



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de noviembre de 2003, bajo el número 03105190, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PORTADORA DE GRABACIÓN Y APARATO PARA ESCANEAR LA PORTADORA DE GRABACIÓN", que correspondía a la solicitud internacional número PCT/IB02/02736.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, específicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, fueron evaluados en el examen de patentabilidad, y modificó el título a: "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN".

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10

Conmutador: 334 12 21

Fax: 281 31 25

Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

9895



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 16.9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de codificar información en un soporte, reivindicado en la forma de soporte de grabación, aparato de grabación y/o reproducción y método de fabricación del soporte de grabación.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un soporte de grabación que comprende una servo pista (4) que indica una pista de información (9) con el propósito de grabar bloques de información, relacionada en las reivindicaciones 1 a 6; un aparato de grabación y/o reproducción que comprende medios de escritura y/o de lectura de bloques de información (9) en un soporte de grabación de acuerdo a la reivindicación 1 que comprende una servo pista (4) que indica una pista de información (9), relacionado en las reivindicaciones 7 a 12; y un método de fabricación de un soporte de grabación de la reivindicación 1, relacionado en la reivindicación 13.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Claridad de las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: *"las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

Las nuevas reivindicaciones 1, 7 y 13 se redactaron como independientes separadas, pero las mismas se relacionan a un mismo objeto y difieren unas de otras, únicamente, en el preámbulo, el cual, varia al haberseles denominado, respectivamente, como "soporte de grabación", "aparato de grabación" y "método de fabricación", una manera de codificar información en un soporte, nada de lo cual es técnicamente admisible.

Las referencias a la primera reivindicación, agregadas en las reivindicaciones 7 y 13, amén de no ser admisible, debido a que no aclaran nada sino que, por el contrario, crean mayor confusión, pues solapan la cabeza de lectura y el supuesto método de fabricación con el soporte para grabar información, no solucionan las objeciones trasladadas en el Oficio N° 13211 notificado el 17 de noviembre de 2006 (en adelante llamado Oficio), porque dichas reivindicaciones no enseñan ni una forma tangible de



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

realización ni una secuencia de operaciones para fabricar un producto, sino la forma de usar una señal para grabar información.

Las reivindicaciones 2 a 6 se salen del ámbito de la solicitud, porque no aclaran o delimitan una característica de un soporte sino que se desvían a las características de la señal usada para grabar información, lo cual es inadmisibile.

Las reivindicaciones 3 y 9 agregadas, además de ser iguales entre sí, lo que afecta la concisión del pliego, no tienen sustento descriptivo, porque en ningún lugar de ese aparte se menciona: una "última parte de las partes moduladas... partes no moduladas", motivo por el que van más allá de lo permitido por el artículo 34 de la normativa andina, que no permite la ampliación de la materia originalmente divulgada en la solicitud.

De forma similar, las reivindicaciones 2 y 8, 4 y 10, 5 y 11 son iguales entre si, lo cual, afecta la concisión del pliego; además, las reivindicaciones 2 a 6 y 8 a 11 se salen del ámbito de la solicitud, porque no aclaran o delimitan una característica del soporte o del aparato de grabación sino que se desvían a las características de la señal usada para grabar información, lo cual, es inadmisibile en caso de reivindicar un *producto*.

Las reivindicaciones 7 a 12 no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se divulga una nueva disposición de medios de exploración o de modulación sino el uso de ellos para procesar una señal y grabar información.

La reivindicación 12 menciona, un "filtro igualado... moduladas", concepto inventado por el interesado, porque en la técnica no existen filtros "igualados".

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, además de no ajustarse a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, básicamente no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la misma normativa.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial*", (subrayado fuera de texto).

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir cada una de las categorías de reivindicaciones existentes, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
SI. PCT/IB02/02736

las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

Por su parte, tradicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1 del citado proceso donde se establece que:

"(...) Las invenciones de producto son 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 solo constituye una parte de otro producto y que solo 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 (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, 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 otra parte, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Realizado el estudio del pliego, se estableció que las reivindicaciones 1, 7 y sus dependientes correspondientes que, respectivamente, se refieren a un soporte de grabación y a un aparato de grabación y/o reproducción o de *producto*, NO revisten forma tangible, porque ellas se redactaron en términos de una forma o manera de procesar una señal para grabar información en un soporte y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico.

Dicho de otro modo, un *producto* para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se *usa* o *se puede usar*, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, como grabar información en un soporte.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
SI. PCT/IB02/02736

De forma similar, resulta evidente que la reivindicación de *procedimiento* (método) 13 del presente caso, NO define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un *producto* sino que itera el modo en que se procesa la señal para grabar información en un soporte relacionado en la 1.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no definen la invención en los términos que establecen las disposiciones y la jurisprudencia aplicables al caso en particular, lo que no permite su evaluación técnica.

2.3 Otro uso

La materia reivindicada desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo antes, de un transmisor, unos receptores, unos decodificadores, unos procesadores de señal, etc.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 21 de la norma supranacional andina.

3. Respuesta del solicitante

- La nueva descripción y el nuevo pliego se aceptaron y calificaron arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes.
- Respecto a las reivindicaciones, resulta necesario precisar que las correcciones se limitaron a la introducción de la frase "caracterizado por" en lugar de los términos objetados pero el contenido, prácticamente, sigue siendo el mismo que se cuestionó en el Oficio trasladado, razón por la que no se cumple el requisito de claridad como se explica en el punto 2 de la presente resolución.

