

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

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 32158 de 29 de noviembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 09 de enero de 2007 bajo el número 02 091937 00015 0000, la doctora Ana María Ruiz Rueda, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Zenith Electronics Corporation, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia.

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

Manifiesta la recurrente que "En la resolución impugnada el Despacho incurrió en un error, pues mezcló involuntariamente dos expedientes correspondientes a dos solicitudes de patente de invención a nombre de la misma sociedad solicitante. Para mayor claridad, atentamente solicito al Despacho se sirva revisar cuidadosa y detenidamente los antecedentes que se relatan a continuación:

"En fecha 11 de octubre de 2002 Zenith Electronics Corporation solicitó ante ese Despacho el registro para la patente de invención denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital y Planimetría para el mismo', basada en la solicitudes Nos PCT... y a la cual le fue asignado el Exediente No 02-091.937.

"Mediante Oficio No 07902 notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2003 el Despacho requirió a la sociedad solicitante, entre otras cosas, para que tramitara una solicitud divisional a la solicitud local, por cuanto los temas de cada una de las solicitudes eran autónomos a pesar de ser una investigación consecutiva.

"Mediante memorial radicado e fecha 26 de noviembre de 2003, la sociedad solicitante dio oportuna respuesta al requerimiento contenido en el Oficio No 07902 y fraccionó (dividió) la solicitud en dos (2) solicitudes separadas, así:

- 1) Sistema Robusto de Comunicación Digital
- 2) Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

"A estas solicitudes el Despacho asignó los números de expediente de la siguiente manera:

Patente	Expediente
Sistema Robusto de comunicación Digital	02-091.937 A
Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital	02-091.937

"Evidencia de lo anterior consta en las publicaciones de las dos solicitudes de patente de invención arriba mencionadas, las cuales tuvieron lugar en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 540 de fecha 31 de mayo de 2004 (páginas 323 y 324), cuyas copias se adjuntan para su rápida referencia. En dicha Gaceta las solicitudes aparecieron publicadas así:

Página	Patente	Expediente
323	Sistema Robusto de comunicación Digital	02-091.937 A
324	Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital	02-091.937

"Dentro del término legal respectivo, Zenith Electronics Corporation solicitó al Despacho llevar a cabo el examen de patentabilidad o de fondo de ambas solicitudes en mención.

"Mediante Oficio No 2903 notificado por fijación en lista el 10 de marzo de 2006, el Despacho como resultado del examen de fondo realizado respecto de la solicitud No 02-091.937 ('Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital') requirió a la sociedad solicitante para que aclarara algunos aspectos de la solicitud y complementara la información presentada.

"Con memorial radicado el 9 de junio de 2006 Zenith Electronics Corporation dio respuesta al Oficio 2903, aclarando en primer lugar que la solicitud correspondiente al Expediente No 02-091.937 era 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'; en segundo lugar, se aportó un nuevo capítulo reivindicatorio, y se allegaron las aclaraciones y explicaciones pertinentes.

"En la Resolución impugnada el Despacho está confundiendo y mezclando las 2 solicitudes de patente arriba mencionadas, por los siguientes motivos:

. El Despacho está negando a Zenith Electronics Corporation la solicitud de patente denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital'.

. Sin embargo, el Expediente No 02-091.937 de la referencia corresponde es a la solicitud denominada 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital' y NO al 'Sistema Robusto de Comunicación Digital' (cuyo expediente es el 02-091.937 A).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

. El Despacho está refiriéndose al memorial de respuesta al examen de fondo presentado el 9 de junio de 2006, pero este NO corresponde a la solicitud denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital' sino a 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'.

. El examen de fondo para la solicitud No 02-091.937 A ('Sistema Robusto de Comunicación Digital').

"Debido a esas consideraciones y a la confusión en que incurrió el Despacho, es que se presenta una incoherencia entre el contenido del memorial de respuesta al requerimiento del Oficio 2903 y el texto de la patente denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital'.

"De otro lado, hago notar al Despacho que en la página 407 de la Gaceta de la Propiedad Industrial No 571 de fecha 29 de diciembre de 2006, apareció nuevamente publicada la solicitud de patente denominada 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'; sin embargo, apareció con el número de expediente equivocado (como 02-091.937 A), cuando ya quedó arriba evidenciado que los expedientes de las patentes en mención son los siguientes:

Patente	Expediente
Sistema Robusto de comunicación Digital	02-091.937 A
Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital	02-091.937

Con fundamento en lo anterior pide la recurrente:

"Revocar la Resolución 32158 de fecha 29 de noviembre de 2006, notificada mediante edicto desfijado el 29 de diciembre de 2006.

"Tener en cuenta que el memorial del 9 de junio de 2006, por medio del cual se dio respuesta al Oficio 2903, se refiere a la solicitud denominada 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'.

