

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-092534

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 42253 del 18 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE ALARMA CELULAR DE TERREMOTO Y TSUNAMI", con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de agosto de 2013 con el No.10-092534-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL), interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Resalta la recurrente que: "Una diferencia entre la materia reivindicada y D1 es que el mensaje ETWS de la materia reivindicada comprende una combinación de una notificación de alerta primaria e información de verificación relacionada con la notificación de alerta primaria. O dicho de otra forma, el mensaje ETWS comprende no sólo la notificación de alerta primaria como tal, sino también la información complementaria de verificación, la cual está relacionada con la notificación de alerta primaria mencionada anteriormente. Otra diferencia es que el mensaje ETWS se transmite en un canal físico, el cual está dedicado a mensajes para UEs individuales, por ejemplo un canal de paginación (ver reivindicación 2)."

Continúa la recurrente afirmando que: "Al combinar tanto la notificación de alerta primaria y la información de verificación relacionada con la notificación de alerta primaria en un solo mensaje ETWS predefinido y al transmitir este mensaje simultáneamente a múltiples UEs utilizando un canal físico en el sistema, el cual está dedicado a mensajes para UEs individuales, es posible cumplir tanto con el requisito de tiempo de entrega de 4 segundos y al mismo tiempo lograr una mayor seguridad. La presente solicitud demuestra no ser obvia si se tiene en cuenta que la persona experta en la materia en la fecha correspondiente, es decir, el día antes de que se presentara la invención aquí reivindicada, no habría tenido ningún motivo para modificar el arte previo más cercano, D1, para lograr la materia reivindicada, partiendo de D1 y conociendo el problema técnico objetivo. Con respecto a D1 solo, no hay ninguna enseñanza en D1 que sugiera una modificación de los mensajes de notificación de emergencia que allí se describen (...). Por lo tanto, la persona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-092534

experta en la materia que conoce D1 y que trata de resolver el problema objetivo llegaría a una solución, que es diferente a la materia reivindicada, donde el mensaje ETWS predefinido comprende una combinación de información de notificación de alerta primaria y verificación de información. En consecuencia, la persona experta en la materia no idearía algo que esté dentro de los términos de la reivindicación independiente 1”.

Con respecto a la novedad y nivel inventivo de la reivindicación 8, la recurrente indica que: *“Los mismos argumentos aplican a la reivindicación 8 puesto que comprende las características técnicas correspondientes.”*

En cuanto a las reivindicaciones 1 a 7 la recurrente indica que: *“Las reivindicaciones 1-7 comprenden la función de ‘transmitir un mensaje ETWS predefinido (705) simultáneamente a una pluralidad de equipos de usuario, UEs (740), en una o más celdas del sistema (100), en donde el mensaje ETWS es transmitido por un canal físico (745) en el sistema, donde dicho canal físico está dedicado a mensajes para UEs individuales’. Al menos esta característica distingue claramente la materia de las reclamaciones pendientes de ser simples programas informáticos o software como tal. En consecuencia, la invención reivindicada está dirigida a ambas categorías legales aceptables según el artículo 14 de la decisión 486: producto o procedimiento (o método), además de que la materia reivindicada no se dirige a alguna de las excepciones a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la Decisión 486.”.*

Finalmente resalta la recurrente que: *“...las actuales reivindicaciones del expediente se corresponden con las que se encuentran tramitando en el territorio europeo, las cuales han recibido un Reporte Preliminar Internacional sobre Patentabilidad positivo. En consecuencia, las **reivindicaciones de la presente solicitud**, si resultan lo suficientemente novedosas, cumpliendo las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto ha ellas también debe ser extendido el privilegio de la patente otorgada...”*(sic) –Negrilla original del texto-.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Sobre los argumentos relacionados con la novedad y nivel inventivo del método reclamado en la reivindicación 1, cabe decir que, en efecto, son procedentes y permiten deducir que dicho método sí cumple con los requisitos mencionados. Lo anterior, comoquiera que se encuentran diferencias entre la materia reivindicada y D1, las cuales corresponden a: el mensaje ETWS de la materia reivindicada comprende una combinación de una notificación de alerta primaria e información de verificación relacionada con la notificación de alerta primaria y que el mensaje ETWS se transmite en un canal físico, lo que permite transmitir la notificación primaria en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-092534

un límite de tiempo muy corto y al mismo tiempo permite una mayor seguridad.

Con relación al argumento sobre la novedad y nivel inventivo de la reivindicación 8, se le aclara a la recurrente que los productos y procedimientos son diferentes y se definen de forma diferente. De igual forma, se le recuerda a la recurrente que las características técnicas esenciales estructurales son las que definen la invención, y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención, donde dichas características deben definir, para el caso de los productos, elementos físicos tangibles y su disposición. Dicho esto, se indica que características como: *“...para transmitir un mensaje ETWS predefinido (705) simultáneamente a una pluralidad de equipos de usuarios UEs (740) en una o más celdas del sistema (100), en el cual el mensaje ETWS se trasmite en un canal físico en el sistema cuyo canal físico está dedicado a mensajes para UEs individuales, y en el cual el mensaje ETWS comprende una combinación de una notificación de alerta primaria y una información de verificación acompañante relacionada con la notificación de alerta primaria.”* son consideradas funcionalidades y por lo tanto no pueden ser tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad de la reivindicación 8. Ahora bien, tal como se enseñó en la Resolución recurrida los documentos D1 y D2 divulgan las mismas características del sistema reclamado en la solicitud estudiada, afectando la novedad de la invención. Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 8, dado que la reivindicación 9 menciona un canal de aviso de llamadas que se encuentra divulgado en D1 (D1, Pág. 2, Párr. 22), las reivindicaciones 10 y 11 mencionan las características: *“...el cual el mensaje ETWS es de un tipo de mensaje dedicado para la notificación de alerta primaria y la información de verificación.”* y *“...el cual la notificación de alerta primaria y la información de verificación están comprendidas en elementos de información en el mensaje ETWS predefinido.”* que no definen ningún elemento tangible del sistema y la reivindicación 12 que menciona dos sistemas en donde se puede usar la invención pero no define ninguna característica adicional.

Por otra parte, tal como había sido mencionado en la Resolución recurrida, las reivindicaciones 13 a 16 no pueden ser objeto de patente de invención, dado que buscan protección para el uso del sistema reclamado y, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, mediante patente de invención se protegen productos y procedimientos, no los usos que pueden dársele a la invención.

En cuanto al argumento según el cual las reivindicaciones 1 a 7 cumplen con los requisitos del artículo 15 de la Decisión 486, esta Oficina encuentra que dichos argumentos son procedentes, en cuanto a que dichas reivindicaciones están dirigidas a reclamar un método para alerta de tsunami y no un programa de computador, como inicialmente se había planteado. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 7 cumplen con lo estipulado en el artículo 15 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-092534

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras de la materia aquí reclamada, mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto de las reivindicaciones 1 a 7 cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente y se reitera que el objeto de las reivindicaciones 8 a 16 de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 42253 del 18 de julio de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“SISTEMA DE ALARMA CELULAR DE TERREMOTO Y TSUNAMI”

Clasificación IPC: H 04 W 4/06; G 08 B 25/08.

Reivindicaciones: 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N°10-092534- 00006-0000.

Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL).

Domicilio: Estocolmo, Suecia.

Inventores: Peter Bleckert, Mats Näslund, Magnus Olsson, Göran Rune.

Prioridad N°: 61/037,409 **Fecha:** 18 de marzo de 2008 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/SE2009/050118 **Fecha:** 05 de febrero de 2009.

Vigente desde: 05 de febrero de 2009 **Hasta:** 05 de febrero de 2029.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-092534

reivindicaciones 8 a 16, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL), entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez