

HUGHES ELECTRONICS CORPORATION

Por medio del presente escrito manifiesto que sustituyo el poder adjunto con todas las facultades en él expuestas y determinadas en la doctora **MARCELA CASTILLO TORRES**, con tarjeta profesional y Cédula de Ciudadanía abajo mencionadas.

Atentamente,



JERONIMO CASTILLO BONILLA
T.P 104167 C.S. Judicatura
C.C. 79.462.057 Bogotá

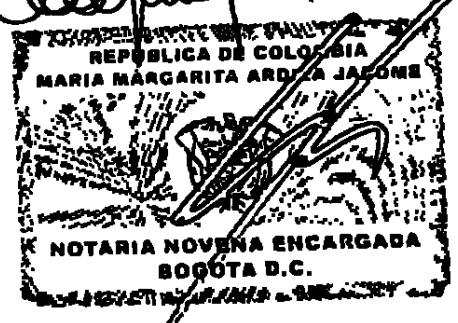

MARCELA CASTILLO TORRES
T.P 80331 C.S. Judicatura
C.C. 39.784.109 Usaquén

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

El anterior memorial, dirigido a:
Señor Superintendente

fue presentado personalmente hoy ante el funcionario de la NOTARIA NOVENA DE BOGOTÁ D.C. por quien se identificó como:
Andrés de la Cruz
Castillo Bañito

mayor y vecino de La Vega
quien le exhibió el siguiente documento de identificación:
194-294670-3-001
Bogotá D.C. 11 NOV. 2003
7-2-09-16-2-1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 02-84.854

Clasificación internacional (IPC) H04N 7/20.

Concepto Técnico No 804

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 6971 del 24 de marzo de 2006 notificada por medio del edicto No 5799 desfilado el 27 de abril de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos

1) En el escrito presentado por el recurrente se alega que: "Por el presente me permito manifestar que interpongo Recurso de REPOSICION contra la Resolución N° 6971 de fecha 24 de Marzo de 2006, por medio de la cual el señor Superintendente negó la solicitud de patente indicada en la referencia, titulada 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.

Se fundamenta la Resolución recurrida en un concepto técnico previo del Examinador de patentes que señala que el presente caso no es patentable porque está incurso en lo dispuesto por el artículo 15, literal e) de la Decisión 486, esto es, que se relaciona con programas de ordenadores o de soporte lógico e incursa también en el artículo 21 del mismo ordenamiento en cuanto en su opinión, se trata de un segundo uso de los elementos descritos.

Considero que la Resolución no se ajusta a lo preceptuado por la decisión 486.

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 mas 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 propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del 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.

Presento la sustitución que del poder me hace el doctor Jerónimo Castillo Bonilla.

Por lo expuesto pido se reponga la Resolución recurrida para que en su lugar se disponga el trámite del Expediente, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

2) El memorialista en el primer párrafo de sus alegatos declara que interpone recurso contra la Resolución proferida y transcribe el título de la solicitud

Con relación a los alegatos de los párrafos 2 a 4 del recurso, la oficina estima necesario puntualizar que:

a. De acuerdo a lo que establece la norma y el procedimiento vigentes, mediante el oficio No 9712 del 20 de octubre de 2005 se realizó el examen de la solicitud (ver folios 88 a 90), donde se informó que la solicitud no cumplía las disposiciones de los artículos 15 e), 21 y 30.

b. Para el examen base de la Resolución impugnada se calificó la descripción de los folios 2 a 16; los dibujos 1 a 6 de los folios 24 a 27, las reivindicaciones 1 a 5 de los folios 94 a 96 y los alegatos del memorial del 16 de enero, donde las reivindicaciones son las allegadas como respuesta al citado oficio No 9712.

c. El sexto considerando del acto, conforme a lo establecido, contiene el análisis del nuevo pliego allegado en reemplazo del objetado en el oficio antes citado junto con la controversia razonada de la oficina a la respuesta dada por el mandatario, cuyo resultado final fue el no cumplimiento de los artículos 15 e), 21 y 30.

A la luz de los hechos anteriores no vemos en que se fundamenta el recurrente para afirmar que "...se emiten unos conceptos meramente subjetivos... simplemente se limitó a ratificarlos...".

d. Las afirmaciones que hace el memorialista no contienen el debido sustento que demuestre la subjetividad del análisis efectuado tanto en el traslado como en el acto impugnado, luego es evidente que una mera afirmación no puede desvirtuar las razones expuestas en los puntos 1 a 4 del sexto considerando de la Resolución.

e. El artículo 45 establece que: "Si la oficina nacional competente... no cumple con alguno de los requisitos... treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara... podrá notificar al solicitante dos o más veces... si el solicitante... o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente". (Subrayados fuera de texto).

Asimismo, el artículo 46 por su parte señala: "la oficina nacional competente podrá requerir... cuando lo estime conveniente podrá...". (Subrayados fuera de texto).

De lo anterior es evidente que la ley establece que, si la oficina lo estima conveniente podría notificar al solicitante dos o más veces, o podría requerir informe(s) de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos o podría requerir los Informes de otras oficinas, es decir, si como resultado del examen preliminar se determina que es conveniente hacer otro traslado o pedir informes la administración tiene la facultad de poder, no de deber, notificar dos o mas veces al solicitante de un caso determinado o solicitarle a él o a un tercero informes pero no hay OBLIGATORIEDAD ni en lo uno ni en lo otro.

Adicionalmente, es importante aclarar que el examinador, como representante de la oficina, es quien conoce el caso, la materia relacionada y quién estima y decide si se

notifica una segunda, incluso una tercera vez o si solicita informes o no a un solicitante, en determinado caso. Eso es, por decirlo así, una potestad de la oficina que no vamos a cederle a nadie por ningún motivo.

Por último, lo fundamental del artículo 45 es, que él se establece, " si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente", lo cual, fue lo que se aplicó en este caso porque hay razones de fondo fundadas para ello, que el recurrente no contravirtió, ni en la respuesta al oficio ni en los alegatos del recurso, con razones sustentadas en hechos.

Con respecto a los alegatos de los párrafos 5 y 6 del recurso, resulta necesario precisar que:

a. Ni en el oficio No 9712 ni en el sexto considerando de la Resolución no se cuestionó el nivel inventivo, por ello no queda claro en que se fundamenta el memorialista para afirmar que, "... Se agrega además que la invención carece de nivel inventivo "

Ahora bien, como es bien conocido por todos, los argumentos que haya expuesto la administración en un acto que se impugna son los que se deben controvertir pero no traer a colación hechos no citados allí, como la supuesta objeción de falta de nivel, por demás, sin que el memorialista presente las pruebas (sustento) ciertas que fundamenten sus afirmaciones

b. El recurrente, al parecer, trata de referirse al párrafo c del subpunto 4) del punto 6 del concepto técnico base de la Resolución impugnada, donde explicamos nuestro punto de vista acerca del nivel inventivo de este tipo de solicitudes. Sin embargo, los fundamentos de la negación son el no cumplimiento de los artículos 15 e), 21 y 30, por esa razón los alegatos contra el nivel inventivo, son irrelevantes.

c. La transcripción que hizo el recurrente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de la referencia, no desvirtúa los fundamentos de la Resolución ni demuestra que la oficina no haya cumplido la jurisprudencia dictada por ese alto Tribunal, por las razones precedentes.

Además, el memorialista debería tener en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, del mismo Tribunal, que establece: "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 derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, los alegatos traídos a colación por el recurrente no se sustentan en hechos ciertos y, por ello, no desvirtúan los fundamentos correspondientes de la Resolución.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque no tienen sustento o se refieren a hechos ajenos no citados en el acto.

b) Las conclusiones del recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en el punto 2) de arriba.

En virtud lo expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 5 de los folios 94 a 96.

Bogotá, D.C. 2006 05 19

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 804		Código 202004

118

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 2-64854

EDICTO No. 10970

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 17433 de 30-JUN-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 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.

SAULO RUBIO ESCOBAR

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

Secretaría General Ad-Hoc 21-JUL-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 10970

Esta edicto se desfija hoy 03-AGO-2006 a las cinco (5:00 p.m.)