

203

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611

Telefax: (57-1) 211 8650

(57-1) 540 0860

CALLE 113 A No. 113-281 BOGOTÁ

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-069228- -00010-0000

Fecha: 2007-09-08 16:23:30 Dep. 2020 NUECREACIONI

Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 21

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 03.069.228

Asunto : Solicitud de patente para **RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR**

Solicitante : WAPTV LIMITED

Fecha de Solicitud : 12 de agosto de 2003

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de WAPTV LIMITED, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **23527** de fecha 31 de julio de 2007, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR". Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 16 de agosto de 2007 y desfijada el 30 de agosto de 2007 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.



3. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 23527**

La Resolución en su parte considerativa afirma que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. Específicamente, la invención no cumple con el requisito de claridad, y que no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, el nuevo pliego reivindicatorio presentado no es aceptado toda vez que en el mismo subsisten los impedimentos para la concesión.

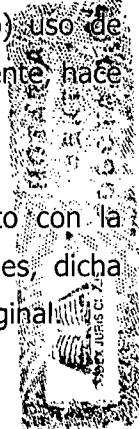
Con relación a la redacción de las reivindicaciones ese Despacho establece que tratándose de un producto el mismo debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, tratándose de reivindicaciones de procedimiento (método) las mismas deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Así mismo, ese Despacho establece que el pliego reivindicatorio tiene al menos cinco grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común inventivo.

Adiciona ese Despacho, que la invención reivindicada no se considera una invención al tenor de lo previsto en el artículo 15 e) de la Decisión 486, toda vez que las reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos; es decir relacionan como función las pasos de una secuencia lógica de procesamiento ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

Afirma también ese Despacho que la materia reivindicada cae, además, en la excepción de patentabilidad del artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, y se asevera que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) *uso* de aparatos *convencionales*.

Finalmente, ese Despacho rechaza la solicitud divisional presentada junto con la respuesta al Oficio No. 12404, porque, de acuerdo con su número de reivindicaciones, dicha solicitud fraccionaria implica una ampliación de la protección contenida en la solicitud original.



En conclusión, su Despacho establece que con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

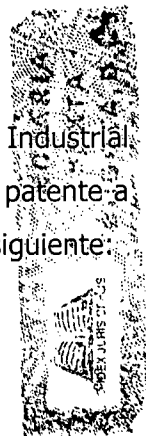
Respetuosamente ponemos de presente a su Despacho que las razones que justifican la revocatoria de la Resolución N° **23527** del 31 de julio de 2007 son tanto jurídicas como técnicas, por cuanto las decisiones adoptadas en la misma no solamente carecen de fundamento legal alguno sino que adicionalmente no consultan las enseñanzas de la solicitud y de textos normalmente usados por los Examinadores de patentes como referencia para adelantar los examen de patentabilidad a su cargo:

4.1 Violación del artículo 36 de la Decisión 486 y del artículo 1.2.2.2 de la resolución 210 de 2001.

La Administración en la Resolución 23527, notificada por fijación en lista el 31 de julio de 2007, establece que la división de la solicitud presentada el 06 de marzo de 2007 no es aceptada ya que "las solicitudes fraccionarias (SIC) implican una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial...".

Al respecto, y con el fin de comprender cabalmente el procedimiento y requisitos exigidos para dar trámite a una solicitud divisional de patente, procederemos a revisar el procedimiento previsto por la legislación andina y nacional a este respecto.

De esta forma, teniendo en cuenta que la ley vigente en materia de Propiedad Industrial es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la norma que faculta al solicitante de una patente a dividir su solicitud dentro del trámite de la misma es su artículo 36, el cual establece lo siguiente:



"El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias, pero en ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 210 de 2001 (Circular Única, título X, capítulo 1.2.2.2) establece lo siguiente:

"Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el Formulario único de conversión, división o fusión formato 2020-F05 anexo 6.14.

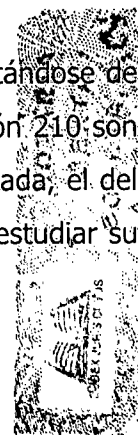
La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independientemente de la razón que motive la iniciativa del solicitante."

Los artículos anteriormente mencionando nos indican que los requisitos formales para que la división de una solicitud sea aceptada por la SIC son los siguientes:

- Que las solicitud se efectúe dentro del trámite.
- Diligenciar y radicar el Formulario único de conversión.
- Pagar la tasa establecida donde dice lo de la tasa??.

Por otro lado, la Decisión 486 en el artículo 36 establece que además de cumplir con los requisitos arriba mencionados, es igualmente necesario que la solicitud divisional no implique una ampliación de la materia inicialmente solicitada.

Lo anterior nos permite concluir que para que existen requisitos diferentes tratándose de la presentación de solicitudes divisionales, pues mientras los señalados en la Resolución 210 son eminentemente de procedimiento y deben ser cumplidos para que la misma sea aceptada; el del artículo 36 de la Decisión 486 es de fondo y debe tenerse en cuenta al momento de estudiar su patentabilidad.



En el presente caso, mi representada presentó la solicitud divisional dentro del trámite de la solicitud madre, presentó el Formulario Único de Conversión y acreditó el pago de la tasa correspondiente a dicha actuación, requisitos legales exigidos por la Resolución 210 de 2001 para que se le fiera trámite a dicha solicitud.

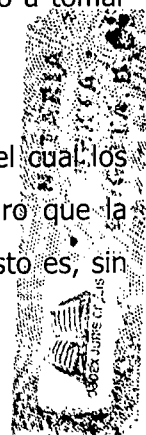
Sin embargo, la Administración se abstuvo de otorgar número de expediente a esta solicitud y procedió a efectuar su estudio de fondo en este mismo expediente, es decir, donde se tramita la solicitud madre. Como fundamento de esta actuación, la Administración consideró que las solicitudes fraccionarias implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, y sin ningún sustento se convierten en 46 reivindicaciones.

Al respecto es importante poner de presente que a pesar de que la Administración siempre se refiere a "solicitudes fraccionarias", mi representada no presentó un grupo de solicitudes divisionales sino solamente una de ellas en la presente actuación administrativa.

De otro lado, se debe tener presente que cualquier consideración de su Despacho con respecto a la patentabilidad de la solicitud divisional debió efectuarse en un número de expediente diferente al de la solicitud madre pues los requisitos para que se le asignara dicho número de expediente se habían cumplido satisfactoriamente.

Adicionalmente, consideramos que la decisión adoptada por su Despacho mediante la cual RECHAZA la solicitud divisional por considerar que amplía la materia inicialmente reivindicada carece de sustento legal, pues no existe norma jurídica alguna que faculte al Despacho a tomar este tipo de decisión.

En efecto, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual los Funcionarios Públicos solo están facultados a hacer lo que la ley les permite, es claro que la Administración al rechazar la solicitud divisional, actuó por fuera de su competencia, esto es, sin fundamento legal alguno.



Ahora bien, si consideramos las razones aducidas por la Administración para rechazar la solicitud divisional, igualmente debemos tener en cuenta que el numero de reivindicaciones que contenga un pliego reivindicatorio no demuestra que la materia objeto de protección de la solicitud inicial fue ampliada o no por la solicitud divisional.

En efecto, se debe tener en cuenta que la simple comparación entre el numero de reivindicaciones que tenia la solicitud inicial y el numero de reivindicaciones que tiene la solicitud divisional no es para una persona conocedora del tema de patentes un criterio válido para establecer el ámbito de protección reivindicado. Lo anterior, por cuanto así como un número mayor de reivindicaciones no implica necesariamente más materia reivindicada menos reivindicaciones si puede implicar más materia reivindicada.

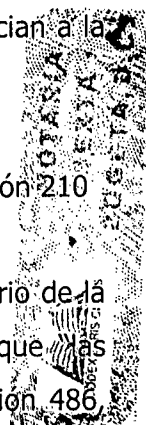
Por lo tanto, lo anterior demuestra aún mas que establecer si una solicitud divisional amplia o no la materia inicialmente reivindicada conlleva necesariamente el estudio de fondo del pliego reivindicatorio y su comparación con el pliego reivindicatorio de la solicitud madre, lo cual no se hizo en el presente caso.

De esta forma, es claro que la única decisión posible con respecto a la solicitud divisional presentada que se encuentra dentro de la competencia de su Despacho es la de negar o denegar el privilegio de patente solicitado.

Por lo tanto, reiteramos que la decisión adoptada en la resolución acá impugnada mediante la cual se rechazó la solicitud divisional carece de fundamento legal válido y viola las normas legales anteriormente indicadas por falta de aplicación, razones por las cuales vician a la misma de ilegalidad y debe ser revocada al momento de resolverse el presente recurso.

4.2 Violación del artículo 34 de la Decisión 486 y del artículo 1.2.1.6 de la Resolución 210

La decisión de su Despacho según la cual no aceptó el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud madre que fue presentado el 6 de marzo de 2007 basándose en el hecho que las reivindicaciones fraccionarias no cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486,



toda vez que la materia que quedaría reclamada en la solicitud original aún no guarda unidad de invención", viola las normas anteriormente mencionadas.

Con respecto a la posibilidad de modificar una solicitud de patente, la Decisión 486 establece en su artículo 34 lo siguiente:

"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."

Igualmente, la Circular Única reglamenta el tema de las modificaciones de las solicitudes de patente en el Título X, capítulo 1, numeral 1.2.1.6, de la siguiente forma:

"Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34 y 143 de la decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario único de correcciones y modificaciones formato 2000-F03 anexo 6.10 y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites."

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en los requisitos arriba mencionados, requisitos que pueden ser considerados como requisitos positivos para el trámite de una modificación. Por otro lado el Tribunal ha establecido la ampliación del invento o de su divulgación como la ÚNICA limitación para su aceptación, tal y como lo veremos a continuación:

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones



puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”^{1[1]}

De esta forma, en concordancia con las normas anteriormente citadas, es claro que los requisitos establecidos para que una modificación de una solicitudes de patente sea aceptada por su Despacho son las siguientes:

- Solicitar la modificación dentro del trámite de la patente.
- Presentar el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones.
- Pagar la tasa dispuesta para estos trámites.
- No ampliar la materia inicialmente solicitada.

De esta forma podemos ver que, tal y como fue explicado anteriormente en los requisitos para solicitar una divisional, existen requisitos procedimentales y de fondo para la presentación y aceptación de una modificación de una solicitud de patente.

Así entonces, que la solicitud se realice dentro del trámite, que se presente el Formulario Único de Modificaciones y que se pague la tasa, son los requisitos de procedimiento para que la Oficina de Patentes acepte y estudie el nuevo pliego reivindicatorio.

Además, teniendo en cuenta que en el momento de presentación de la modificación, la Oficina de Patentes no estudia el nuevo pliego, sino que dicho pliego va a ser estudiado al momento que se realice el examen de fondo, este requisito no se considera de procedibilidad sino de patentabilidad.

Sin embargo, con independencia del tipo de requisitos que sean los consagrados en las normas legales anteriormente mencionados, es claro que ninguna de ellas establece la posibilidad a la Administración de negar una modificación de patente porque la misma no guarda unidad de

¹ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 8 de mayo del 2002. **Proceso N° 25-IP-2002.** Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS” Publicado en Gaceta Oficial Andina N° 769 de 24 de mayo del 2002.

invención. En efecto, no este requisito está consagrado en estas normas ni existe ningún fundamento legal diferente ni en la Decisión 486, ni en la Circular Única, que faculte a la Administración a proceder de esta manera.

Queremos resaltar que para cualquier persona que conozca el tema de patente no es posible concluir que una objeción de unidad de invención equivale al requisito según el cual la modificación puede no ser aceptada porque la materia inicialmente reivindicada fue ampliada con la modificación, de tal manera que nos relevamos de hacer cualquier consideración adicional al respecto.

Por otro lado, es claro que habiéndose presentado el nuevo pliego reivindicatorio en respuesta a anteriores objeciones del Despacho, el mismo debe ser aceptado para su estudio con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente. Pero lo que no puede hacer el Despacho, es negarse a aceptar el nuevo pliego reivindicatorio sin fundamento legal alguno y contrariando la legislación vigente sobre la materia y proferir una decisión final con base en el pliego inicialmente presentado. Lo anterior, por cuanto actuar de esta manera implica desconocer que el objeto de los requerimientos formulados bajo el artículo 45 de la Decisión 486 es el de permitir al solicitante efectuar modificaciones a la solicitud con miras a su eventual otorgamiento.

Sin embargo, si lo que hace el Despacho es no aceptar de plano el nuevo pliego reivindicatorio por razones no sustentadas en la Ley, dicha posibilidad en la práctica desaparece para el solicitante y, como en el presente caso, su solicitud será necesariamente negada. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia implica que las modificaciones presentadas a una solicitud de patente necesariamente deben ser objeto de patente pero si de análisis de fondo por parte del Despacho, más aún cuando se han pagado las tasas correspondientes por dichos servicio.

Así entonces, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la Administración a no aceptar el nuevo pliego reivindicatorio no tienen fundamento legal, es necesario concluir que esta decisión debe ser revocada y en su lugar proceder a otorgar el privilegio de patente sobre el nuevo pliego reivindicatorio.

4.3 Violación del artículo 30 de la Decisión 486

Con respecto a la objeción que por claridad hizo su Despacho pongo de presente que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al nuevo capítulo reivindicatorio que no fue aceptado por el Examinador, consideramos que la misma quedó subsanada, por las siguientes razones:

La reivindicación independiente 1 está dirigida específicamente hacia un receptor de televisión para recibir datos de información y producir datos de exhibición derivados de estos, en donde el receptor de televisión comprende específicamente un módem para establecer una conexión para recibir la información, por lo cual, el receptor comprende una característica técnica para recuperar la información. Adicionalmente, la misma especifica que el receptor de televisión está "conformado" para sacar datos de exhibición – es decir, que el receptor se reivindica en términos de las características técnicas y no por los efectos técnicos deseados.

De esta manera, es claro que la reivindicación 1 está dirigida por consiguiente hacia un receptor de televisión cuyas características técnicas permiten solucionar el problema técnico previsto por la presente invención y no hacia "cualquier receptor de televisión" como argumenta el Examinador y adicionalmente, está redactada en términos de las características técnicas y no simplemente en términos de una secuencia de procesamiento de datos.

Lo anterior evidencia que el tenor de dicha reivindicación es claro en los términos del artículo 30 de la Decisión 486 por cuanto permite determinar el alcance de la protección reivindicada y su comparación frente al estado del arte. A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que estos son precisamente los criterios que El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina^{2[2]} ha señalado para determinar si un capítulo reivindicatorio es claro, veamos:

^{2[2]} Ver: IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág.. 35.

"las reivindicaciones son la parte mas importante de la solicitud.....Es fundamental que sean claras y concisas, para que:

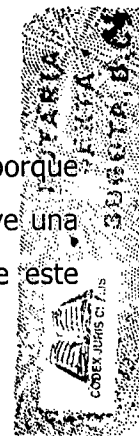
- Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- Puedan determinar sin ambigüedad hasta donde llegan los derechos del titular de la patente."

Así entonces, el requisito de claridad consagrado en el artículo 30 de la Decisión 486 no es, de manera alguna, un criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones sino que obedece a la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar su patentabilidad. De esta manera, se ha encauzado este criterio tanto por la Doctrina como por El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina impidiendo que bajo el etéreo concepto de "ausencia de claridad" no se efectúe el examen de patentabilidad de la invención para el cual, el solicitante ha oportunamente cancelado la tasa administrativa correspondiente.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos al Despacho evaluar bajo estos parámetros si las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio son claras o no y por ende estudiar su patentabilidad frente a los documentos del estado del arte que puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico planteado por la presente invención.

4.4 Violación del artículo 14 de la Decisión 486

En nuestra opinión, la decisión del Despacho de objetar la presente invención porque al no referirse a un producto tangible no cumple los requisitos de patentabilidad constituye una violación flagrante del artículo 14 de la Decisión 486 y demás normas concordantes de este mismo Estatuto por las siguientes razones:



El artículo 14 señala lo siguiente:

"Art. 14. 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".

De la lectura de esta norma queda claro que la materia que el legislador comunitario ha considerado como patentable son los productos y los procesos siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A partir del texto de esta norma sería claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ningún requisito adicional que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es posible formular una objeción a este respecto con fundamento en esta norma jurídica.

Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486 que establezca la necesidad de que los productos deban ser tangibles para ser patentables o a *contrario sensu* que si no son tangibles no son patentables.

Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la objeción que sobre su patentabilidad ha sido formulada a la presente solicitud de patente con fundamento en que el producto reivindicado no es tangible carece de fundamento legal alguno y por ende vicia de legalidad la decisión acá impugnada. A este respecto quisiéramos poner de presente que no solo la jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino que la misma tampoco ha concluido de manera categórica, a partir de una norma legal andina, que los productos que no sean tangibles se encuentran excluidos de patentabilidad.

En efecto, se debe tener en cuenta que cualquier aproximación a este tema de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tratado de manera tangencial y sus apreciaciones generales que por su redacción admiten todo tipo de excepciones al respecto, no



pueden ser tomadas fuera de contexto y menos aplicarlas de manera automática y genérica a cualquier otro caso.

Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento legal alguno para la patentabilidad de un producto cuyo resultado sea tangible o intangible, mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien un producto solo puede ser patentado en la medida que exista algún tipo de transformación ya sea física o química de la materia.

Esta interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 se encuentra en consonancia con la Doctrina, que en cabeza del reconocido doctrinante en materia de Patentes P. C. BREUER MORENO, sostiene lo siguiente:

"..... para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea **perceptible** o, mejor dicho **susceptible de medición, dando a la palabra el significado de ser apreciado por igual por todos**, como por ejemplo: el costo en la fabricación.

...Por otra parte si lo que da carácter industrial al resultado de la invención, ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCIÓN DE CIERTOS MEDIOS, no interesa que el resultado sea inmediato o mediato, basta con que exista"^{3[3]}
(Resaltado fuera de texto).

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 14 de la Decisión 486.



^{3[3]}, ³ P. C. Breuer Moreno. "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pág. 102-109.

4.5 Violación del artículo 25 de la Decisión 486

Queremos poner de presente que la decisión adoptada por su Despacho mediante la cual se decidió negar la patente solicitada, con fundamento en que la misma no cumplía con el requisito de unidad de invención, carece de fundamento legal válido.

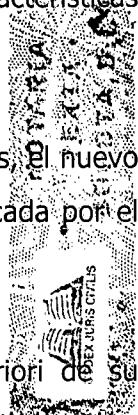
A este respecto, respetuosamente le recordamos al Despacho que en el Oficio No. 12404 objetó la presente solicitud patente porque consideró que carecía de unidad de invención, ya que el pliego reivindicatorio incluía al menos cinco grupos de reivindicaciones no enlazados por un único concepto inventivo.

Precisamente en respuesta a dicho requerimiento y sobre la base de que la observación de su Despacho podía ser fundada, mi representada presentó un nuevo pliego reivindicatorio (el cual ha sido presentado en otros países y en particular en el Reino Unido en donde la patente fue otorgada), el cual comprendía esencialmente el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1 a 5 que en opinión de su Despacho revelaban una invención.

Adicionalmente en dicho pliego, todas las demás reivindicaciones independientes del pliego original fueron incluidas como reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y por lo tanto, hacían parte del mismo concepto inventivo al estar dirigidas a desarrollar las características técnicas reveladas en su independiente.

Por consiguiente, en lugar de hacer referencia a cinco invenciones diferentes, el nuevo pliego reivindicatorio se refería al concepto inventivo de la primera invención identificada por el Examinador.

Es decir, que el nuevo pliego reivindicatorio, que en una opinión a priori de su Despacho, tampoco cumplía con el requisito de unidad de invención, había sido redactado sobre la base que la objeción anterior podría ser fundada y por ende con el fin de superar la misma.



Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio y lo preceptuado por el artículo 25 de la Decisión 486 consideramos que quedaron subsanadas las objeciones que por unidad de invención hizo su Despacho toda vez que se ha demostrado que el mismo involucra un único concepto inventivo.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 25 de la Decisión 486.

4.6 Violación de los artículos 15 e) y 25 de la Decisión 486.

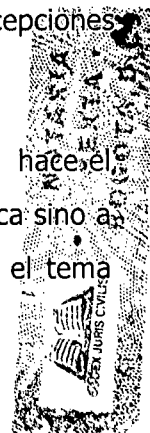
"Art. 15.- No se considerarán invenciones:

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; "

"Art. 21. 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**".(subrayado fuera del texto)

A este respecto, respetuosamente consideramos que los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos usos consagrado en estas normas, como excepciones de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de Patentes.



4.6.1 *Interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica.*

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:

"Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptible de interpretación alguna, de tal manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son "programas de ordenadores o soporte lógico, como tales" o "segundos usos de productos o procedimientos ya patentados", la misma no podrá ser objeto de patente.

Contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son "programas de ordenadores o soporte lógico, como tales" o "segundos usos de productos o procedimientos ya patentados", la misma no podrá ser negada con fundamento en estas normas jurídicas.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una invención no es simplemente un programa de ordenador o no esta demostrado que el producto o procedimiento que se solicita patentar ya se encontraba patentado, NO se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad.



De esta forma es claro entonces que estas normas impiden que un programa de ordenador *per se* sea considerado como una invención pero no que una invención pueda reivindicar dentro de los medios necesarios para lograr el resultado deseado un programa de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto por la misma.

De la misma forma, si no esta probado en el expediente que la presente invención no es un segundo uso de un proceso o procedimiento ya patentado, la misma no puede ser negada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486.

Así entonces, a partir del alcance de estas normas se debe evaluar su aplicabilidad al presente caso.

4.6.2 *Interpretación contraria a la interpretación y alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el tema y por el Manual Andino de Patentes:*

4.6.2.1 Programas de Ordenor/Software

A este respecto, reiteramos que la Doctrina, El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina^{4[4]} y The Guidelines For Examination In The European Patent Office^{5[5]} han sido enfáticos en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad en el sentido que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas **de computadores *per se* pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención**, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

^{4[4]} Ver: IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág.. 47, 53.

