

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de octubre de 2002, con el número 02-091937, por el doctor DARIO CARDENAS NAVAS, en su calidad de apoderado de ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PLANIMETRIA PARA EL MISMO", que corresponde a las solicitudes internacionales PCT/US01/09733 y PCT/US01/09752 del 27 de marzo de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud No. 02 - 091937, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 7902, notificado el 26 de septiembre de 2003, por cuanto en el petitorio de la solicitud se indicaban dos solicitudes internacionales con publicación internacional independiente cada una, razón por la cual se requirió al solicitante tramitar una solicitud divisional.

TERCERO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 2003, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó dos divisionales. Cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

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 solicitante mediante Oficio No. 2903, notificado el 10 de marzo de 2006, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 9 de junio de 2006, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

SEXTO: Que mediante Resolución 32158 del 29 de noviembre de 2006, se negó la patente de invención titulada "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL", porque se consideró que las nuevas reivindicaciones no eran claras ni concisas y que no correspondían a una invención, en virtud del literal e) del

32777

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
*Por la cual se deniega una patente de invención**

Rad. N° PCT/02-091937

artículo 15 de la Decisión 486.

SEPTIMO: Que el doctor Darío Cárdenas Nava, mediante escrito radicado el 9 de enero de 2007, presentó recurso de reposición contra la Resolución identificada en el numeral precedente, con el argumento de que la respuesta al Oficio 2903 de 2006, allegada el 9 de junio de 2006 se refiere a la solicitud que le corresponde el título de: "PLANIMETRIA PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL" y no a la denominada "SISTEMA ROBUSTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL" a la cual le corresponde el No. 02 – 091937 A.

OCTAVO: Que mediante Resolución 7969 del 23 de marzo de 2007, se revocó la Resolución No. 32158 del 29 de noviembre de 2006, por cuanto, de acuerdo con lo mencionado en el numeral anterior, le asistió razón al recurrente y, adicionalmente, se concedió el plazo de 60 días, con el fin de dar respuesta al Oficio No. 2903 de 2006.

NOVENO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 16 de julio de 2007, atendió oportunamente al Oficio No. 2903 de 2006 y presentó aclaraciones. Así mismo, se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

DECIMO: Que mediante Oficio No. 3813, notificado el 27 de marzo de 2009, se requirió al solicitante para que aclarara cuál era la materia que deseaba reclamar en el nuevo expediente acumulado No. 02-91937, teniendo en cuenta que el solicitante radicó tres divisionales, pero con sólo dos números de radicación y dos títulos.

En este Oficio se comunicó al solicitante la decisión de: "1. Acumular el expediente original, con la solicitud divisional 02-91937 A 'Planimetría para un sistema de comunicación digital', por cuanto ambos expedientes proceden de la solicitud internacional PCT/US01/09733 'Mapping Arrangement For Digital Communication System'. 2. Dar al expediente acumulado el número de radicación 02-91937, y el título 'PLANIMETRIA PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL'".

UNDECIMO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 30 de junio de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó copia del capítulo reivindicatorio que había allegado con la respuesta al Oficio No. 2903, radicado el 16 de julio de 2007.

DUODECIMO: 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 producto o de procedimiento, en todos los campos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

DECIMO TERCERO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 637 a 641, además de no ser claras y concisas, no corresponden a una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

13.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a una técnica para recibir y procesar un flujo de datos a distribuir.

El nuevo pliego reivindicatorio se refiere a un aparato para la recepción y decodificación de datos.

13.2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo"¹.

"[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)"².

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

En el presente caso, las reivindicaciones 1 a 18 no definen la materia que se desea proteger, razón por la cual no permiten establecer cuál es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica.

En efecto, el capítulo reivindicatorio no define un producto por medio de características técnicas, sino que se enfoca en presentar información y procesamiento de señales como características esenciales del objeto de la solicitud. De esta manera, el capítulo reivindicatorio modificado no solventa las objeciones planteadas en el Oficio 2903 de 2006.

Cabe señalar que, un aparato para la recepción y decodificación de datos debe reivindicarse reclamando sus componentes y la relación estructural existente entre dichos componentes.

La nueva reivindicación 1 define el aparato para la recepción y decodificación de datos por medio de *"números predeterminados de bits de datos"*, lo cual no da claridad ni define lo que se reclama, ya que tales características no tienen carácter técnico.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no aclaran ni delimitan alguna característica técnica de la reivindicación independiente, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 no define alguna característica técnica y porque las reivindicaciones dependientes se refieren al procesamiento de datos, presentación de información y usos o efectos del uso de algoritmos y bloques lógicos.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

13.3. No es una invención

El artículo 15, en su literal e), señala que no se consideran invenciones *"los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales"*.

Por su parte, cabe indicar que un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), es considerado como la *"[e]xpresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

En el presente caso, la solicitud reclama un aparato para la recepción y decodificación de datos, caracterizado por primeros y segundos datos y la decodificación de estos datos. Es muy claro que estos elementos no poseen carácter técnico, de manera que no pueden definir un producto patentable. Características tales como datos, decodificación, convolución, etc., no tienen carácter técnico, ya que se refieren a resultados o aplicaciones de programas de computó (software).

Como se señaló, el software, los algoritmos o las aplicaciones de programas de cómputo no son materia patentable, por cuanto se refieren a soporte lógico como tal. Por ejemplo, los desintercaladores de convolución, reclamados en las reivindicaciones 5 a 7, están definidos por medio de instrucciones y comandos propios de un algoritmo de programación, que al ser implementados en un sistema de procesamiento, hacen que este sistema realice u obtenga determinado resultado, que es exactamente lo que se conoce como soporte lógico como tal. De igual forma, el procesamiento de datos, la decodificación, etc., son producto del procesamiento lógico, lo cual no es patentable, en virtud del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Así las cosas, el objeto contenido en las reivindicaciones no es considerado invención, en virtud del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, antes señalado.

13.4. Reivindicaciones relativas a un uso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que “[l]os 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”.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán “para las invenciones sean de producto o de procedimiento”, campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, trayendo apartes de doctrina, indica lo siguiente:

“Las invenciones de producto son todas aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto'. ('El Régimen Andino de la Propiedad Industrial', de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)³.

En efecto, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, porque no definen un producto ni un procedimiento.

Un capítulo reivindicatorio debe definir la invención por medio de características técnicas esenciales, las cuales deben ser estrictamente de carácter técnico y no de procesamiento de datos, tal como se reivindica en la solicitud.

De esta manera, para efectos de la realización de un examen de patentabilidad, no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos tales como, por ejemplo, la aplicación de un sistema de procesamiento para la decodificación de datos, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos afectan la claridad de la reivindicación.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen las disposiciones del artículo 14 mencionado.

13.5. Sobre la respuesta del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación del examen de fondo, se determinó que:

13.5.1. Capítulo reivindicatorio modificado

El solicitante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio (Fls. 363 a 368, cuya copia obra en los Fls. 637 a 641), el cual no presenta característica técnica alguna que sirva para definir un objeto patentable; por el contrario, las características incluidas en este nuevo capítulo, al igual que las características del capítulo anterior, se refieren a datos, estructuras de datos, manejo de señales y presentación de información, características que corresponden a materia que no es patentable.

³ Proceso 36 IP 98
Página 6 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. N° PCT/02-091937

13.5.2. Claridad de la solicitud

En el oficio No. 2903 de 2006, se objetó el sustento descriptivo de las reivindicaciones, porque al referirse éstas a un aparato, las características reclamadas deberían ser características técnicas propias de una invención de producto. En ningún aparte de la solicitud aparece una descripción técnica del aparato reclamado, tan sólo aparece la descripción de las estructuras de datos con las que el aparato trabaja. Una señal con determinada estructura de datos no puede definir un producto, tal como un aparato para la recepción y decodificación de datos, puesto que la señal no es un componente ni estructural ni funcional del aparato de recepción.

El solicitante señaló que *"los primeros y segundos datos se mezclan/combinan en un marco/ (sic) o estructura de datos que tiene una pluralidad de segmentos, el marco/ (sic) o estructura de datos se transmite en una señal de televisión digital, y los primeros y segundos datos tienen la misma constelación (...)"* (Fl. 358).

Al respecto cabe señalar que, los argumentos del solicitante, relacionados con la claridad de la solicitud, se desarrollan con base en un marco o estructura de datos. Como antes se demostró, tal estructura no posee carácter técnico, motivo por el cual las estructuras de datos no son elementos válidos para definir invenciones de producto.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes es preciso reiterar que, tal como se trasladó en el Oficio 2903 de 2006, los elementos que tratan dichas reivindicaciones se refieren a datos, información contenida en los datos, algoritmos (ej. los desintercaladores de convolución), etc., que son elementos excluidos de patentabilidad, por tratarse de soporte lógico.