Cabe aclarar que, agregar el contenido de la 2 a la 1 y el de la 8 a la 7 en nada modifica las objeciones planteadas, porque el *producto* que relacionan las reivindicaciones 1 a 12 no revisten una forma tangible, debido a que ellas se redactaron en términos de una forma o manera de procesar una señal para grabar información en un soporte y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico y en la respuesta no se encuentra ningún comentario al respecto.

Por último, de un lado, se reitera que la reivindicación 13 no define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un *producto* sino



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

que itera el modo en que se procesa la señal para grabar información en un soporte, relacionado en la 1; y, de otro lado, en el Oficio trasladado no se cuestionó la unidad de invención (ver folios 77 a 78).

- Con relación a los comentarios del punto 4.2.1 de la respuesta, cabe aclarar que en el ámbito de las patentes es bien conocido que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica. También se sabe que una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas; que es práctica corriente subdividirla en dos partes, preámbulo y parte caracterizante, donde la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención. Asimismo, se sabe que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

Por último, dado 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, resulta obvio para quienes tienen experiencia en el campo que las dependientes deben aclarar o delimitar una forma tangible y referirse a las características de estructura o a las de función entre los componentes de la estructura que la lleva a cabo y no a la forma o manera de procesar una señal para grabar información en un soporte.

En la respuesta se asegura que las características de las reivindicaciones 2 a 6 son de la pista, lo cual, es una afirmación inexacta, puesto que la pendiente de la variación continua en las transiciones de las partes moduladas y las no moduladas; dicha variación es senoidal y las transiciones se ubican en los máximos y los mínimos de la variación senoidal; eso son características de una señal para grabar información y no de una pista como equivocadamente se asegura en la respuesta.

- Para desvirtuar los comentarios del punto 5.1 de la respuesta, basta reiterar que es equivocado asegurar que, "... dichas reivindicaciones no se definen... por las características técnicas... clara y precisa...", por ejemplo la reivindicación 1 taxativamente dice: "un soporte de grabación que comprende una servo pista (4) que indica una pista de información (9) **con el propósito de grabar bloques de información**, cuya servo pista tiene una variación de un parámetro físico cuya **variación es modulada para codificar información del soporte... partes no**



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Nº 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

moduladas... partes moduladas en las cuales... la pendiente de la variación continua en las transiciones de las partes moduladas y las no moduladas, dicha **variación es senoidal** y las transiciones se ubican en los **máximos y los mínimos de la variación senoidal**", las características incluidas en esa reivindicación son de una señal para grabar información y no características técnicas que revistan una forma tangible ni muchos menos características técnicas de una estructura o de función entre los componentes de una estructura.

- Una vez más, se reitera que para que un *producto* revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica el producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, como grabar información en un soporte.
- Los comentarios del punto 5.2 de la respuesta al Oficio, se desvirtúan señalando que para que la reivindicación 13 cumpla las disposiciones y la jurisprudencia correspondiente, o sea, que defina un *procedimiento o método*, lo fundamental NO es que: "incluye las **etapas relevantes** de dicho método", como se afirma en la respuesta, sino que las etapas del método sean una secuencia que conduzcan a la fabricación de un producto, como lo establece la mencionada jurisprudencia.

La citada reivindicación 13 señala (ver folios 110 a 111): "un método de fabricación de un soporte de grabación de la reivindicación 1 en el cual el soporte de grabación... con el propósito de grabar bloques de información... variación de un parámetro físico... es modulada para codificar información del soporte... se provee las transiciones entre las partes moduladas... para mantener la pendiente de la variación... senoidal; se ubican las transiciones... senoidal", un técnico en el arte se preguntaría ¿dónde y cuál es el primer paso **para fabricar** el soporte de grabación? ya que lo que se relaciona en la reclamación es la manipulación de una señal para codificar información en el soporte de grabación, como cualquier técnico en el arte lo certificaría

- Con relación a los comentarios del punto 5.3, basta anotar que son intrascendentes, porque no presentan el debido sustento, ni explica por qué se debería entender así. No obstante, para desvirtuar las aseveraciones del interesado en ese punto, es importante señalar que en el Oficio trasladado se resaltó que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) *uso* de aparatos *convencionales* de un sistema de manipulación de información como se puede constatar no solo con el contenido de la misma solicitud sino también con ayuda de las referencias citadas en el informe de búsqueda (ver folios 26 y 27), todo lo cual, fue ignorado por el interesado.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 9895

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03105190
Sl. PCT/IB02/02736

Para concluir, en el Oficio traslado, básicamente, se pidió al solicitante que al allegar una respuesta se replanteara la solicitud de manera que se reclamara la materia que considerara patentable teniendo en cuenta las objeciones formuladas, se indicara en qué partes de la descripción se sustentaba lo reivindicado, lo cual, no fue atendido debidamente por el interesado.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 21, 28, 30 y 34 y que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante el oficio N° 13211, por lo que a pesar de la respuesta, persiste la falta de claridad, definición y precisión de la solicitud que no permiten identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger, e impide realizar la búsqueda de anterioridades y, por ende, imposibilitan la evaluación de la novedad y del nivel inventivo de la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 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.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de Koninklijke Philips Electronics N.V., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **13 ABR. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.