"Llevar a cabo el examen de patentabilidad o de fondo para la patente denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital' que se tramita bajo el expediente No 02-091.937 A.

"Revocar la publicación que aparece en la página 407 de la Gaceta de la Propiedad Industrial No 571 de fecha 29 de diciembre de 2006, de la solicitud de patente denominada 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital', pues esta ya fue publicada y además apareció con el número de expediente equivocado: 02-091.937 A".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

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".

Por otra parte, según el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: "... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: "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".

Por su parte, 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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma, "un método que comprende lo siguiente: recibir una señal digital, en la que la señal digital contiene datos VSB robustos, y en donde la señal digital contiene además un mapa que permite a un receptor procesar los datos VSB robustos, en donde dichos datos contienen un duplicado del mapa; y, procesar los datos VSB robustos y el duplicado del mapa en respuesta al mismo..." (ver folio 48).

Para impugnar la decisión de negar la patente solicitada argumenta la recurrente que "En la resolución impugnada el Despacho incurrió en un error, pues mezcló involuntariamente dos expedientes correspondientes a dos solicitudes de patente de invención a nombre de la misma sociedad solicitante. Para mayor claridad, atentamente solicito al Despacho se sirva revisar cuidadosa y detenidamente los antecedentes que se relatan a continuación: En fecha 11 de octubre de 2002 Zenith Electronics Corporation solicitó ante ese Despacho el registro para la patente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

invención denominada 'Sistema Robusto de Comunicación Digital y Planimetría para el mismo', basada en la solicitudes Nos PCT... y a la cual le fue asignado el Expediente No 02-091.937..."

Comparte esta Oficina con la recurrente que el 11 de octubre de 2002 se presentó ante esta Superintendencia solicitud de patente de invención para "Sistema Robusto de Comunicación Digital y Planimetría para el mismo" (ver folio 1 del expediente).

También es cierto que mediante Oficio 07902 notificado por fijación en lista de fecha 26 de septiembre de 2003 se requirió del solicitante, entre otras cosas, que tramitara "una solicitud divisional a la solicitud local,..." (ver folio 231).

Mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 2003, que consta de 250 folios, el apoderado del solicitante en la respuesta al Oficio 7902, manifiesta que "Atendiendo el requerimiento del Despacho, me permito presentar solicitud divisional de la patente de la referencia, para lo cual adjunto los dos (2) formularios correspondientes (de la solicitud ya dividida), los documentos respectivos y los recibos oficiales correspondientes para la nueva solicitud (la que se deriva de la existente). Solicito en consecuencia le sea asignado un número de expediente a esta solicitud separada,..." (ver folio 232).

Cabe precisar que en tal oportunidad (26 de noviembre de 2003) el mismo solicitante, al responder al Oficio 7902, optó por continuar bajo el radicado original (02091937) con la parte correspondiente a "Sistema Robusto de Comunicación Digital".

En la misma fecha, esto es el 26 de noviembre de 2003, se radica un escrito que consta de 232 folios y que viene a ser la solicitud divisional la cual se le asigna entonces el número de expediente 03104264 (hoy expediente 02-091937 A).

Mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2003, radicado con número 02091937 00000004, por el cual se da "alcance a los memoriales radicados el día 26 de noviembre de 2003" el apoderado del solicitante pide al Despacho "adjuntar o allegar a este expediente el memorial de esa fecha y la solicitud divisional de patente correspondiente, la cual fue radicada bajo el No 03-104.264, y cuyo título es 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'..." (ver folio 233). De dicho escrito lo que resulta claro es que es el mismo solicitante quien asigna este título a la solicitud divisional ('Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital') con independencia del número que finalmente se asigne a la misma.

También se desprende del antes mencionado escrito que es el propio solicitante quien opta por continuar bajo el trámite de este expediente (02091937) la solicitud de patente correspondiente a 'Sistema Robusto de Comunicación Digital', mientras que, como se vio, deja para el otro expediente (03-104.264, luego 02-091937 A) la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

solicitud divisional que reivindica: 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital'.

En efecto, bajo el número 03104264 y con 232 folios, se radicó escrito el 26 de noviembre de 2003, correspondiente a la solicitud divisional de la original presentada el 11 de octubre de 2002 y cuyo título es: 'Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital' (ver folio 1 del expediente 02-091937 A).

Cabe reseñar que el número de expediente 02-091937 A surge como tal frente al sistema de trámites de la Superintendencia al momento de efectuarse el examen de forma de la solicitud, como se puede ver a folios 253 y 254 de este expediente.

De lo expuesto hasta ahora resulta suficientemente claro que no es cierto que esta Oficina "asignó los números de expediente" de la siguiente manera:

Patente	Expediente
Sistema Robusto de comunicación Digital	02-091.937 A
Planimetría para un Sistema de Comunicación Digital	02-091.937

Sino que fue el propio solicitante quien determinó cómo debía quedar y qué debía contener cada una de las solicitudes original y divisional.

Continuando con el recuento de lo actuado dentro del expediente 02-91937 se encuentra que con fecha 31 de marzo de 2004 se ordenó la publicación de la solicitud adelantada en este expediente, esto es para la invención: 'SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL'.

No obstante lo anterior, asiste razón a la recurrente al señalar que en la Gaceta de la Propiedad Industrial 540, de fecha 31 de mayo de 2004, se publicaron al tiempo las dos solicitudes (original y divisional) de la siguiente manera:

En la página 323, la solicitud titulada: 'SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL', con número de solicitud 02 091.937 A.

En la página 324, la solicitud titulada: 'PLANIMETRIA PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL', con número de solicitud 02 091.937

Con lo anterior es claro que se cometió un error por parte de la Administración al confundir las solicitudes y ordenar la publicación de las mismas sin tener en cuenta que obedecían a expedientes distintos y a momentos diferentes de la actuación administrativa. En efecto, mientras la solicitud adelantada en el expediente 02-91937 había superado el segundo examen de forma para la fecha de la publicación (31 de mayo de 2004), la adelantada en el expediente 02-91937 A aún no había superado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7969

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

los requisitos de forma que habilitaran la publicación, esto es no había surtido el segundo examen de forma.

No obstante lo anterior, la solicitante efectuó el pago correspondiente al examen de patentabilidad correspondiente al expediente 02-91937, como se puede ver a folio 292.

Practicado el examen de fondo de la solicitud tramitada en el expediente 02-91937, según Oficio 2903 de 10 de marzo de 2006, se dio respuesta al mismo el 09 de junio de 2006, considerando que este expediente se refiere a 'Planimetría para un sistema de comunicación digital' (ver folios 298 y siguientes).

Con posterioridad a esta respuesta del solicitante la Oficina considerando que había incurrido en un error al efectuar la publicación de la solicitud dio orden de corregir dicho error en la próxima Gaceta, como aparentemente se hizo y se indica a folio 308 del expediente. No obstante, la misma no fue satisfactoria como se puede ver en la Gaceta 569, pues por alguna falla en la edición no se realizó la publicación como correspondía. Dicha rectificación se hará efectiva en la Gaceta 574 a publicarse el 30 de marzo de 2007.

Con fundamento en la respuesta dada por el solicitante al Oficio 2903 este Despacho practicó el examen definitivo de la solicitud determinando, entre otras cosas, que "... el presente expediente se titula: 'Sistema robusto de comunicación digital' y que la radicación No 03-104.264 correspondiente al expediente divisional 02-91.937 A, se titula: 'Planimetría para un sistema de comunicación digital', contrario a lo que se alega en el oficio".

De lo anterior resulta claro que la Oficina efectuó una publicación equivocada de las solicitudes original y divisional, resultado de lo cual pudo inducirse en error al solicitante al considerar este que finalmente el expediente 02-919937 se refería a "Planimetría para un sistema de comunicación digital" y no a "Sistema robusto de comunicación digital" como se había desarrollado previamente a la publicación en dicho expediente. Es por ello, muy seguramente, que la respuesta al Oficio 2903 de 10 de marzo de 2006 hace referencia y se ocupa del tema 'Planimetría para un sistema de comunicación digital' (ver folio 298 y siguientes).

Por lo anterior, corresponde a la Administración ajustar a derecho lo actuado en este expediente siendo del caso revocar la decisión de negar, dando oportunidad al solicitante de adecuar su respuesta al requerimiento de fecha 10 de marzo de 2006, teniendo en cuenta que este expediente, efectivamente, se relaciona con el tema: "Sistema robusto de comunicación digital" (reivindicaciones 1 a 11 de los folios 276 a 281) y no como se indicó en la publicación de 31 de mayo de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7963

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-091937

En cuanto hace a la solicitud denominada "Planimetría para un sistema de comunicación digital", seguida en el expediente 02-091.937 A, fue publicada en la Gaceta 571 de 29 de diciembre de 2006, encontrándose pendiente de examen de patentabilidad en los términos del artículo 44 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 32158 de 29 de noviembre de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, para tal fin se concede al solicitante un plazo de sesenta (60) días, a partir de la notificación de esta providencia, con tal de dar respuesta al Oficio 2903, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Ana María Ruiz Rueda, en su calidad de apoderada sustituta de Zenith Electronics Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

23 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Ana María Ruiz R.
Carrera 7 No 71 – 52, Torre B, piso 9
Bogotá D. C.