

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**
Sl. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de octubre de 2002, bajo el número 02091937, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PLANIMETRIA PARA EL MISMO", que correspondía a las solicitudes internacionales números PCT/US01/09733 y PCT/US01/09752.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que con motivo del examen de forma el solicitante, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de noviembre de 2003, dividió su solicitud inicial en dos solicitudes fraccionarias. De tal suerte, el título de la presente solicitud, según dicho memorial, quedó: "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL"; y, la solicitud fraccionaria, según memorial del 2 de diciembre de 2003, se tituló: "PLANIMETRIA PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL".

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que mediante escrito radicado el 9 de junio de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, por ello no se pudo aceptar y se consideró para efectos de la presente decisión el capítulo contenido en los folios 276 a 281.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de

32158

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**

Sl. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 276 a 281, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Por la descripción se sabe que el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para recibir y procesar un flujo de datos a distribuir, reivindicado en el primer capítulo calificado en la forma de aparato y en el último capítulo en la forma de método.

De otra parte, el nuevo capítulo reclama un método para recibir y procesar cuadros de datos que comprende primeros y segundos campos cada uno teniendo un segmento sync. y una pluralidad de segmentos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "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 34 de la misma Decisión señala que: "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".

La nueva reivindicación 1 y sus dependientes, folios 304 a 307, de un lado, no tienen soporte descriptivo, porque en ningún lugar de ese aparte se expone el "método para recibir y procesar cuadros de datos que comprende primeros y segundos campos cada uno teniendo un segmento sync. y una pluralidad de segmentos", de la forma que se relacionan en dichas reivindicaciones; de otro lado, las reivindicaciones del capítulo cambiaron de categoría al pasar de producto a procedimiento y se agregaron alteraciones no incluidas en los documentos iniciales tanto en los términos utilizados y como en explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr, como, por ejemplo:

Los documentos de la radicación original y la traducción de la misma, hacen referencia a un método de recibir y procesar una señal eléctrica mientras que el último pliego se dirige

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02091937

SI. PCT/ US01/09733 y US01/09752

a, "un método para recibir y procesar cuadros de datos que comprende primeros y segundos campos cada uno teniendo un segmento sync. y una pluralidad de segmentos...", asimismo, se agregó que, "... de los cuadros de datos... primeros y segundos datos en los primeros y segundos campos... el procesamiento de los cuadros...", lo cual, va más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por esta razón, la nueva reivindicación 1 y, consecuentemente, todas sus dependientes no se pueden aceptar y las observaciones trasladadas para el capítulo inicialmente calificado continúan vigentes.

3. Claridad del capítulo reivindicatorio en estudio

3.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Tal como se advirtió al solicitante en el oficio n° 2903 del 10 de marzo de 2006, trasladado en virtud del artículo 45 de la Decisión andina, la reivindicación 1 es, excesivamente, general pues menciona "un aparato" que no se sabe de qué o para qué es, además, es indefinida porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, tampoco presenta la estructura de preámbulo y parte caracterizante apropiada para el caso, y junto con sus dependientes no tiene soporte descriptivo porque en ningún lugar de ese aparte se divulga un "aparato", de la forma relacionada en dichas reivindicaciones.

Adicionalmente, el capítulo no concuerda ni con el título de la solicitud ni con la descripción, ya que, el primero dice "sistema robusto de comunicación digital" y la segunda, expone una técnica para recibir y procesar un flujo de datos a distribuir:

Las reivindicaciones 2 a 11 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran (delimitan) una característica de estructura o función allí incluida sino que hacen referencia al uso de algún elemento o al efecto de aquel.

Aún más, las reivindicaciones del capítulo no son claras, porque incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería tratar de lograr, por ejemplo, en: "... en la cual la señal... datos...", "... donde los primeros 8 símbolos...", "... donde el marco de datos...", y así sucesivamente.

Las reivindicaciones 4 y 9, 5 y 11, respectivamente, son iguales entre si, lo cual, afecta la concisión del capítulo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**
SI. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

Finalmente, las dependientes tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso; frase tal como: "donde" no se considera sinónima de "caracterizado por".

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

3.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

De allí, es evidente que un *producto* debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura pero no mediante una mezcla de ellas, y menos cuando se trata del *uso o efectos del mismo*.

Las reivindicaciones del capítulo calificado no están en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14, porque no definen un *producto*, por ejemplo:

"1. un aparato que comprende: una entrada para proporcionar... en el cual la señal... datos; y un decodificador que decodifica...".

"2. el aparato... los primeros 8 símbolos...".

"3. el aparato... donde el marco de datos...".

"4. el aparato... donde el decodificador incluye... dispuesto para desintercalar... donde incluye... dispuesto para desinterestratificar... parámetros de desintercalación...".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**

Sl. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

"5. el aparato... donde el marco..."; y, así sucesivamente en cada una de las restantes reivindicaciones del capítulo.

En lo anterior, es evidente que lo no subrayado se considera lo relacionado al aparato y lo subrayado la relación de los *usos o efectos de este*.