^{5[5]} Ver: European Patent Office. "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE". Printed in Germany, Munich.



Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad "los programas de ordenador o el soporte lógico" pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de ordenador, se refieren a un el receptor de televisión para recibir datos de información y producir datos de exhibición derivados de estos, en donde el receptor de televisión comprende específicamente un módem para establecer una conexión para recibir la información, que se reivindica en términos de sus características técnicas.

Por lo tanto, aplicando la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un "programa de ordenador como tal", puesto que en la misma no se está reivindicando **un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado** sino un aparato que proporciona un claro efecto técnico y se relaciona con un receptor de televisión, con lo cual se superan problemas existentes en el estado del arte como el del ancho de banda asociados con el uso del HTML, pero que al mismo tiempo está en capacidad de representar esquemas de visualización más complejos al ser operable para recibir una definición extendida de tipos de documento WML. No obstante, se pueden utilizar en algunas realizaciones del receptor un explorador en su operación, es el receptor como un todo lo que se reivindica y proporciona un efecto técnico específico (esto es ancho de banda reducido y visualizaciones más complejas), lo cual va mucho más allá de la simple interacción de un programa de computador con un procesador. Por lo tanto, respetuosamente reiteramos que la excepción de patentabilidad consagrada en ésta norma **NO** resulta aplicable al presente caso.

4.6.2.2 Segundos Usos

Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, simplemente, hace otro (segundo) *uso* de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

Como se citó en la respuesta al único examen de patentabilidad que profirió su Despacho, No es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser analizada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados**.

En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina^[6], quien ha sentenciado que ese hecho *per se* no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.

Es importante señalar que la interpretación judicial que dio pie a dicha manifestación resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios tratándose del estudio de novedad y nivel inventivo de la invención la misma demuestra que la discusión sobre el uso o no de elementos convencionales *per se* en la invención reivindicada no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invención.

En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una invención configurara *per se* una excepción de patentabilidad el mismo no sería nunca tratado al momento de la evaluación de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto una vez demostrada la

^[6] Ver, Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000.

excepción de patentabilidad no tendría sentido alguno continuar el análisis de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, sería tanto como requerir que se determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haría un estudio de nivel inventivo a sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataría el tema del uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad de la invención si dicho uso constituyera *per se* una excepción de patentabilidad.

En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el receptor reivindicado está limitado por las características técnicas descritas, las cuales no han sido identificadas en alguna anterioridad. Por consiguiente, aún si la objeción de "segundo uso" del Examinador fuese considerada como una objeción a la novedad, aún así dicha objeción estaría infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las características específicas aquí reivindicadas.

Por las anteriores razones, la decisión de negar la patente de invención antes que estar sustentada en estas normas de la Decisión 486 lo que hace es violar las mismas por cuanto fueron interpretadas erróneamente y aplicadas indebidamente al presente caso, de tal manera que la resolución recurrida debe ser revocada al momento de resolver el presente recurso.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1. Que se revoque la Resolución No. **23527** en cuanto dicha resolución niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia y rechaza la solicitud divisional de patente.

5.2. Que se otorgue la respectiva patente para el invento denominado: **"RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR"**.



5.3. Que se le de tramite a la solicitud divisional de patente.

6. **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE**

El nombre y la dirección del recurrente son:

WAPTV LIMITED

Grant Way,
Isleworth,
Middlesex TW7 5QD
Reino Unido.

7. **NOTIFICACIONES**

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Bogotá,
Señor Superintendente,

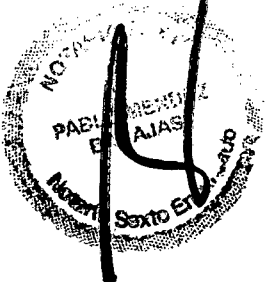


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 06 SEP 2007
Ante mi PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ
Comparecieron: *[Signature]*
[Signature]
quien (les) exhibió(eron) la(s) C.C.
C.C. N° = 438019
I.D. N° = 31929
y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto. En constan-
cia se firma esta diligencia.

[Signature]


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-69.228

Clasificación internacional (IPC) H04L 29/08.

Concepto Técnico No 1.690

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 23.527 del 31 de julio de 2007 notificada mediante el edicto No 14.966 desfijado el 30 de agosto de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) El escrito presentado por el recurrente inicia alegando que: “Yo, Emilio FERRERO... interpongo recurso de reposición contra la resolución... para que sea revocada... desfijada el 30 de agosto de 2007...”

2. Los motivos de inconformidad... en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 23527

La Resolución en su parte considerativa... con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486... a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado”.

2) En los puntos 1 a 3 del escrito, el memorialista declara que interpone recurso contra la Resolución proferida, hace una citación a la misma y en el punto.3 transcribió muy en resumen algunos apartes del sexto considerando de la Resolución impugnada.

3) En el siguiente punto del recurso se alega que, “4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente ponemos de presente a su Despacho que las razones que justifican la revocatoria de la Resolución No 23527 del 31 de julio de 2007 son tanto jurídicas como técnicas... examen de patentabilidad a su cargo:

4.1 Violación del artículo 36 de la Decisión 486 y del artículo 1.2.2.2 de la resolución 210 de 2001.

La Administración en la Resolución 23527... “las solicitudes fraccionarias (SIC) implican una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial...”... comprender cabalmente el procedimiento y requisitos exigidos para dar trámite a una solicitud divisional... es igualmente necesario que la solicitud divisional no implique una ampliación de la materia inicialmente solicitada... la Administración consideró que las solicitudes fraccionarias implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, y sin ningún sustento se convierten en 46 reivindicaciones... amplía la materia inicialmente reivindicada carece de sustento legal, pues no existe norma jurídica alguna que faculte al Despacho a tomar este tipo de decisión... tener en cuenta que el numero de reivindicaciones que contenga un pliego reivindicatorio no demuestra que la materia objeto de protección de la solicitud inicial fue ampliada o no por la solicitud divisional... **simple comparación** entre el numero de reivindicaciones... el estudio de fondo del pliego reivindicatorio y su comparación con el pliego reivindicatorio de la solicitud madre, lo cual no se hizo en el presente caso... carece de fundamento legal válido y viola las normas legales anteriormente indicadas por falta de aplicación, razones por las cuales vicia misma de ilegalidad y debe ser revocada al momento de resolverse el presente recurso.

4.2 Violación del artículo 34 de la Decisión 486 y del artículo 1.2.1.6 de la Resolución 210

La decisión de su Despacho según la cual no aceptó el nuevo pliego reivindicatorio... las reivindicaciones fraccionarias no cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión... la ampliación del invento o de su divulgación como la ÚNICA limitación para su aceptación... la modificación de la solicitud podrá concretar el invención, reducir el alcance de las reivindicaciones... único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial... es claro que ninguna de ellas establece la posibilidad a la Administración de negar una modificación de patente porque la misma **no** guarda unidad invención... faculta a la Administración a proceder de esta manera... con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente... decisión debe ser revocada y en su lugar proceder a otorgar el privilegio de patente nuevo pliego reivindicatorio". (Resaltados y subrayados adicionales de la oficina).

4) Para desvirtuar los alegatos de los subpuntos 4.1 y 4.2, resumidos en el numeral precedente, es suficiente precisar que:

a. En el numeral 1 del concepto técnico base de la Resolución impugnada se sostuvo y aquí se reitera que la solicitud de división de la solicitud **NO** se acepta por los siguientes motivos:

1. Las reivindicaciones de las divisionales, origen y seccionada, **no** cumplen los requisitos del artículo 25 porque lo que quedaría en la **solicitud original** se refiere a **2 objetos no enlazados por un concepto común e inventivo** y las que quedarían en la seccionada a **simple vista**, se observa que intencionalmente iteran lo ya objetado en el oficio trasladado buscando, probablemente, dilatar la tramitación de la solicitud puesto que se tendría que exigir una nueva división de ese pliego pues se relaciona a 3 o 4 solicitudes diferentes, que no analizaremos en detalle.

2. Lo rechazado en el traslado parece ir más allá de lo establecido por el artículo 34 debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, que la autoridad de búsqueda dividió en 5 grupos no enlazados por un concepto común e inventivo tal como **se trasladó** en el acto anterior, y sin ninguna clase de sustento se convierten en 46 reivindicaciones que por lo menos, **parcialmente, iteran lo objetado**.

3. La solicitud en su conjunto **no** cumple ni puede cumplir los requisitos de patentabilidad desglosados en el punto 5 del traslado, motivo por el que aceptar o rechazar la división **resulta completamente trivial**.

b. Acorde al procedimiento legalmente establecido y vigente, la oficina debe establecer si los pliegos incluidos en cada una de las divisionales cumplen los requisitos del artículo 25; dicho procedimiento se fundamenta en lo que señala el sexto párrafo del "MANUAL ANDINO DE PATENTES". Quito, Ecuador 2004. Página 63 (citado también por el recurrente en su escrito con el título interior), donde dice:

"El examinador **antes de analizar la patentabilidad**, en caso de que estimara que no hay unidad de invención... forma divisional, o que identifique... trámite (Art. 36). **Si** el solicitante **no cumple** con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada por falta de unidad (Arts. 25 y 45)", que fue lo realizado por la oficina.

A la luz de lo anterior, contrario a lo que se afirma en los alegatos, el solo cumplir unos requisitos formales tales como: hacer la solicitud durante el trámite, presentar el formulario único, pagar la tasa, etc. para presentar unas divisionales **no** obliga a la oficina a analizar la patentabilidad.

Cabe precisar que, es suficiente que el pliego de una sola de las divisionales no cumpla las disposiciones del artículo 25 para que las divisionales **no se acepten** y queden vigentes todas las observaciones trasladadas en un oficio respecto del pliego inicial, como

sucede en el presente caso, donde se aclaró que grupos hay y que divisiones se podían hacer, todo lo cual fue ignorado por el solicitante y/o su mandatario.

c. Respecto a la jurisprudencia citada por el memorialista, de un lado, el proceso 25-IP-2002 (iminoderivados cíclicos) en el que fundamenta sus alegatos el interesado **no** se publicó en la gaceta No 769 como se asegura en el escrito sino en la No 796, además, en ella el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la **Decisión 344** pero, contrario a lo que afirma el mandatario en sus alegatos, **NO** es cierto que en dicho acto el Honorable Tribunal haya hecho una interpretación del artículo 17 de la mencionada Decisión 344, equivalente al artículo 34, de la vigente ahora Decisión 486.

De otro lado, respetuosamente se aclara que la Administración conoce mejor que el recurrente lo que dice la norma, y la jurisprudencia aplicable, que para el caso sería la dictada por el ya citado Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso **21-IP-2000**. Interpretación Prejudicial, del **27 de octubre de 2000**, donde en el aparte **V. Modificaciones a la solicitud de patente**, estableció:

“(…) En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el petionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

La única **limitación impuesta al solicitante** respecto de la modificación consiste en que esta **no** debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud **podrá concretar** el invento o **reducir el alcance** de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redacción originariamente propuesta, por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial (...), (subrayados y resaltados fuera de texto).

No obstante lo anterior, de una parte, esa jurisprudencia **NO** es aplicable al presente caso por las razones ya explicadas arriba en **b**; y, por otra parte, la posición asumida por el interesado, en nuestra opinión, es la de escudarse tras la jurisprudencia dictada para tratar de dilatar la tramitación de la solicitud basándose en el cumplimiento de los requisitos formales, ya que, cada vez que respondiese un oficio trasladado dividiendo la solicitud original en que las reivindicaciones de los respectivos pliegos de cada una de las divisionales no cumplen ni las exigencias del artículo 25, ni se **concreta** el invento o **reduce el alcance** de las reivindicaciones a una sola o un grupo, que contenga un concepto común e inventivo, habría que hacer un nuevo traslado para cada una de las divisionales y, así sucesivamente en una rueda sin fin.

d. Por las razones expuestas en los subnumerales **a** y **b** precedentes **NO** se hizo ni se hará un análisis en detalle de los pliegos, pues deben ser conocidas por, “cualquier persona que conozca el tema de patentes”, como el recurrente lo resalta en sus alegatos.

Sin embargo, es necesario agregar y aclarar que acorde al procedimiento vigente y la práctica común seguida, no solo por esta oficina sino a nivel internacional que:

i) El solicitante, además, de señalar explícitamente qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente “origen” o “madre” como se denomina en el escrito, debe limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

Cuando el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas **debe separar** los componentes de cada solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso en que se haya dividido la "madre".

ii) En caso de que en una o más de las divisionales se agreguen reivindicaciones, no contempladas en el pliego de la solicitud original o "madre", el solicitante está obligado a explicar detalladamente en que pasajes de la descripción inicial tienen sustento, **nada** de lo cual se cumplió en las divisionales presentadas por el interesado.

Alegar que, "...faculte a la Administración a proceder de esta manera... con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente...", no representa ninguna razón jurídica ni mucho menos técnica que controvierta el aparte 3 del subpunto a porque provocaría que la administración incurriera en un desgaste inútil ya que la denegación de la solicitud se fundamenta en los artículos de fondo 14, 15 e) y 21, el no cumplimiento de los restantes artículos es solo, "accesorio", por decirlo de alguna forma.

Aún más, el examinador considera que para solicitudes como la presente debería poder hacerse una negación de plano como era factible con cualquiera de las Decisiones 85, 311. 313 y 344, y solo hacer traslado(s) cuando haya alguna materia patentable en una solicitud, dado que los oficios para tal tipo de expedientes, únicamente generan dilación en el trámite y desgaste administrativo puesto que aunque se aceptase u obligase a aceptar las divisionales, todas y cada una de ellas se denegarían pues NO contienen ninguna materia patentable y, la celeridad administrativa se ve seriamente afectada.

En conclusión, todos los alegatos traídos a colación son una desviación de los hechos, que buscan crear confusión en quienes no tengan experiencia en la materia, puesto que se fundamentan jurídicamente en una lectura tergiversada y desenfocada tanto del artículo 36 de la Decisión 486 como de la Circular Única, en opiniones personales pero no en hechos reales y en ellos no se encuentra ni una razón jurídica ni mucho menos técnica, que controvierta los fundamentos de la Resolución, por lo tanto, consideramos que **no** hubo ni existe ninguna presunta "**violación**" a cualquiera de los artículos 34 y 36 de la Decisión 486 ni de la Circular Única, argüidas por el memorialista.

5) A continuación, el recurrente arguye que, "4.3 Violación del artículo 30 de la Decisión 486

Con respecto a la objeción que por claridad...**quedó subsanada**, por las siguientes razones:

La reivindicación independiente 1 está dirigida... el receptor se reivindica en términos de las características técnicas y no por los efectos técnicos deseados... está redactada en términos de las características técnicas y no simplemente en términos de una secuencia de procesamiento de datos... criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones sino que obedece a la necesidad de que el **examinador esté en capacidad de determinar su patentabilidad**... presente invención". (Resaltados y subrayados del examinador).

6) Los alegatos del numeral precedente se desvirtúan, de un lado, con las razones expuestas arriba en 4) puesto que los últimos pliegos **no** se aceptaron motivo por el que, obviamente, las objeciones trasladadas en el oficio No 12.404 quedaron vigentes en su totalidad y son las que debería discutir y pedir su revisión el memorialista.

De otro lado, en el numeral 3 del sexto considerando la oficina sostiene y reitera que las reivindicaciones del pliego son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende...", "en donde...", "que responde...", etc. no se consideran sinónimas de

“caracterizado por”; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 6, 11 y 15 son muy generales porque hacen referencia a un receptor de televisión cualquiera; **no tienen sustento descriptivo** debido a que en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido para los usuarios tales como el comercio en línea, los servicios de información y servicios interactivos; por último, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas, que definan la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

De lo anterior es evidente que ninguno de los alegatos traídos a colación por el mandatario controvierten, ni menos aún, desvirtúan ninguno de los argumentos que objetan la claridad puesto que, por ejemplo, alegar, “...el receptor se reivindica en términos de las características técnicas y no por los efectos técnicos deseados...”, ni ninguno de los restantes alegatos, **no** provoca que: - las reivindicaciones de cualquiera de los pliegos no sean indefinidas; - presenten la estructura comúnmente utilizada; - que incluyan entre paréntesis numerales de referencia para facilitar su interpretación, - tengan sustento descriptivo y - se hayan redactado con las características técnicas permitidas.

Finalmente, no queda claro por quien quiere tomarnos el interesado, ya que, “cualquier persona que conozca el tema de patentes”, como el recurrente lo resalta en sus alegatos no se atrevería a hacer las afirmaciones que hace en su escrito, a la luz de los motivos siguientes:

a. Una persona como la mencionada por el mandatario sabe que el artículo 30 de la Decisión 486 establece: “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”, (subrayados fuera de texto), de allí es evidente que un pliego debe **definir la materia** que se desea proteger, ser **claro, conciso y tener sustento descriptivo**, es decir los requisitos son diferentes.

Asimismo la mencionada persona sabe que, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: “las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales **definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva...** **características técnicas esenciales definen** (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención”.

También conoce que, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el “**género**” al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la “**especie**” de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

Por último, conoce que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas y, que la descripción debe suministrar información

suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

b. La reivindicación 1 del pliego divisional que se deja en la solicitud “madre”, allegado como respuesta al oficio (ver folio 170) dice textualmente:

“un receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de comunicaciones a un sitio remoto para recuperar de este datos de información que contienen la información representada por el lenguaje... dispuesta para sacar datos exhibición derivados de dichos datos de información, dichos datos de exhibición representan al menos una parte de una imagen interactiva para exhibir caracterizado porque dichos datos de información contienen información representada de acuerdo con el tipo de documento... es extendido para representar un diseño adicional y/o atributos asociados...”.

Para una persona como la mencionada en el recurso en primer lugar, le resultaría evidente que la reivindicación anterior itera la primera parte de la reivindicación 1 del pliego original (ver folio 84) con algunos cambios en los términos, por ejemplo, la reivindicación del original en vez de dispuesta para sacar datos que menciona la de la divisional, cita es configurado para mostrar los datos; lo cual, para un técnico en la materia **NO** es lo mismo y suministra una prueba, fehacientemente, de que si hubo una ampliación del alcance de la protección.

En segundo lugar, un **producto** como lo es el receptor de televisión al que se hace referencia en ese pliego se puede y DEBE reivindicar acorde al procedimiento común legalmente establecido, que exige que las reivindicaciones de **producto** definan, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

Una persona con un mínimo de conocimientos en el tema determinaría que la reivindicación arriba transcrita, no define el objeto mediante características de estructura o de función sino que enumera (menciona) un elemento y su uso para procesamiento de información pues afirmar, por ejemplo: “aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada”, equivalentes o similares a las incluidas en la independiente del presente caso, **NO** establecen una relación de función (relación funcional) ni determina una función entre los componentes del receptor de televisión sino que menciona el **USO** de una o más partes del aparato, puesto que un transmisor se **usa** para transmitir señales, un receptor se **usa** para recibir señales, un codificador se **usa** para cifrar, encriptar señales, un modem se **usa** para establecer un enlace de comunicaciones, un receptor se **usa** para mostrar o recuperar información etc.

Por último, la información que contengan los datos y/o la forma de procesarlos **NO** son características técnicas mediante las cuales se de cumplimiento a las disposiciones del artículo 30 dado que no son características ni de estructura ni de función.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la reivindicación 1, de cualquiera de los pliegos mencionados, es la enumeración de un componente (elemento) junto con la enunciación de su **uso** y, contrario a lo que se asegura en la respuesta **NO**, “...se reivindica en términos de las características técnicas...”, sino que son indefinidas, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido, redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas.

Consecuentemente, lo fundamental de una solicitud consiste en que cumpla las disposiciones de los artículos 14 y 30, es decir, que defina un **producto** o un **procedimiento** con las características permitidas y acorde al procedimiento seguido, ya que, **no** se trata de “...criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones sino que obedece a la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar su patentabilidad...”, con lo que se pretende descalificar los argumentos planteados en la Resolución, sino que se DEFINA el **producto** mediante las características técnicas permitidas por la norma, el procedimiento establecidos y la jurisprudencia dictada y **NO** por medio de otros, como sucede en este caso.

En conclusión, los alegatos presentados como sustento de la supuesta “**violación**” del artículo 30, no contienen ni una sola razón sustentada, ni jurídica ni técnicamente, en hechos reales sino que solo son una serie de opiniones personales que tratan de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y que, obviamente, no controvierten ni menos aún desvirtúan lo expuesto como fundamento en la Resolución.

7) En el siguiente punto del recurso se arguye que: “4.4 Violación del artículo 14 de la Decisión 486... al no referirse a un producto tangible **no** cumple los requisitos de patentabilidad constituye una **violación flagrante** del artículo 14... **NO** existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486... carece de fundamento legal alguno y por ende **vicia de legalidad** la decisión acá impugnada... no existe impedimento legal alguno para la patentabilidad de un producto cuyo resultado sea tangible o intangible... se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 14 de la Decisión 486.”. (Resaltados y subrayados del examinador).

8) Para desvirtuar los alegatos traídos a colación por el mandatario, transcritos en resumen en el numeral anterior, basta resaltar que:

a. La oficina de acuerdo a la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia dictada, desde hace varios años estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, que sería conocido por una persona conocedora del tema de patentes.

b. Respetuosamente, nos parece que el mandatario para sus alegatos debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98, aparte vi. “**examen de fondo de la solicitud de patente**”, donde se establece:

“el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para **garantizar la tutela del interés general**, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la **Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos**, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente”. (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal que favorezca el interés particular en detrimento del general.

Como consecuencia lógica de lo anterior, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio trasladado,

que las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un receptor de televisión o de **producto NO** revisten forma tangible porque las características incluidas en ellas no son técnicas ya que se trata de manipulación de datos con medios técnicos; además, presentan una mezcla de características de estructura y uso o los efectos de este, de uno o más componentes de una estructura que, concretamente, en este caso consiste en mencionar un receptor de televisión, ampliamente, conocido en la técnica junto con una secuencia lógica de procesamiento de datos como es recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

c. La DOCTRINA de Breuer Moreno amén de que no sabemos de donde salió, ni que norma o jurisprudencia permite aplicarla, pues en la respuesta no se explica por qué eso sería así ni como podrían controvertir las objeciones planteadas en el acto. Hacer meras afirmaciones NO es sustento cierto que sirva para controvertir las fundamentos expuestos en la Resolución.

La doctrina mencionada en el recurso, es una especulación jurídica que **NO** aclara que tipo de características técnicas se deben utilizar para definir cada categoría de las establecidas en el artículo 14; el hecho de que la doctrina mencione: "... para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable... basta con que sea perceptible... carácter industrial al resultado...", no es señalar el tipo de características técnicas que se pueden incluir; por el contrario, quienes tienen conocimientos en propiedad industrial saben que la jurisprudencia dictada en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, aclara como se debe definir cada **categoría** de invención incluida en la norma, y que es y será la aplicada por la administración.

Adicional a lo anterior, es evidente que el mandatario no tiene ni la menor idea de lo que dice la "doctrina" pues lo reivindicado en este expediente NO puede ni podría **nunca** dar un resultado industrial porque ello NO es para **fabricar** un producto sino para mostrar información o datos o imágenes sobre la pantalla de un receptor de televisión, características que se amparan por derechos de autor y no por patentes.

En conclusión, por las aseveraciones en que se fundamenta el recurso parece ser que el recurrente no leyó la Resolución o desconoce no solo la norma sino el procedimiento de calificación o no puede comprender qué es lo que establece la norma, el procedimiento o todo a la vez, como es evidente de los alegatos apoyados en interpretaciones erróneas, doctrinas y especulaciones jurídicas sin ningún tipo de sustento ni técnico ni jurídico real, ni con una explicación de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas cumplen los requisitos acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación y la jurisprudencia vigentes, el solo argüir una presunta "**violación**" del artículo 14 y transcribir una doctrina que en su opinión favorece la presentación de unas reivindicaciones, y reconocer explícitamente que lo reivindicado no es tangible, no son motivos que controvertan ni desvirtúen las razones de sustento del acto atacado.

9) En el siguiente punto del recurso se arguye que: "**4.5 Violación del artículo 25 de la Decisión 486... carece de fundamento legal válido...** el Oficio No. 12404 objetó la presente solicitud patente porque consideró que carecía de unidad de invención... representada presentó un nuevo pliego reivindicatorio... el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1 a 5 que en opinión de su Despacho... consideramos que **quedaron subsanadas** las objeciones... **revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 25 de la Decisión 486**". (Resaltado y subrayados del examinador).

10) Para desvirtuar los alegatos, resumidos en el numeral precedente, resulta suficiente precisar:

a. Acorde al procedimiento legalmente establecido y vigente, la oficina debe establecer si

los pliegos incluidos en cada una de las divisionales cumplen los requisitos del artículo 25.

b. Es suficiente que el pliego de una sola de las divisionales no cumpla las disposiciones del artículo 25 para que las divisionales **no se acepten** y queden vigentes todas las observaciones trasladadas en un oficio respecto del pliego inicial, como sucede en el presente caso,

c. Como se explica en las razones de rechazo de las divisionales, "lo que quedaría en la solicitud original se refiere a 2 objetos no enlazados por un concepto común e inventivo y las que quedarían en la seccionada a simple vista, se observa que intencionalmente iteran lo ya objetado en el oficio trasladado.

d. Los alegatos del memorialista NO son ciertos porque de un lado asegura que "...presentó un nuevo pliego reivindicatorio... el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1 a 5 que en opinión de su Despacho... consideramos que **quedaron subsanadas** las objeciones...", pero el pliego reivindicaciones que quedarían en el "origen" es de 24 y no de 5 (ver folios 170 a 177).

Por lo tanto, con solo alegar que: "...presentó un nuevo pliego reivindicatorio (el cual ha sido presentado en otros países... otorgada)...", **NO** provoca que haya **un concepto común e inventivo** en el pliego calificado, que es el del traslado razón, por la cual, la oficina sostuvo en el acto y aquí reitera que **NO** hay unidad de invención.

Finalmente, para que el pliego de una solicitud tenga **unidad de invención**, como conocen quienes laboran en propiedad industrial, las reivindicaciones de un pliego deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina con la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones, por medio de, al menos, una característica técnica común e inventiva.

En conclusión, las aseveraciones se salen del contenido de la Resolución, desvían la atención de quienes no tengan experiencia en propiedad industrial y con ello argüir una presunta "**violación**" del artículo 25, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas cumplen los requisitos acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes.

11) En el siguiente punto del recurso se arguye que: "4.6 Violación de los artículos 15 e) y 25 de la Decisión 486... consideramos que los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos usos consagrado en estas normas, como excepciones de patentabilidad, **NO resultan aplicables al presente caso...** interpretación que hace el Examinador de esta norma **es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica** sino a, la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual... no puede ser negada con fundamento en el artículo 21... solamente **excluye de patentabilidad** "los programas de ordenador o el soporte lógico" pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de ordenador, se refieren a un el receptor de televisión... mucho más allá, de la simple interacción de un programa de computador con un procesador... NO resulta aplicable al presente caso.

4.6.2.2 Segundos Usos

Ese Despacho afirma... lo que hace **es violar** las mismas por cuanto fueron interpretadas erróneamente y aplicadas indebidamente al presente caso, de tal manera que la resolución recurrida debe ser revocada al momento de resolver el presente recurso". (Resaltados y subrayados del examinador).

12) Respecto a los alegatos del punto anterior, basta señalar que ellos se salen del ámbito

del contenido de la Resolución y de la discusión, puesto que se fundamentan en especulaciones jurídicas **NO** presentes en el acto impugnado, además, no se fundamentan en la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia vigentes, ni mucho menos en elementos técnicos que evidenciaran la supuesta “**violación**” de los artículos 15 e) y 21.

No queda claro por quien nos quiere tomar el recurrente pues es obvio que, el examinador **NO** interpreta ni normas ni jurisprudencias sino que las aplica, contrario a lo que se asegura en el escrito, pues la interpretación es campo para jueces, magistrados y abogados amantes de contestar objeciones técnicas con especulaciones jurídicas.

Por los motivos precedentes, la Administración ratifica categóricamente lo sostenido en los numerales 5 y 6 del sexto considerando de la Resolución impugnada, donde se explicó que:

a. Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones como un receptor de televisión que incluye un modem para comunicarse con un sitio de una red de información por intermedio de un servidor; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

Asimismo en el acto, se recordó al solicitante que un “receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones” es independiente de cómo se usa o se hace operar ese receptor o algún componente del mismo o del sistema que integra, por demás, conformado por elementos convencionales toda vez que dicho sistema, **como tal**, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, una modem es independiente del tipo de datos que pasen por el, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen unos datos, **no** son características que sirvan para distinguir un receptor o **producto**, de la forma como se reivindica aquí.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que un receptor de televisión y un método para operar un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto, como los solicitados aquí serían patentables, por solo argüir que, “... la Doctrina ha sido enfática... **aceptada a nivel mundial** incluyendo Europa...”, o con el pretexto de que en las reivindicaciones **no** se “reivindica un conjunto de instrucciones... sino los elementos tener el sistema, la relación funcional... etapas específicas que debe seguir el método...”, ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

b. En el acto impugnado la oficina sostuvo y aquí reitera que, la legislación vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se entiende, “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, 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”.

A la luz de lo anterior, la oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal **no** solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... **o en cualquier otra forma que**, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**) sino porque técnicamente, son programas como tal.

En la resolución se sostuvo y aquí se reitera, categóricamente, que el “receptor de televisión” o **producto** se redactó en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como “función” los pasos de una **secuencia lógica de procesamiento** ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

En consecuencia, resulta obvio que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, que un **producto** (receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones) sea definido por un programa como tal.

c. El mandatario alega que, “...no resulta pertinente porque no se realizó un estudio adecuado... citar documentos relevantes... ninguno de los documentos... describe un receptor de televisión **que emplee WML... pantallas**”, pero de un lado, el Manual Andino en su página 76 señala que: “el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de **nivel inventivo** de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica” (subrayado fuera de texto), eso **NO** significa que estemos limitados al estado de la técnica, como por los alegatos del recurso lo pretende el memorialista.

Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse una invención o no.

En otras palabras, **NO** es requisito indispensable que el **nivel inventivo** o cualquier otro requisito de patentabilidad, se objete con documentos sino al contrario, justamente, los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación de cualquiera de los requisitos.

Aún más, el interesado debería haber tenido en cuenta la opinión escrita emitida por la EPO (ver folios 45 a 52), donde se objetó la unidad de invención y la falta de nivel inventivo, es decir, si se calificase la solicitud respecto del estado de la técnica (que se limitó a las reivindicaciones 1 a 5 o primer grupo del pliego inicial o 1 a 13 del último pliego), **NO** es patentable porque la solicitud no tiene nivel inventivo.

d. Ahora bien, lo fundamental en esta solicitud es que ella **NO** reviste forma tangible, el método o procedimiento **NO** constituye una serie de etapas para fabricar un producto, sino que como se explicó y se sostiene categóricamente lo solicitado, simplemente, es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos, una forma manipular información, otro **uso** dado a los componentes de un receptor de televisión convencional.

Finalmente, las mismas afirmaciones del memorialista otorgan la razón a la oficina pues si se tratase de un nuevo **producto** definido con las características técnicas pertinentes no se haría referencia a “un receptor de televisión **que emplee WML**”, porque este es un **USO**, o empleo como trata de camuflarse para procurar confundir a quienes no tengan experiencia en la materia, de medios técnicos para procesar información.

En conclusión, los alegatos de la discutida respuesta son infundados porque no se fundamentan en la norma, el procedimiento establecido ni en la jurisprudencia dictada, además, no explican por qué se debería entender así y/o quien lo autoriza u ordena y son mentirosos, porque tratan de desviar la atención a hechos no trasladados.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisión de un acto administrativo, como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con hechos que tengan sustento real pero no en tratar de crear confusión en quienes no

tengan conocimientos en propiedad industrial con base en opiniones personales, tergiversación de los hechos y especulaciones jurídicas que nada tienen que ver con el contenido de la Resolución impugnada ni con la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia dictada.

b) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos en hechos reales que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina en ese acto, porque las razones de sustento son apreciaciones desenfocadas y opiniones personales del interesado no hechos reales, que se desvían de los hechos del acto y se acusa a la Administración de expedir actos sin el debido sustento técnico y jurídico pero sin presentar un análisis técnico que permitiese comprobar tal apreciación.

c) Las conclusiones del recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en los puntos 4), 6), 8), 10) y 12) precedentes.

En virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones: _1_ a _29_ (folios: _84 a 94)_.

Bogotá, D.C. 2008 06 13

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1.690		Código: 202004

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

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 23527 de 31 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de septiembre de 2007, bajo el número 03-069228-00010-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad WAPTV LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

El recurrente señala, con relación a la resolución que impugna que: "...las decisiones adoptadas en la misma no solamente carecen de fundamento legal alguno sino que adicionalmente no consultan las enseñanzas de la solicitud y de textos normalmente usados por los Examinadores de patentes como referencia para adelantar los examen (sic) de patentabilidad a su cargo."

Seguido a lo anterior, el recurrente alega una violación al artículo 36 de la Decisión 486 y de la resolución 210 de 2001 (Circular Única, título X, capítulo 1 numeral 1.2.2.2), de la siguiente manera:

"La Administración en la Resolución 23527, notificada por fijación en lista el 31 de julio de 2007, establece que la división de la solicitud presentada el 06 de marzo de 2007 no es aceptada ya que 'las solicitudes fraccionarias (SIC) implican una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial...'.

"Al respecto, y con el fin de comprender cabalmente el procedimiento y requisitos exigidos para dar trámite a una solicitud divisional de patente, procederemos a revisar el procedimiento previsto por la legislación andina y nacional a este respecto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"De esta forma, teniendo en cuenta que la ley vigente en materia de Propiedad Industrial es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la norma que faculta al solicitante de una patente a dividir su solicitud dentro del trámite de la misma es su artículo 36..." (Transcrito)."

A continuación, el recurrente transcribe el numeral 1.2.2.2. del título X de la Circular Única, y al respecto señala: "Los artículos anteriormente mencionando (sic) nos indican que los requisitos formales para que la división de una solicitud sea aceptada por la SIC son los siguientes:

- Que las (sic) solicitud se efectúe dentro del trámite.
- Diligenciar y radicar el Formulario único de conversión.
- Pagar la tasa establecida donde dice lo de la tasa??. (sic)

"Por otro lado, la Decisión 486 en el artículo 36 establece que además de cumplir con los requisitos arriba mencionados, es igualmente necesario que la solicitud divisional no implique una ampliación de la materia inicialmente solicitada.

"Lo anterior nos permite concluir que para que existen requisitos diferentes tratándose de la presentación de solicitudes divisionales (sic), pues mientras los señalados en la Resolución 210 son eminentemente de procedimiento y deben ser cumplidos para que la misma sea aceptada, el del artículo 36 de la Decisión 486 es de fondo y debe tenerse en cuenta al momento de estudiar su patentabilidad.

"En el presente caso, mi representada presentó la solicitud divisional dentro del trámite de la solicitud madre, presentó el Formulario Único de Conversión y acreditó el pago de la tasa correspondiente a dicha actuación, requisitos legales exigidos por la Resolución 210 de 2001 para que se le fiera (sic) trámite a dicha solicitud.

"Sin embargo, la Administración se abstuvo de otorgar número de expediente a esta solicitud y procedió a efectuar su estudio de fondo en este mismo expediente, es decir, donde se tramita la solicitud madre. Como fundamento de esta actuación, la Administración consideró que las solicitudes fraccionarias implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 29 reivindicaciones, y sin ningún sustento se convierten en 46 reivindicaciones.

"Al respecto es importante poner de presente que a pesar de que la Administración siempre se refiere a 'solicitudes fraccionarias', mi representada no presentó un grupo de solicitudes divisionales sino solamente una de ellas en la presente actuación administrativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"De otro lado, se debe tener presente que cualquier consideración de su Despacho con respecto a la patentabilidad de la solicitud divisional debió efectuarse en un número de expediente diferente al de la solicitud madre pues los requisitos para que se le asignara dicho número de expediente se habían cumplido satisfactoriamente.

"Adicionalmente, consideramos que la decisión adoptada por su Despacho mediante la cual RECHAZA la solicitud divisional por considerar que amplía la materia inicialmente reivindicada carece de sustento legal, pues no existe norma jurídica alguna que faculte al Despacho a tomar este tipo de decisión.

"En efecto, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual los Funcionarios Públicos solo están facultados a hacer lo que la ley les permite, es claro que la Administración al rechazar la solicitud divisional, actuó por fuera de su competencia, esto es, sin fundamento legal alguno.

"Ahora bien, si consideramos las razones aducidas por la Administración para rechazar la solicitud divisional, igualmente debemos tener en cuenta que el numero de reivindicaciones que contenga un pliego reivindicatorio no demuestra que la materia objeto de protección de la solicitud inicial fue ampliada o no por la solicitud divisional.

"En efecto, se debe tener en cuenta que la simple comparación entre el numero de reivindicaciones que tenía la solicitud inicial y el numero de reivindicaciones que tiene la solicitud divisional no es para una persona conocedora del tema de patentes un criterio válido para establecer el ámbito de protección reivindicado. Lo anterior, por cuanto así como un número mayor de reivindicaciones no implica necesariamente más materia reivindicada menos reivindicaciones si puede implicar más materia reivindicada.

"Por lo tanto, lo anterior demuestra aún mas que establecer si una solicitud divisional amplía o no la materia inicialmente reivindicada conlleva necesariamente el estudio de fondo del pliego reivindicatorio y su comparación con el pliego reivindicatorio de la solicitud madre, lo cual no se hizo en el presente caso.

"De esta forma, es claro que la única decisión posible con respecto a la solicitud divisional presentada que se encuentra dentro de la competencia de su Despacho es la de negar o denegar el privilegio de patente solicitado.

"Por lo tanto, reiteramos que la decisión adoptada en la resolución acá impugnada mediante la cual se rechazó la solicitud divisional carece de fundamento legal válido y viola las normas legales anteriormente indicadas por falta de aplicación, razones por las cuales vician a la misma de ilegalidad y debe ser revocada al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

momento de resolverse el presente recurso."

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violación del artículo 34 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.1.6 del título X, de la Circular Única. Al respecto señala que: "La decisión de su Despacho según la cual no aceptó el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud madre que fue presentado el 6 de marzo de 2007 basándose en el hecho que 'las reivindicaciones fraccionarias no cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486 toda vez que la materia quedaría reclamada en la solicitud original aún no guarda unidad de invención', viola las normas anteriormente mencionadas."

A continuación el recurrente transcribe el artículo 34 de la Decisión 486, así como el numeral 1.2.1.6 de la Circular Única, título X, y continúa señalando que: "Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en los requisitos arriba mencionados, requisitos que pueden ser considerados como requisitos positivos para el trámite de una modificación. Por otro lado el Tribunal ha establecido la ampliación del invento o de su divulgación como la UNICA limitación para su aceptación,..." Seguido, el recurrente transcribe apartes del Proceso 25-IP-2002

"De esta forma, en concordancia con las normas anteriormente citadas, es claro que los requisitos establecidos para que una modificación de una solicitudes (sic) de patente sea aceptada por su Despacho son las siguientes:

- Solicitar la modificación dentro del trámite de la patente.
- Presentar el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones.
- Pagar la tasa dispuesta para estos trámites.
- No ampliar la materia inicialmente solicitada

"De esta forma podemos ver que, tal y como fue explicado anteriormente en los requisitos para solicitar una divisional, existen requisitos procedimentales y de fondo para la presentación y aceptación de una modificación de una solicitud de patente.

"Así entonces, que la solicitud se realice dentro del trámite, que se presente el Formulario Único de Modificaciones y que se pague la tasa, son los requisitos de procedimiento para que la Oficina de Patentes acepte y estudie el nuevo pliego reivindicatorio.

"Además, teniendo en cuenta que en el momento de presentación de la modificación, la Oficina de Patentes no estudia el nuevo pliego, sino que dicho pliego va a ser estudiado al momento que se realice el examen de fondo, este requisito no se considera de procedibilidad, sino de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"Sin embargo, con independencia del tipo de requisitos que sean los consagrados en las normas legales anteriormente mencionados, es claro que ninguna de ellas establece la posibilidad a la Administración de negar una modificación de patente porque la misma no guarda unidad de invención. En efecto, no este (sic) requisito está consagrado en estas normas ni existe ningún fundamento legal diferente ni en la Decisión 486, ni en la Circular Única, que faculte a la Administración a proceder de esta manera.

"Queremos resaltar que para cualquier persona que conozca el tema de patente no es posible concluir que una objeción de unidad de invención equivale al requisito según el cual la modificación puede no ser aceptada porque la materia inicialmente reivindicada fue ampliada con la modificación, de tal manera que nos relevamos de hacer cualquier consideración adicional al respecto.

"Por otro lado, es claro que habiéndose presentado el nuevo pliego reivindicatorio en respuesta a anteriores objeciones del Despacho, el mismo debe ser aceptado para su estudio con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente. Pero lo que no puede hacer el Despacho, es negarse a aceptar el nuevo pliego reivindicatorio sin fundamento legal alguno y contrariando la legislación vigente sobre la materia y proferir una decisión final con base en el pliego inicialmente presentado. Lo anterior, por cuanto actuar de esta manera implica desconocer que el objeto de los requerimientos formulados bajo el artículo 45 de la Decisión 486 es el de permitir al solicitante efectuar modificaciones a la solicitud con miras a su eventual otorgamiento.

"Sin embargo, si lo que hace el Despacho es no aceptar de plano el nuevo pliego reivindicatorio por razones no sustentadas en la Ley, dicha posibilidad en la práctica desaparece para el solicitante y, como en el presente caso, su solicitud será necesariamente negada. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia implica que las modificaciones presentadas a una solicitud de patente necesariamente deben ser objeto de patente pero si de análisis de fondo por parte del Despacho, más aún cuando se han pagado las tasas correspondientes por dichos servicios.

"Así entonces, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la Administración a no aceptar el nuevo pliego reivindicatorio no tienen fundamento legal, es necesario concluir que esta decisión debe ser revocada y en su lugar proceder a otorgar el privilegio de patente sobre el nuevo pliego reivindicatorio."

A continuación, el recurrente argumenta la violación del artículo 30 de la Decisión 486, así: "Con respecto a la objeción que por claridad hizo su Despacho pongo de presente que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al nuevo capítulo reivindicatorio que no fue aceptado por el Examinador, consideramos que la misma quedó subsanada, por las siguientes razones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 153920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"La reivindicación independiente 1 está dirigida específicamente hacia un receptor de televisión para recibir datos de información y producir datos de exhibición derivados de estos, en donde el receptor de televisión comprende específicamente un módem para establecer una conexión para recibir la información, por lo cual, el receptor comprende una característica técnica para recuperar la información. Adicionalmente, la misma especifica que el receptor de televisión está 'conformado' para sacar datos de exhibición - es decir, que el receptor se reivindica en términos de las características técnicas y no por los efectos técnicos deseados.

"De esta manera, es claro que la reivindicación 1 está dirigida por consiguiente hacia un receptor de televisión cuyas características técnicas permiten solucionar el problema técnico previsto por la presente invención y no hacia 'cualquier receptor de televisión' como argumenta el Examinador y adicionalmente, está redactada en términos de las características técnicas y no simplemente en términos de una secuencia de procesamiento de datos.

"Lo anterior evidencia que el tenor de dicha reivindicación es claro en los términos del artículo 30 de la Decisión 486 por cuanto permite determinar el alcance de la protección reivindicada y su comparación frente al estado del arte. A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que estos son precisamente los criterios que El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina ha señalado para determinar si un capítulo reivindicatorio es claro,..."

"Así entonces, el requisito de claridad consagrado en el artículo 30 de la Decisión 486 no es, de manera alguna, un criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones sino que obedece a la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar su patentabilidad. De esta manera, se ha encauzado este criterio tanto por la Doctrina como por El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina impidiendo que bajo el etéreo concepto de 'ausencia de claridad' no se efectúe el examen de patentabilidad de la invención para el cual, el solicitante ha oportunamente cancelado la tasa administrativa correspondiente.

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos al Despacho evaluar bajo estos parámetros si las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio son claras o no y por ende estudiar su patentabilidad frente a los documentos del estado del arte que puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico planteado por la presente invención."

A continuación el recurrente transcribe el artículo 14 de la Decisión 486, y al respecto indica que: "(...) De la lectura de esta norma queda claro que la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

que el legislador comunitario ha considerado como patentable son los productos y los procesos siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

"A partir del texto de esta norma sería claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ningún requisito adicional que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es posible formular una objeción a este respecto con fundamento en esta norma jurídica.

"Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486 que establezca la necesidad de que los productos deban ser tangibles para ser patentables o a *contrario sensu* que si no son tangibles no son patentables.

"Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la objeción que sobre su patentabilidad ha sido formulada a la presente solicitud de patente con fundamento en que el producto reivindicado no es tangible carece de fundamento legal alguno y por ende vicia la legalidad la (sic) decisión acá impugnada. A este respecto quisiéramos poner de presente que no solo la jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino que la misma tampoco ha concluido de manera categórica, a partir de una norma legal andina, que los productos que no sean tangibles se encuentran excluidos de patentabilidad.

"En efecto, se debe tener en cuenta que cualquier aproximación a este tema de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tratado de manera tangencial y sus apreciaciones generales que por su redacción admiten todo tipo de excepciones al respecto, no pueden ser tomadas fuera de contexto y menos aplicarlas de manera automática y genérica a cualquier otro caso.

"Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento legal alguno para la patentabilidad de un producto cuyo resultado sea tangible o intangible, mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien un producto solo puede ser patentado en la medida que exista algún tipo de transformación ya sea física o química de la materia.

"Esta interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 se encuentra en consonancia con la Doctrina, que en cabeza del reconocido doctrinante en materia de Patentes P. C. BREUER MORENO, sostiene lo siguiente:

"...para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

perceptible o, mejor dicho susceptible de medición, dando a la palabra el significado de ser apreciado por igual por todos, como por ejemplo: el costo en la fabricación.

"...Por otra parte si lo que da carácter industrial al resultado de la invención, ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCIÓN DE CIERTOS MEDIOS, no interesa que el resultado sea inmediato o mediato, basta con que exista"

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 14 de la Decisión 486."

Continua el recurrente señalando la violación del artículo 25 de la Decisión 486, así: "Queremos poner de presente que la decisión adoptada por su Despacho mediante la cual se decidió negar la patente solicitada, con fundamento en que la misma no cumplía con el requisito de unidad de invención, carece de fundamento legal válido.

"A este respecto, respetuosamente le recordamos al Despacho que en el Oficio No. 12404 objetó la presente solicitud (sic) patente porque consideró que carecía de unidad de invención, ya que el pliego reivindicatorio incluía al menos cinco grupos de reivindicaciones no enlazados por un único concepto inventivo.

"Precisamente en respuesta a dicho requerimiento y sobre la base de que la observación de su Despacho podía ser fundada, mi representada presentó un nuevo pliego reivindicatorio (el cual ha sido presentado en otros países y en particular en el Reino Unido en donde la patente fue otorgada), el cual comprendía esencialmente el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1 a 5 que en opinión de su Despacho revelaban una invención.

"Adicionalmente en dicho pliego, todas las demás reivindicaciones independientes del pliego original fueron incluidas como reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y por lo tanto, hacían parte del mismo concepto inventivo al estar dirigidas a desarrollar las características técnicas reveladas en su independiente.

"Por consiguiente, en lugar de hacer referencia a cinco invenciones diferentes, el nuevo pliego reivindicatorio se refería al concepto inventivo de la primera invención identificada por el Examinador.

"Es decir, que el nuevo pliego reivindicatorio, que en una opinión a priori de su Despacho, tampoco cumplía con el requisito de unidad de invención, había sido redactado sobre la base que la objeción anterior podría ser fundada y por ende

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

con el fin de superar la misma.

"Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio y lo preceptuado por el artículo 25 de la Decisión 486 consideramos que quedaron subsanadas las objeciones que por unidad de invención hizo su Despacho toda vez que se ha demostrado que el mismo involucra un único concepto inventivo.

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 25 de la Decisión 486."

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violación de los artículos 15 e) y 21 de la Decisión 486, de la siguiente manera: "A este respecto, respetuosamente consideramos que los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos usos consagrado en estas normas, como excepciones de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

"Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de Patentes."

Agrega el recurrente, respecto de una interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica que: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

"El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:" (Artículo transcrito)

"Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

"En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptible de interpretación alguna, de tal manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales' o 'segundos usos de productos o procedimientos y patentados', la misma no podrá ser objeto de patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"*Contrario sensu*, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales' o 'segundos usos de productos o procedimientos ya patentados', la misma no podrá ser negada con fundamento en estas normas jurídicas.

"Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una invención no es simplemente un programa de ordenador o no esta demostrado que el producto o procedimiento que se solicita patentar ya se encontraba patentado, NO se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad.

"De esta forma es claro entonces que estas normas impiden que un programa de ordenador *per se* sea considerado como una invención pero no que una invención pueda reivindicar dentro de los medios necesarios para lograr el resultado deseado un programa de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto por la misma.

"De la misma forma, si no esta probado en el expediente que la presente invención no es un segundo uso de un proceso o procedimiento ya patentado, la misma no puede ser negada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486.

"Así entonces, a partir del alcance de estas normas se debe evaluar su aplicabilidad al presente caso."

Continúa el recurrente señalando que hay una Interpretación contraria a la interpretación y alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el tema y por el Manual Andino de Patentes:

Respecto al software indica: "A este respecto, reiteramos que la Doctrina, El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina y The Guidelines For Examination In The European Patent Office han sido enfáticos en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad en el sentido que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas **de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención**, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

"Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad 'los programas de ordenador o el soporte lógico' pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de ordenador, se refieren a un el (sic) receptor de televisión para recibir datos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

información y producir datos de exhibición derivados de estos, en donde el receptor de televisión comprende específicamente un módem para establecer una conexión para recibir la información, que se reivindica en términos de sus características técnicas.

"Por lo tanto, aplicando la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un 'programa de ordenador como tal', puesto que en la misma no se está reivindicando **un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado** sino un aparato que proporciona un claro efecto técnico y se relaciona con un receptor de televisión, con lo cual se superan problemas existentes en el estado del arte como el del ancho de banda asociados con el uso del HTML, pero que al mismo tiempo está en capacidad de representar esquemas de visualización más complejos al ser operable para recibir una definición extendida de tipos de documento WML. No obstante, se pueden utilizar en algunas realizaciones del receptor un explorador en su operación, es el receptor como un todo lo que se reivindica y proporciona un efecto técnico específico (esto es ancho de banda reducido y visualizaciones más complejas), lo cual va mucho más allá de la simple interacción de un programa de computador con un procesador. Por lo tanto, respetuosamente reiteramos que la excepción de patentabilidad consagrada en ésta norma NO resulta aplicable al presente caso."

Sobre los segundos usos, agrega el recurrente: "Este Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, simplemente, hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

"Como se citó en la respuesta al único examen de patentabilidad que profirió su Despacho, No es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser analizada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados**.

"En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

"A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha sentenciado que ese hecho *per se* no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.

"Es importante señalar que la interpretación judicial que dio pie a dicha manifestación resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios tratándose de estudio de novedad y nivel inventivo de la invención la misma demuestra que la discusión sobre el uso o no de elementos convencionales *per se* en la invención reivindicada no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invención.

"En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una invención configurara *per se* una excepción de patentabilidad el mismo no sería nunca tratado al momento de la evaluación de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto una vez demostrada la excepción de patentabilidad no tendría sentido alguno continuar el análisis de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, sería tanto como requerir que se determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haría un estudio de nivel inventivo a sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataría el tema del uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad de la invención si dicho uso constituyera *per se* una excepción de patentabilidad.

"En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el receptor reivindicado está limitado por las características técnicas descritas, las cuales no han sido identificadas en alguna anterioridad. Por consiguiente, aún si la objeción de 'segundo uso' del Examinador fuese considerada como una objeción a la novedad, aún así dicha objeción estaría infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las características específicas aquí reivindicadas.

"Por las anteriores razones, la decisión de negar la patente de invención antes que estar sustentada en estas normas de la Decisión 486 lo que hace es violar las mismas por cuanto fueron interpretadas erróneamente y aplicadas indebidamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

al presente caso, de tal manera que la resolución recurrida debe ser revocada al momento de resolver el presente recurso."

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".

El artículo 15 literal e) de la mencionada Decisión reza: "No se considerarán invenciones: (...) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; (...) "

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 señala: "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".

El artículo 25 de la mencionada Decisión establece: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

El artículo 30 de la Decisión 486 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Finalmente, el artículo 36 de la Decisión 486 señala: "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

249

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 53920**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

"La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "un receptor de televisión, un servidor, y un método para operar un servidor para conectarse a receptor de televisión a un ciclo remoto" (Ver folio 53). Consiste en "suministrar una forma de acceso a internet, reivindicado en la forma de receptor de televisión y método para operar un servidor" (ver folio 124).

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 23527 de 31 de julio de 2007, el recurrente argumenta una violación de los artículos 34 y 36 de la Decisión 486, así como de los numerales 1.2.2.2 y 1.2.1.6 del título X, de la Circular Única.

En primer lugar, cabe recordar los motivos por los cuales la solicitud divisional no fue aceptada. Estos son:

1. La solicitud divisional presentada va más allá de lo permitido por el artículo 36 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que las solicitudes fraccionarias implican una ampliación del objeto susceptible de protección, debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, que la autoridad de búsqueda dividió en 5 grupos no enlazados por un concepto común e inventivo, tal como se trasladó en el Oficio No. 12404, y sin ninguna clase de sustento se convierten en 46 reivindicaciones, que parcialmente iteran lo objetado.

2. El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

Al respecto, siendo motivo suficiente la ampliación de la materia para el rechazo de las divisionales, este Despacho encuentra además que las reivindicaciones de las divisionales, origen y seccionada, no cumplen con los requisitos del artículo 25 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que lo que queda reivindicado en la solicitud original se refiere a 2 objetos no enlazados por un concepto común e inventivo, y las reivindicaciones contenidas en la seccionada iteran lo ya objetado en el Oficio No. 12404 trasladado al solicitante, teniendo en cuenta que relaciona solicitudes diferentes, por lo cual no se analizarán en detalle.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

Así las cosas, la solicitud divisional presentada por el solicitante, como consecuencia de un requerimiento claro y previamente efectuado, acorde al artículo 45 de la Decisión 486, no subsana las objeciones técnicas sugeridas por la División de Nuevas Creaciones, persistiendo así las objeciones técnicas por las cuales se requirió, subsistiendo el incumplimiento de los requisitos necesarios para la continuación del trámite.

