

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-076881- -00011-0000

Fecha: 2013-07-29 14:48:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

RECURSO DE REPOSICION

Ref: Expediente No. 10 076881

Solicitud de Patente de invención para:

“APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS”

Solicitante: **SONY CORPORATION**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **36869** de 20 de junio de 2013, notificada por edicto desfijado el 25 de julio de 2013.

1. LA RESOLUCION No. 36869

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36869 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 6 de octubre de 2006, para el invento denominado: **“APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS”**, y radicada bajo el expediente No. 10.076.881

2. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 36869**

La Resolución 36869 establece en su artículo sexto que:

“Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante oficio No. 908 notificado el 26 de febrero de 2013, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a que no es una invención, falta de claridad y concisión de las reivindicaciones, falta de claridad en la descripción, carencia de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 15 e), 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias arriba indicado.”

3. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

3.1. **Fundamentos de hecho:**

Respetosamente manifiesto a su despacho que no es correcta la afirmación que realiza en la resolución 36869 con la cual deniega la patente de invención por las siguientes razones:

3.1.1. El oficio 908 no fue notificado el 26 de febrero como se afirma en la resolución impugnada, sino el 29 de enero en el listado único de notificaciones de propiedad industrial. Conforme lo soporta la base de datos de la Superintendencia. Anexo 1.

3.1.2. Así mismo, el día 26 de abril de manera oportuna, presentamos ante su Despacho bajo el radicado número 10-076881-00007-0000 la solicitud de prórroga establecida en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina junto con el recibo número 13-0038587 del abril 24 de 2013 por el valor de \$103.000 pesos. Anexo 2.

3.1.3. Transcurridos los 30 días de prórroga, el día 13 de junio de 2013 a las 16:06:07, bajo el radicado número 10-076881-00008-0000 presentamos la respuesta al examen de fondo realizado por su Despacho con todas las sugerencias indicadas en el oficio 908 del 29 de enero de 2013. Anexo 3.

Es así como solicito a su despacho que revoque en su totalidad la resolución 36869 del 20 de junio de 2013 y en su lugar, continúe con el trámite de la invención de la patente denominada **"APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS"**.

3.2. Fundamentos de derecho:

Los hechos atrás narrados y los fundamentos jurídicos que se exponen a continuación justifican mi petición:

3.2.1. Recuerdo a su Despacho que en virtud del principio constitucional enunciado en el artículo 83, se presume la buena fe en todas las gestiones que los administrados adelanten ante las autoridades públicas y solicito a su despacho que decida este asunto a la luz de este principio.

El inciso 5 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

"En virtud del principio de eficiencia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado."

3.3. Peticiones:

En vista de todo lo anterior, respetuosamente solicito a su despacho:

3.3.1. Revoque en su totalidad la resolución 36869 del 20 de junio de 2013 y en su lugar continúe con el estudio de patentabilidad para la patente denominada **"APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS"**.

3.4. Pruebas:

Junto con este memorial presento:

3.4.1. Copia de la página en la cual se encuentra notificado el oficio 908.

3.4.2. Copia del memorial de prórroga solicitado.

3.4.3. Copia de la respuesta del oficio 908.

3.5. Notificaciones:

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la secretaria de su despacho o en mi oficina de abogada ubicada en la calle 94 A No. 7 A – 09.

Del Señor Superintendente, Atentamente,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

T.P.A. No. **70.819** del Consejo Superior de la Judicatura

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Teléfono: 756 0770

Bogotá, D.C.
MCA/

LISTADO UNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Martes 29 de Enero de 2013

El Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los siguientes actos:

DEPENDENCIA	TIPO	SUBCLASE	EXPEDIENTE No	ACTO No	NOTIFICADO	APODERADO	VENCIMIENTO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 39945	901 de 21/01/2013	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 50627	902 de 21/01/2013	DOW AGROSCIENCES LLC	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 140640	903 de 22/01/2013	JORGE IVAN RESTREPO ZEA	JORGE E VERA VARGAS	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 49709	904 de 22/01/2013	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 116714	905 de 22/01/2013	JORGE ENRIQUE MESA MORENO	JORGE ENRIQUE MESA MORENO	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	11 136892	906 de 22/01/2013	IVAN FERNANDO GONZALEZ SUAREZ	JHON JAIRO ZAPATA GONZALEZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	09 7738	907 de 22/01/2013	MEROX PATENT GMBH	DARIO CARDENAS NAVAS	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 76881	908 de 22/01/2013	SONY CORPORATION	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	10 70689	909 de 22/01/2013	ESKOM HOLDINGS LIMITED	LUIS SUAREZ CAVELIER	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 101565	910 de 22/01/2013	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 120398	911 de 22/01/2013	PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A.	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 126468	912 de 22/01/2013	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 126468	913 de 22/01/2013	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 206799	914 de 22/01/2013	ALFONSO MARIA SOLER CUERVO	ALFONSO MARIA SOLER CUERVO	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 207023	915 de 22/01/2013	DEIBY ERNESTO RAIGOSA FLOREZ	DEIBY ERNESTO RAIGOSA FLOREZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 218145	916 de 22/01/2013	MECOL HOLDING LLC	CAROLINA VERA MATIZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 219125	917 de 22/01/2013	DOW AGROSCIENCES LLC	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 220154	919 de 22/01/2013	PFIZER VACCINES LLC	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	26/04/2013
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	OFICIO	REQUERIMIENTO	12 220154	921 de 22/01/2013	PFIZER VACCINES LLC	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA	26/04/2013

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-076881- -00007-0000

Fecha: 2013-04-26 15:24:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 467 SOLPRORROGASOL Folios: 2

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

COPY

Ref.: Expediente No. 10 076881

Solicitud de patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

"APARATOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y METODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS"

Solicitante: SONY CORPORATION

SOLICITUD PRORROGA TERMINO

Yo, **Margarita Castellanos Abondano**, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la solicitud de patente citada en la referencia, atentamente solicito a usted, que conforme al Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se sirva conceder un plazo adicional de treinta (30) días, para cumplir con lo dispuesto en su oficio No. **908** notificado por fijación en lista el **29 de Enero de 2013**.

Adjunto el comprobante de pago No. **13-0038587 de Abril 24 de 2013**, correspondiente a esta solicitud de prórroga.

Señor Director,

Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/gcb/P1967

26 ABR. 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0038587

Bogotá D.C., Abril 24 de 2013 - 15:04:50

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

Nº 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	418972540	24/04/2013	10.845.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-08 PRORROGA DE TERMINOS	1608 N. CREACION PRORROGA DE TERMINOS O PLAZO ADICIONAL	103.000.00	103.000.00
				\$103.000.00

SON: **CIENTO TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Abril 24 de 2013 - 15:04:53

Señor Director

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

COPY

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-076881- -00008-0000

Fecha: 2013-06-13 16:06:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 30

Re.: Expediente No. 10 076881

Solicitud de Patente de invención para: "APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y METODO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS".

Solicitante: SONY CORPORATION

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, **Margarita Castellanos Abondano**, identificada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.908 notificado por fijación en lista del 29 de enero de 2013, estando dentro del término de la prórroga solicitada el 26 de abril de 2013, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho enuncia lo siguiente:

No es una invención

- "El objeto de las reivindicaciones 1 a 33 no se considera una invención".
- "Se debe tener en cuenta que si la materia reclamada, siendo dicha materia una excepción a la patentabilidad, es limitada en su aplicación a una determinada aplicación práctica, puede llegar a ser elegible a estudio. Para aclarar este concepto, es necesario precisar que una

aplicación práctica se refiere a cómo materia no patentable, puede ser aplicada en un producto o un proceso real; es decir, cuando la materia no patentable se reduce a una aplicación práctica particular, teniendo una aplicación real, entonces, la aplicación práctica reivindicada evidencia que la materia reclamada ya no es abstracta, ni puramente mental y no abarca sustancialmente todos los modos posibles de una ley de la naturaleza o un fenómeno natural".

Reivindicaciones

- "Se sugiere al solicitante que incluya en las reivindicaciones independientes un preámbulo en donde se indican aquellas características técnicas conocidas en el estado de la técnica y una parte caracterizadora en donde se indican las características esenciales de la invención".
- "Las reivindicaciones 1, 2, 6 a 22, 24, 25, 27, 28 y 30 a 33 no son claras (...)".
- "Hay inconsistencia entre los números de referencia de los dibujos y la descripción".

En cuanto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 42 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera:

- Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, teniendo en cuenta las observaciones del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre las características técnicas esenciales de la invención.

- En particular, se ha incluido la expresión "caracterizado por" en las reivindicaciones para diferenciar el preámbulo de la parte caracterizante.

Adicionalmente, mi representada desea aclarar lo siguiente:

La presente solicitud de patente si es una invención:

Con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con programas de ordenador, vale la pena resaltar que el literal (e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina únicamente excluye de patentabilidad "**los programas de ordenador o el soporte lógico, como tales**". De tal manera que, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es solamente la exclusión de patentabilidad de los programas de computadores per se pero no de las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de programas de ordenador, no consistan exclusivamente en estos últimos y sean susceptibles de aplicación industrial.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la presente solicitud de patente no se refiere a "un software como tal" sino a un aparato de procesamiento de datos y a un método de procesamiento de datos, los cuales son considerados materia patentable en Colombia, es claro que la presente invención no cae en la excepción de patentabilidad del artículo 15 e) de la Decisión 486. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Reivindicaciones

Con respecto a la claridad de las reivindicaciones, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486:

"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Del anterior artículo, es claro que el cumplimiento del requisito de claridad de las reivindicaciones, está dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la invención. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y definir el alcance del objeto de protección. De tal manera que, si el Examinador puede efectuar la búsqueda de documentos cercanos del estado de la técnica a la invención y realizar el estudio de novedad y nivel inventivo frente a los documentos encontrados, se entiende que la invención es clara. En efecto, el cumplimiento del requisito de claridad de las reivindicaciones es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud.

De modo que, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y determinar el alcance de la misma, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgar la invención por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Así entonces, debido a que en el presente caso el Examinador señala que la materia reivindicada cae en una excepción de patentabilidad y seguidamente realiza el estudio de la novedad de la misma frente al documento D1, se está reconociendo que es claro en qué consiste la invención y cuál es el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Por lo tanto, se considera que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio está redactado de tal forma que el aparato de procesamiento de datos está caracterizado por la estructura que debe tener el mismo, es decir, por los elementos que la componen y le otorgan a la vez novedad y nivel inventivo, y a su vez, por las características técnicas/funcionales de dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos expuestos por la *Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención y Modelo De Utilidad* de esta Oficina, y por lo tanto, el mismo contiene características técnicas **FUNCIONALES** del tipo: elemento, medios o piezas para hacer una función, por ejemplo: "elemento *para medir presión*" (Ver inciso 2.6.5.4).

Así entonces, teniendo en cuenta que las enseñanzas de la anterioridad D1 no anticipan como un todo la presente invención y que dicho documento no lleva a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención toda vez que no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la misma, también es claro que a partir de dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 30, 16 y 18 de la Decisión 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se proceda con la concesión de la presente solicitud.

Anexos

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 42 reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá D.C.

3 MAR 2013