

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091936**
Sl. **PCT/US01/09734**

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 02091936, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "RETROALIMENTACIÓN DE LA PREDICCIÓN MEJORADA DE SECCIONES", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US01/09734 del 27 de marzo de 2001.

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 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.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 24 de marzo de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se aceptó, porque no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 19, contenidas en los folios 145 a 150, además de no cumplir con el requisito de claridad, 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 la forma de método.

19917

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091936**
Sl. **PCT/US01/09734**

Por su parte, el pliego reivindica un método para proporcionar predicción mejorada de secciones, relacionado en las reivindicaciones 1 a 19.

2. Modificación de la solicitud

El artículo 34 de la Decisión 486 establece 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”.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, debido a que la nueva reivindicación 1 se alteró en los términos utilizados y se agregaron explicaciones ajenas no incluidas inicialmente, por ejemplo, ahora se habla de: “... recibir una entrada que contiene símbolos que representan información y símbolos iniciales...”, muy diferente a lo que dice el original y el pliego inicial; asimismo, se agregó que, “... cada uno de los símbolos que representan...donde cada uno de los símbolos que representan y donde la primera y la segunda...”, 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, de tal manera que las observaciones trasladadas para el pliego original continúan vigentes.

Así las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 439 a 442, implican una ampliación de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del artículo 34 de la Decisión 486. Por tal motivo, y para efectos de la presente decisión, se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 19, contenidas en los folios 145 a 150 del expediente en estudio.

3. Capítulo reivindicatorio inicialmente allegado

3.1 Claridad

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”.

La reivindicación 1 y dependientes no tienen soporte descriptivo, porque en ningún lugar de ese aparte se expone el “método de predicción reforzada para sección”, de la forma que se relacionan en dichas reivindicaciones.

Adicionalmente, la falta de claridad del pliego se explica en el informe del examen preliminar internacional (IEPI), que el solicitante conoció por medio de la notificación del 27 de marzo de 2001, con el que la oficina está de acuerdo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091936**
SI. **PCT/US01/09734**

Aún más, las reivindicaciones 1, 2, 4 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería tratar de lograr, respectivamente por ejemplo en: "en donde los primeros... bits", "en donde la salida... $n > 2$ "; "en donde el segundo decodificador... secciones"; "en donde el segundo decodificador tiene... secciones".

Finalmente, las dependientes no presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para este caso; frases tales como: "en donde", "que comprende además", "que comprende", etc. no se consideran sinónimas 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 o de procedimiento

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, y las de *procedimiento* mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De allí, es evidente que un producto debe ser técnicamente definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los componentes de una estructura pero no mediante una mezcla de ellas.

Por su parte, un método debe ser técnicamente definido por la secuencia de pasos a seguir para obtener un resultado, sin hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

En el presente caso, las reivindicaciones del pliego calificado no definen un producto o un procedimiento (método) de acuerdo a la práctica establecida, por ejemplo:

"1. un método para proporcionar... decodificar... con decodificador... producir... y al

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 19917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02091936
Sl. PCT/US01/09734

decodificador...".

"2. el método... en donde el decodificador... el paso de recepción... con un segundo decodificador... en donde el segundo decodificador... segundo decodificador...".

"3. el método... segundo decodificador".

"4. el método... donde el decodificador... con un segundo decodificador... y donde... el paso... del segundo decodificador..."; y así sucesivamente en cada una de las restantes reivindicaciones del pliego.

En lo anterior, es evidente que lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos que hacen el procesamiento de señal.

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".

Del estudio de la solicitud, es evidente que las reivindicaciones relacionan como "etapas" una secuencia lógica de procesamiento de señales (datos), que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos convencionales tales como un transmisor, uno(s) receptor(es), el (los) decodificador(es), etc. los que se ilustran en la descripción con la codificación Reed/Salomon, los algoritmos Viterbi, los cuales, permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para formatear una señal a difundir, como se relaciona en dichas reivindicaciones; por esta razón, se considera que la invención cae en lo dispuesto en el inciso e) del citado artículo 15.

Adicionalmente, se desconocen las disposiciones del 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

Se dice en la respuesta que "como la solicitud correspondiente de los Estados Unidos ha emitido la patente 6,963,618 (sic) y como la descripción detallada es idéntica a la descripción detallada de la solicitud de la colombiana (sic), me referiré...a la descripción

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00119917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091936**
Sl. **PCT/US01/09734**

en la patente para demostrar...", asimismo arguye que, "... en conexión con la figura y con otras varias figuras...", por lo que supone que hay sustento descriptivo.

Al respecto, cabe aclarar que el hecho de que en otro país se haya concedido una patente, no demuestra que el pliego tenga sustento descriptivo, porque, de un lado, en ningún lugar de ese aparte se expone el "método de predicción reforzada para sección", de la forma que se relacionan en dichas reivindicaciones e incluyen explicaciones ajenas a la definición del "método" que se debería haber perseguido.

De otro lado, la Superintendencia es autónoma en cuanto al otorgamiento de privilegios en materia de propiedad industrial, de tal suerte que las decisiones de otras oficinas resultan irrelevantes para efectos de los estudios de patentabilidad que realiza, los cuales, les basta ceñirse a la normativa andina vigente.

Adicionalmente, cabe aclararle al interesado que de considerarse necesario, y de acuerdo a la facultad establecida por el artículo 46 de la norma supranacional andina, la Superintendencia puede requerir copia de los resultados del examen de patentabilidad, copia de la patente u otro título que se hubiese concedido, copia de la resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera, emitidos por la Oficina Europea de Patentes EPO, puesto que sus normas y procedimientos son los más próximos a los nuestros.

Por otra parte, en el oficio trasladado se le informó al solicitante que el pliego de la solicitud no cumple los requisitos de los artículos 14, 15 e) y 21 (además del 30 relativo al sustento y la claridad), contra los cuales la memorialista presenta unos comentarios sin sustento alguno, como resulta evidente de las afirmaciones siguientes (ver folios 437, 438): "en la sección 5... "limitaciones estructurales"... puede verse en las reivindicaciones anexas... se han erradicado", "en la sección 5... no cumplen con la sección e) del artículo 15... las reivindicaciones relacionan pasos que están ¿dónde? implementados por aparatos técnicos convencionales...", lo cual, a la luz de lo que se expuso, y que aquí se reitera en el punto 3, no es lo que se traslado ni lo que se sostiene.

En conclusión, es evidente que los comentarios confunden las objeciones basadas en el artículo 15 e) con el 21, además sin ningún argumento el interesado supone haber cumplido las disposiciones del artículo 14, lo cual, no es cierto.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 literal e), 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° 14003, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00019917

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02091936**
Sl. **PCT/US01/09734**

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "RETROALIMENTACIÓN DE LA PREDICCIÓN MEJORADA DE SECCIONES".

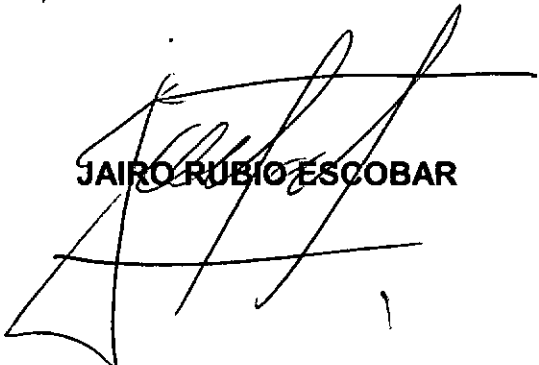
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Luz Helena Adarve Gómez, en su calidad de apoderada sustituto de la sociedad Zenith Electronics Corporation, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente 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

28 JUL 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ
Carrera 7 N° 71 - 52
Torre B Piso 9°
Bogotá D.C. ☎