Cabe aclarar, que es suficiente que el pliego de una sola de las divisionales no cumpla las disposiciones del artículo 25 para que las divisionales no se acepten, quedando vigentes todas las observaciones trasladadas al pliego inicial, como sucede en el presente caso, donde se aclaró que grupos y que divisiones se podían hacer, todo lo cual no fue tenido en cuenta por el solicitante.

A la luz de lo anterior, el solo cumplir unos requisitos formales tales como realizar la solicitud durante el trámite, presentar el formulario único, pagar la tasa, etc. para presentar unas divisionales, no obliga a este Despacho a analizar la patentabilidad de dichas divisionales.

Es necesario agregar y aclarar que el solicitante, además de señalar explícitamente qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente "origen" o "madre", también debe limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

Cuando el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas debe separar los componentes de cada solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso en que se haya dividido la "madre".

En el caso de que en una o más de las divisionales se agreguen reivindicaciones no contempladas en el pliego de la solicitud original o "madre", el solicitante está obligado a explicar detalladamente en que pasajes de la descripción inicial tiene sustento, nada de lo cual se cumplió en las divisionales presentadas por el interesado.

3. La solicitud en su conjunto no es susceptible de protección por patente, teniendo en cuenta que algunas reivindicaciones no revisten forma tangible, presentan una mezcla de características de estructura y uso, y las reivindicaciones de procedimiento no están definidas por una secuencia de etapas. Así mismo, no cumplen con lo dispuesto en los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30 de la Decisión 486, tal como se señaló en el punto 5 de la Resolución impugnada.

Finalmente, cabe aclarar que la jurisprudencia citada por el recurrente (proceso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

25-IP-2002, iminoderivados cíclicos), no fue publicada en la gaceta No 769 como lo asegura, sino en la No. 796. Así mismo cabe señalar, que en ella el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344, y no el artículo 17 de la Decisión 344, equivalente al artículo 34, de la vigente Decisión 486.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existe violación alguna al artículo 36 de la Decisión 486, ni de la Circular Única, cumpliendo así con las disposiciones del artículo 6 de la Constitución Política de Colombia.

Respecto a los argumentos del recurrente, relacionados con la violación del artículo 30 de la Decisión 486, cabe decir, que tal como se mencionó anteriormente, los últimos pliegos reivindicatorios fueron rechazados, razón por la cual subsisten los impedimentos trasladados en el Oficio 12404.

El artículo 30, de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deberán ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

El numeral 3 del sexto considerando de la Resolución que ahora se impugna, sostiene y por medio de la presente se reitera, que las reivindicaciones del pliego son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende...", "en donde...", "que responde...", etc., no se consideran sinónimos de "caracterizado por"; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 6, 11 y 15 son muy generales, porque hacen referencia a un receptor de televisión cualquiera; no tienen sustento descriptivo, debido a que en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido para los usuarios, tales como el comercio en línea, los servicios de información y servicios interactivos; por último, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas, que definan la solución al problema técnico que presuntamente resuelve la solicitud.

Al respecto cabe indicar, que la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente lo solicitado respecto del estado de la técnica. Dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, párrafos 54 a 65).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

En el sentido anterior, el Manual Andino de Patentes (numeral 4.2, capítulo III) indica: "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención."

Por su parte, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas. Es común subdividir estas reivindicaciones en preámbulo y parte caracterizante. La primera parte, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte, o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención, que particularmente se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado del arte.

Cabe indicar, que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones, es que estas sirvan de fundamento de aquellas. La descripción debe suministrar información suficiente tal que permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

De otro lado, la reivindicación 1 del pliego divisional de la solicitud "madre" (ver folio 170) señala:

"Un receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de comunicaciones a un sitio remoto para recuperar de éste datos de información que contienen la información representada por el lenguaje de composición para servicios inalámbricos (WML), y que está dispuesto para sacar datos exhibición derivados de dichos datos de información, dichos datos de exhibición representan al menos una parte de una imagen interactiva para exhibir caracterizado porque dichos datos de información contienen información representada de acuerdo con una definición tipo documento (DTD) WML extendida, en donde el WML DTD es extendido para representar un diseño adicional y/o atributos asociados..."

Esta reivindicación, itera la primera parte de la reivindicación 1 del pliego original (ver folio 84) con algunos cambios en los términos, por ejemplo, la reivindicación del original en vez de dispuesta para sacar datos, que menciona la de la divisional, cita es configurado para mostrar los datos, lo cual, para un técnico en la materia no es lo mismo, y demuestra una ampliación del alcance de la protección.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

En segundo lugar, un producto (como lo es el receptor de televisión), debe reivindicarse de forma tal que defina el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales o de función.

Así las cosas, la reivindicación arriba transcrita, no define el objeto mediante características de estructura o de función, sino que enumera (menciona) un elemento y su uso para procesamiento de información. Afirmar por ejemplo: "...aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada...", equivalentes o similares a las incluidas en la reivindicación independiente del presente caso, no establecen una relación de función (relación funcional), ni determina una función entre los componentes del receptor de televisión, sino que menciona el uso de una o más partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un modem se usa para establecer un enlace de comunicaciones, un receptor se usa para mostrar o recuperar información etc.

Por último, la información que contenga los datos y/o la forma de procesarlos no son características técnicas mediante las cuales se de cumplimiento a las disposiciones del artículo 30, dado que no son características ni de estructura ni de función.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la reivindicación 1, de cualquiera de los pliegos mencionados, enumera un componente (elemento) junto con su uso y, contrario a lo que se asegura en la respuesta, no se reivindica en términos de las características técnicas, sino que por el contrario las reivindicaciones son indefinidas, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas.

Lo fundamental de una solicitud consiste en que cumpla las disposiciones de los artículos 14 y 30, es decir, que defina un producto o un procedimiento con las características permitidas, ya que, no se trata de un "... criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones...", tal como lo manifestó el recurrente, sino de definir el producto mediante las características técnicas permitidas.

En conclusión, no existe violación alguna al artículo 30 de la Decisión 486. Por el contrario, en el presente trámite ha sido debidamente acatado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

Respecto a los alegatos del recurrente, donde señala la violación del artículo 14 de la Decisión 486, cabe indicar:

El artículo 14 mencionado, establece que 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."

Al respecto, cabe transcribir apartes de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98, que establece:

"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 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).

Por lo tanto, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura. Por su parte, las invenciones de procedimiento (método) se deben definir mediante una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

En el caso concreto, las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un receptor de televisión o de producto, no revisten forma tangible, teniendo en cuenta que las características incluidas en ellas no son técnicas, ya que se trata de manipulación de datos con medios técnicos. Se suma a lo anterior, que dichas reivindicaciones presentan una mezcla de características de estructura y uso o los efectos de este. Esto es (por ejemplo), cuando se menciona un receptor de televisión, ampliamente conocido en la técnica, junto con una secuencia lógica de procesamiento de datos, como es recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

Cabe indicar, que lo reivindicado en la presente solicitud, no es para fabricar un producto, sino simplemente para mostrar información, datos o imágenes sobre la pantalla de un receptor de televisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existe violación alguna al artículo 14 de la Decisión 486.

Para desvirtuar los argumentos relacionados con la violación del artículo 25 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

Decisión 486, es preciso indicar:

El artículo 25 de la Decisión 486 señala: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

Al respecto, es deber de la División de Nuevas Creaciones, establecer si los pliegos incluidos en cada una de las divisionales cumplen con los requisitos del artículo 25 de la Decisión 486.

Es suficiente que el pliego de una sola de las divisionales no cumpla las disposiciones del artículo 25 para que las divisionales no se acepten y queden vigentes todas las observaciones trasladadas en un oficio respecto del pliego inicial, como sucede en el presente caso.

Como se señaló anteriormente, lo que quedaría en la solicitud original se refiere a 2 objetos no enlazados por un concepto común e inventivo y las que quedarían en la seccionada, iteran lo ya objetado en el oficio trasladado.

Respecto a la siguiente afirmación del recurrente: "... presentó un nuevo pliego reivindicatorio... el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1 a 5 que en opinión de su Despacho... consideramos que quedaron subsanadas las objeciones...", cabe indicar, que las reivindicaciones que quedarían en el pliego "origen" es de 24, y no de 5 como lo señala el recurrente. (Ver folios 170 a 177).

Así las cosas, lo anterior no subsana las objeciones presentadas, pues no genera un concepto común e inventivo en el pliego calificado (el del traslado), por lo cual se reitera que no hay unidad de invención.

Finalmente, para que el pliego de una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones de un pliego deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina con la relación técnica entre los grupos (categorías) de reivindicaciones, por medio, de al menos, una característica técnica común e inventiva.

En conclusión, no hay una violación del artículo 25 de la Decisión 486. Por el contrario, la actuación de esta Entidad va encaminada al cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho artículo.

Respecto a la violación del artículo 15 e) y 21 de la Decisión 486, cabe señalar, que la presente solicitud desconoce las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones, como un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 5 3 9 2 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

receptor de televisión, que incluye un modem para comunicarse con un sitio de una red de información por intermedio de un servidor; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

Por su parte cabe recordar, que un "receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones" es independiente de cómo se usa o se hace operar ese receptor o algún componente del mismo o del sistema que integra, por demás, conformado por elementos convencionales toda vez que dicho sistema, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, un modem es independiente del tipo de datos que pasen por el, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc., de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen unos datos, no son características que sirvan para distinguir un receptor o producto, de la forma como se reivindica aquí.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que un receptor de televisión y un método para operar un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto, como los solicitados aquí, serían patentables.

Por su parte, la legislación vigente establece por programa de ordenador (software), la "Expresión 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."

A la luz de lo anterior, soporte lógico como tal, no son sólo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., no solo porque así lo permite la norma, sino porque técnicamente son programas de ordenador, o soporte lógico como tales.

Cabe reiterar, que el "receptor de televisión" o **producto** se redactó en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como "función" los pasos de una secuencia lógica de procesamiento ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

En consecuencia, no es del caso aceptar como sustento de patentabilidad, que un **producto** (receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones) sea definido por un programa de ordenador o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53920

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

soporte lógico como tales.

De otro lado cabe señalar, que para examinar una solicitud de patente, el técnico medio que realice el examen debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto. En otras palabras, no es condición indispensable que los requisitos de patentabilidad sean objetados con documentos, sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación. (Interpretación prejudicial 192 – IP – 2005)

Ahora bien, lo fundamental en esta solicitud es que ella no reviste forma tangible. El método o procedimiento no constituye una serie de etapas para fabricar un producto, sino que es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos, una forma de manipular información, y otro uso dado a los componentes de un receptor de televisión convencional.

Finalmente, las mismas afirmaciones del memorialista otorgan la razón a la Oficina, pues si se tratase de un nuevo **producto** definido con las características técnicas pertinentes, no se haría referencia a "un receptor de televisión **que emplee WML**", porque este es un uso, o empleo de medios técnicos para procesar información.

En virtud de lo expuesto, se ratifica la negación del privilegio solicitado a las reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 84 a 94.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con las de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23527 de 31 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad WAPTV LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 2 0

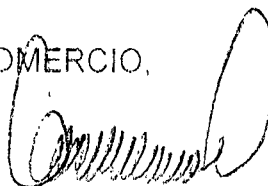
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-069228

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 19 DIC. 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogotá D. C.

202067