Dado lo anterior, se puede concluir que las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

13.5.3. Requisitos de patentabilidad

El solicitante afirmó que *"las reivindicaciones incluidas sobre el aparato están dirigidas a un aparato que substancialmente no es un software"* (Fl. 359).

Al respecto, la Oficina ha demostrado que las reivindicaciones no describen un producto patentable, ya que los elementos característicos de la solicitud no tienen carácter técnico. De otro lado, un producto, tal como un aparato para la recepción y decodificación de datos, debe definirse por medio de características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32771
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. N° PCT/02-091937

estructurales, ya que son éstas las apropiadas para definir un aparato de tipo electrónico, tal como el que se reclama en la presente solicitud.

Por su parte, el hecho de que el solicitante mencione un decodificador, no implica que el objeto de la solicitud tenga carácter técnico. Por ejemplo, para implementar cualquier software, es necesario un sistema de procesamiento, tal como un computador, pero el hecho de que se mencione el computador en las reivindicaciones no implica que el software adquiera carácter técnico. De igual manera, el solicitante menciona un decodificador en las reivindicaciones, pero tal como antes se demostró, el objeto de tales reivindicaciones está dirigido al procesamiento de los datos (software), no a un aparato como tal.

El solicitante argumentó que *“cada producto que se diseña se puede definir en términos de una ecuación, y una ecuación es un algoritmo. Por consiguiente, si un producto no se puede patentar porque se puede caracterizar como un algoritmo, entonces, ningún producto se puede presentar debido a que todos los productos se pueden caracterizar como algoritmos”* (Fl. 360).

Al respecto, este Despacho considera que tal argumento no procede, puesto que un producto patentable es aquel que puede ser definido por medio de características técnicas y que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Un producto definido por medio de ecuaciones o algoritmos es un método matemático o un programa de cómputo; productos que se encuentran expresamente excluidos de patentabilidad por el artículo 15 de la Decisión 486.

El solicitante señaló que *“la presente solicitud no revela ningún diagrama de flujo o código, que son las formas usuales de revelar un software de aplicación. Por el contrario, el invento se revela a través de estructuras de hardware”* (Fl. 360).

A lo anterior es preciso señalar que, el hardware, del cual habla el solicitante, no se encuentra contenido en las reivindicaciones, ya que la caracterización de la invención se realizó por medio de los primeros y segundos datos y la información almacenada en estas estructuras de datos; características estas que claramente no corresponden a un hardware.

Se le aclara también al solicitante que, los circuitos formados por partes convencionales son patentables, siempre y cuando revelen una nueva estructura que no sea obvia para una persona versada en el arte. Sin embargo, la definición de esta *“colección de partes convencionales”* debe hacerse por medio de características técnicas, lo cual no se presenta en la solicitud estudiada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. N° PCT/02-091937

Finalmente, el solicitante señaló que *"un aparato es independiente de la forma en que se utiliza"*. Adicionalmente, indica que *"las reivindicaciones no mencionan un uso del aparato sino características funcionales del aparato"* (Fls. 360 y 361).

Al respecto, es claro que un aparato es independiente de la forma como se utiliza. No obstante, tal como se encuentra el capítulo reivindicatorio, se pretenden proteger usos, los cuales, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486, no son patentables.

Por su parte, los datos y la manera en que son procesados no son características técnicas útiles para distinguir el aparato reivindicado de aquellos divulgados en el estado de la técnica.

Adicionalmente, el capítulo reivindicatorio no contiene características técnicas que permitan hacer una búsqueda de anterioridades, con el fin de verificar la patentabilidad de la invención, con relación a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Finalmente, cabe señalar que si el decodificador que se pretende proteger fue diseñado para procesar datos robustos, es porque este decodificador tiene unas características técnicas y estructurales, las cuales no fueron evidenciadas en la solicitud, particularmente en el capítulo reivindicatorio, pues lo que allí se reclama son datos y el procesamiento que se le da a éstos.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PLANIMETRIA PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32777
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-091937

interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

25 JUN. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
DARIO CARDENAS NAVAS
Carrera 7 No. 71 No. 52. Torre B. Piso 9.
Bogotá D.C.

02067