

694

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-91937- -20-0 Fecha: 2010-06-28 08:40:40
Trámite : 11 PATENTEI/II
Evento : 379 FASENACIONALI/II
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : DARIO CARDENAS NAVAS Folios 1

Señor (a) (es)
DARIO CARDENAS NAVAS
CRA. 7 NO.71-52 TORRE B PISO 9
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 32777
Fecha : 25/06/2010
Expediente : 2-91937
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

645

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32177

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

696

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

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

647

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 inventivo¹.

[...] 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

68

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32737

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".

699

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 14576 del 16 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "RECEPTOR PARA LOCALIZAR Y PROCESAR DATOS BASADOS EN MAPAS", con fundamento en los artículos 15 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones reclaman materia que no se considera una invención y porque las mismas no son claras ni concisas.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de abril de 2010, con el No. 02-091937-A-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente sostiene que *"no se le ha dado suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante que demuestran en forma adecuada que las reivindicaciones 1 a 13 de la presente invención sí cumplen cabalmente con las exigencias contenidas a lo largo de la Decisión 486, y que también demuestran que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 13, no solo resulta clara y precisa, sino que además, resulta patentable, toda vez que no se trata de materia que se encuentre incluso en las excepciones de patentabilidad. Para una persona medianamente versada en la materia técnica, la invención denegada corresponde a un aparato receptor (hardware) que representa una solución novedosa e inventiva frente a problemas técnicos aún existentes..."* (Fl. 525, Párr. 1).

Asegura, que *"el nuevo aparato (producto) para la localización y procesamiento de datos basados en mapas, se ha caracterizado mediante características técnicas perfectamente válidas que corresponden a sus elementos y funcionalidad, pero de ninguna manera se reclama un software o soporte lógico como tal, debido a que dicho aparato está compuesto por componentes específicos, tales como, una entrada, un decodificador, un procesador, etc., que guardan una relación técnica y funcional completamente novedosa e inventiva que de ninguna forma habían sido reveladas o al menos sugeridas previamente en el estado actual de la técnica..."* (Fl. 529, Párr. 3).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:

La sociedad recurrente asegura que la invención denegada corresponde a un aparato receptor (hardware) que representa una solución novedosa e inventiva frente a problemas técnicos aún existentes.

Sobre el particular, cabe aclarar que si la materia reclamada, siendo, por lo demás, excluida de patentabilidad en virtud del artículo 15 de la Decisión 486, es limitada a una aplicación práctica, puede llegar a ser susceptible de estudio de patentabilidad. Una aplicación práctica particular es una idea aplicada tangiblemente a una estructura (no abstracta), es decir, cuando una ley de la naturaleza o fenómeno natural se aplica en forma práctica a una estructura, queda la idea limitada a una aplicación particular.

Una reivindicación que incluya términos que impliquen que la invención se refiere a un producto, por ejemplo, "*una máquina que comprende...*", pero que no incluya limitaciones tangibles de acuerdo con su interpretación más amplia razonable, no estará limitada a una aplicación práctica, sino más bien abarca o comprende el concepto total en el cual la invención está basada. Así las cosas, dicha reivindicación no es aceptable, porque la materia reclamada se extendería a cubrir todos los aspectos de la aplicación de la idea abstracta, ley de la naturaleza o fenómeno natural.

Por otra parte, una reivindicación dirigida a una máquina, definida como: "*Una máquina que funciona de acuerdo a $F=m \cdot a$* ", pero que no incluya elementos estructurales tangibles en su interpretación más amplia razonable, abarcaría un principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicación no tendría un límite. Por lo tanto, se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica.

Aunque la recurrente afirme que el receptor está bien definido, debe ser evidente una limitación y no estar descrito de forma general o de forma funcional, porque la invención no debe estar definida por la función o el resultado a alcanzar, toda vez que, si fuere así, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Por lo demás, en las reivindicaciones 1 a 13 las características esenciales técnicas de la invención (elementos estructurales tangibles) se encuentran redactadas en términos generales y en términos de uso de dichos medios técnicos para el procesamiento de las señales y, por lo tanto, estas reivindicaciones responden a un software, de manera que no son materia patentable en virtud del artículo 15 de la Decisión 486.

Frente a los argumentos de la recurrente que defienden la patentabilidad de la invención, cabe decir que las reivindicaciones deben contener todas las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

características técnicas esenciales de la invención, comoquiera que es allí donde se define el objeto o la materia que se desea proteger. Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención y las que la hacen diferente del estado de la técnica y, por lo tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc., de esta manera, no se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: "Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%"), puesto que, como se indicó en líneas anteriores, equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Cabe mencionar, que tal como se encuentran redactadas las reivindicaciones no es posible determinar las características esenciales del sistema para que los primeros y segundos datos tengan la misma constelación, de tal forma que los primeros y segundos datos correspondan a diferentes números de bits de datos, de tal forma que el primer campo contiene un mapa actual y la información de cuenta y el segundo campo contiene un mapa siguiente y la información de cuenta, tal que el mapa actual indica la localización de, al menos, los primeros datos en un marco actual, de tal forma que el mapa siguiente indica la localización de, al menos, los primeros datos en un marco futuro, de tal forma que la información de cuenta indica el número de marcos hasta que el mapa siguiente llegue a ser el mapa actual. De igual forma, una persona del oficio medianamente versada en la materia técnica sabe que un receptor recupera el mensaje de la señal recibida, demodulando a la señal si ha sido modulada o decodificándola cuando ha sido codificada, por lo tanto el receptor, cuyas características técnicas reivindicadas son una entrada, un decodificador y un procesador, es ampliamente conocido en la técnica, dado que esos son los elementos técnicos que componen cualquier receptor.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 14576 del 16 de marzo de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "RECEPTOR PARA LOCALIZAR Y PROCESAR DATOS BASADOS EN MAPAS".

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 2058418117

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
DARÍO CÁRDENAS NAVAS
general@cardenasycardenas.com
info@cardenasycardenas.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Certifica que la Resolución 80990 de fecha 27/12/2012
fue notificado mediante pagina web Pl número 452
añado el 02/01/2013 y desahogado el 02/02/2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL