

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

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 9895 de 13 de abril de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de mayo de 2007, bajo el número 03-105190-00008-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 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 argumenta la violación del artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3. de la Circular Única (Trascritos) y al respecto señala: "De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

"Así entonces, aún bajo los lineamientos de la norma más restrictiva a este respecto, es decir, la circular única, es claro que la misma fue violada por su Despacho al no expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con la respuesta dada al primer oficio de fondo mi representada había modificado tanto el capítulo reivindicatorio como el capítulo descriptivo. Así mismo se pagó la tasa correspondiente a modificación de solicitudes en trámite.

"Por lo tanto, la expedición de la Resolución aquí impugnada violó la circular única y por consiguiente el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle a mi representada la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

nueva memoria descriptiva y el nuevo capítulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo."

Continua el recurrente argumentando que: "Esta flagrante omisión de su Despacho resulta especialmente violatoria de la legislación aplicable al trámite de las solicitudes de patente pues no solamente contraviene las normas anteriormente citadas sino que pasa por alto que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administración sino un derecho del solicitante que se deriva de lo señalado por el ordenamiento legal y del pago anticipado que el mismo ha hecho para que se efectúe el examen de patentabilidad de su solicitud en los términos previstos por la legislación nacional (Circular Única y artículo 45 de la Decisión 486).

"Si bien el anterior argumento sería suficiente para que se revoque la Resolución impugnada, queremos igualmente llamar la atención de su Despacho sobre otro hecho que demuestra la manera aún más flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presente caso.

"Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el artículo 45 de la Decisión 486 es el de darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administración cualquier inquietud o duda que esta última tenga con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada y que este principio es el que precisamente recoge la circular única al señalar que si la materia reivindicada cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, la Administración debe expedir un segundo oficio de fondo.

"Por lo tanto, tanto el artículo 45 de la Decisión 486 como la Circular Única están dirigidos a permitir una retroalimentación entre el solicitante y la Administración de manera tal que si como consecuencia de un estudio de patentabilidad el primero modifica su solicitud se le otorgue la posibilidad de que el nuevo pliego reivindicatorio también sea estudiado y de que las conclusiones de dicho estudio puedan ser nuevamente discutidas por el solicitante. Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque a pesar de haber modificado la solicitud no se expidió un segundo oficio de fondo y la Administración decidió al expedir la resolución aquí impugnada."

"De acuerdo a lo anterior, la modificación efectuada a la descripción y al pliego reivindicatorio por mi representada, un segundo examen de fondo debió haberse proferido por su Despacho con el objeto de dar al solicitante la oportunidad de responder a los comentarios hechos por ese Despacho y así no coartar el derecho a la defensa, al negar directamente la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

"Por otro lado, el numeral 1.2.2.3 de la Circular Única señala que la notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma. Sin embargo, su Despacho no citó ninguna anterioridad en el único examen de patentabilidad expedido para este asunto, que pudiera desvirtuar la patentabilidad de la presente invención, solo menciona que por la falta de claridad no se pudo realizar la búsqueda de anterioridades. Con mayor razón su Despacho debió proferir un segundo examen de patentabilidad para darle la oportunidad al solicitante de controvertir la supuesta falta de claridad de la solicitud y no como se mencionó anteriormente restringir el derecho a la defensa, al negar directamente la solicitud..."

Por otra parte, el recurrente argumenta la violación del artículo 21 de la Decisión 486 (trascrito) y al respecto señala: "Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, 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 la ayuda de **las referencias citadas en el informe** de búsqueda."

"Como se citó en la respuesta al único examen de patentabilidad que profirió su Despacho, No estoy de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486 hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos **ya patentados**. En el presente caso, no se demostró que se encuentran patentados o fueran objeto de una patente ni el soporte de grabación, ni el aparato ni tampoco el método de fabricación, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención."

Continúa el recurrente agregando: "Se llama la atención a su Despacho en cuanto a que la interpretación dada al artículo 21 en el presente caso, es totalmente contradictoria a la interpretación dada por el mismo Despacho en otros asuntos y que nosotros adoptamos para dar respuesta al oficio anterior, en efecto el oficio No 3641, notificado por fijación en lista el 22 de Marzo de 2007 de la solicitud Colombiana con No 01 02407, cita lo siguiente con respecto a la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486:

'Se trata de no conceder nueva patente a un invento, producto o procedimiento, al que se le ha encontrado nueva función, pero se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc, o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc o método, implica que no es merecedor de nueva patente'.