4. No se considera invención

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

Al calificar las reivindicaciones se determinó que relacionan como "aparato" el formateo de una señal de TV que se procesa con medios técnicos convencionales como el transmisor, el receptor, el (los) decodificador(es), etc., lo cual, se ilustra en la descripción con la codificación Reed/Salomón, los algoritmos Viterbi, etc. que permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para formatear la señal a difundir que se relaciona en dichas reivindicaciones.

Por las razones precedentes, este Despacho considera que lo reclamado no se considera una invención de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 15e).

Es importante que el solicitante recuerde que la Oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinado sentido ni el uso de un aparato o sistema convencional (partes de este) para procesar, transmitir o recibir señales (información), debido a que la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada se altera y porque un algoritmo o código o protocolo o soporte lógico en general, carece de nivel inventivo, ya que se trata de operaciones que *un técnico en la materia* desarrolla, *comúnmente*, para lograr un efecto deseado.

Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo arriba, de un transmisor, unos receptores, unos decodificadores, unos procesadores de señal, etc.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la norma supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**
Sl. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

siguientes consideraciones:

- El título de la solicitud parece ser indeterminado, a la luz del constante vaivén con que se ha manejado desde el inicio de la tramitación, como se puede comprobar a partir de lo siguiente.

En el folio 1 aparece como título: "Sistema robusto de comunicación digital y planimetría para el mismo"; el de la copia de la publicación WO 01 /78491 A2, folio 3, señala: "Disposición de mapeo para sistema digital de comunicaciones"; el de la traducción, folio 46, dice: "Planimetría para un sistema de comunicación digital", que se repite en el pliego reivindicatorio, que inicia en el folio 93; en el memorial del 6 de noviembre de 2002, folio 209, el mandatario cita como denominación: "Sistema robusto de comunicación digital y planimetría para el mismo"; luego del examen de forma, en el que se pidió la división, en el memorial del 26 de noviembre de 2003, folio 232, se cita como título: "Sistema robusto de comunicación digital"; en el folio 233 el interesado declara que radicó "bajo" el No 03-104.264 la divisional cuyo título es: "Planimetría para un sistema de comunicación digital"; en el memorial del 13 de mayo de 2004, folios 275 y 276, tanto en el formato de presentación de la modificación como en capítulo se da como título: "Sistema robusto de comunicación digital".

De lo anterior, resulta claro que el presente expediente se titula: "Sistema robusto de comunicación digital" y que la radicación No 03-104.264 correspondiente al expediente divisional 02-91.937A, se titula: "Planimetría para un sistema de comunicación digital", contrario a lo que se afirma en la respuesta al oficio.

No obstante todo lo anterior, la decisión final que aquí se adopta no se fundamenta en este requisito de forma, pero resulta pertinente mencionar la falta de precisión que se ha presentado sobre el mismo durante todo el trámite administrativo.

- Para desvirtuar las aclaraciones a. hasta y. de la respuesta, basta resaltar que, en primer lugar, el nuevo capítulo no se aceptó, porque no tiene sustento y es una ampliación de lo divulgado inicialmente; es decir, dicho capítulo no cumple con lo ordenado en los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

En segundo lugar, cabe anotar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98, se refirió acerca de las invenciones de *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en punto 4.1, del citado proceso que establece:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091937**

Sl. **PCT/ US01/09733 y US01/09752**

tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo precedente, resulta evidente que el *procedimiento* (método) del nuevo capítulo reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que se relaciona a una secuencia de procesamiento de señales con medios técnicos.

De otro lado, el aparato o (*producto*) del pliego inicial no reviste una forma tangible, puesto que lo que se reivindica es el formateo de una señal de TV que se procesa con medios técnicos convencionales, lo cual, es el simplemente el proceso de una señal con medios técnicos y no en la definición de algo tangible.

Consecuentemente, a partir de las pautas establecidas por la jurisprudencia, es obvio que cualquier capítulo que se tome para la calificación definitiva queda sin ningún sustento, puesto que el primero no se refiere a un *producto* que revista una forma tangible de realización o el alegado como respuesta al oficio de *procedimiento* (método) no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21, 30 y 34, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 2903, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Zenith Electronics Corporation, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02091937

SI. PCT/ US01/09733 y US01/09752

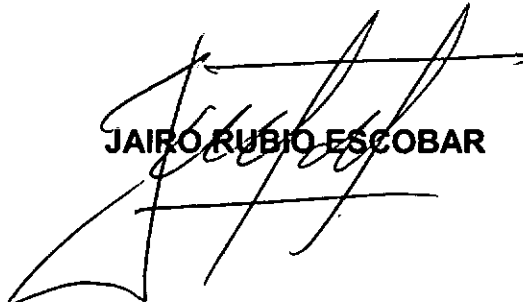
de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

DARÍO CÁRDENAS NAVAS

Carrera 7 N° 71-52, Torre B P 9°
Bogotá D.C.