"Se tiene entonces de la lectura anterior, que la interpretación dada al artículo 21 de la Decisión 486 para la solicitud de patente No 01 02407 coincide con la argumentación dada en la respuesta al examen de fondo de la solicitud en estudio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

en el que argumenté que el artículo 21 de la Decisión 486 hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos **ya patentados**, y no como erróneamente se está interpretando por su Despacho en este asunto, en el que se afirma que lo solicitado hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de manipulación de información."

"Como se citó anteriormente, en el presente caso, no aparece demostrado que se encuentran patentados: el soporte de grabación, aparato o el método de fabricación, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera el artículo 21 a la presente invención."

Continúa el recurrente: "Ahora bien, con respecto a la afirmación de su Despacho en cuanto a que la solicitud en estudio es un segundo uso de aparatos convencionales, mi representada respetuosamente pregunta: 1. A qué aparatos convencionales se refiere su Despacho? 2. Cuáles son las supuestas publicaciones de patentes otorgadas que describen los aparatos convencionales que podrían afectar la patentabilidad de la presente invención ?

"Como puede observarse, su Despacho de manera muy general enunció aparatos convencionales, pero no presenta ningún sustento ni evidencia alguna para que mi representada pudiera controvertir tal afirmación.

"En el único examen de patentabilidad hecho para la presente solicitud se afirma: '...lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de manipulación de información como se puede constatar tanto en el contenido de la misma solicitud sino también con ayuda de las referencias citadas en el informe de búsqueda'.

"De la anterior afirmación, me pregunto a qué informe de búsqueda se refiere su Despacho, si ni siquiera se enunciaron las patentes que supuestamente fueron otorgadas para los aparatos convencionales de los que hace uso la presente invención y que podrían afectar su patentabilidad.

"Respetuosamente considero que su Despacho no efectuó un correcto estudio de patentabilidad ya que de la forma tan ambigua e imprecisa que efectúa tales afirmaciones de segundos usos, sin ni siquiera nombrar los aparatos convencionales ni las publicaciones, es casi imposible que mi representada pueda argumentar al respecto."

Respecto de la claridad de la solicitud argumenta el recurrente: "Mi representada está en total desacuerdo con respecto a que las reivindicaciones 1, 7 y 13 se relacionen a un mismo objeto. Dichas reivindicaciones son diferentes ya que las reivindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte de grabación, un aparato

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

de grabación y/o reproducción y a un método de fabricación del soporte de grabación respectivamente, cada una de dichas reivindicaciones definidas por sus características de producto y de método."

"Por otro lado, mi representada afirma que las objeciones hechas por su Despacho no son lo suficiente claras ni sustentadas, por lo que es difícil entrar a refutar las misma. Por ejemplo, no se entiende a qué se refiere su Despacho cuando enuncia que las reivindicaciones 2 a 6 y 8 a 11 se desvían a las características de la señal usada para grabar información.

"Mi representada manifiesta su total desacuerdo en cuanto a que las reivindicaciones 2 y 8, 4 y 10, 5 y 11, 3 y 9 sean iguales ya que las primeras se refieren a un soporte de grabación que son distintas a las segundas que se relacionan con un aparato (dispositivo) de grabación."

Agrega el recurrente, "con respecto a que las reivindicaciones 1, 7 y sus dependientes que se relacionan con un soporte de grabación y a un aparato de grabación y/o reproducción o de producto, NO revisten una forma tangible, mi representada no está de acuerdo con tal afirmación ya que la pista de grabación o registro (recording track) está presente en el producto (DVD gravable/reescribible), el cual puede medirse y verse. Esto claramente corresponde a una característica estructural tangible.

"Por lo tanto, contrario a lo que afirma su Despacho, las reivindicaciones 1, 7 y sus dependientes revisten una forma tangible, son claras y además cumplen con los requisitos para ser objeto de patente."

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".

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

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. 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 numeral 1.2.3.3 de la Circula Única señala: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "una portadora de grabación que comprende una servo pista que indica una pista de información propuesta para bloques de información de grabación,..." (ver folio 28).

Más específicamente, y según la descripción de la solicitud, 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.

Por su parte, el nuevo capítulo reivindicatorio y sobre el cual se efectuó el examen definitivo de la solicitud, reclama: 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 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

información (9), relacionada 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." (Ver folio 113)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 9895 de 13 de abril de 2007, el recurrente argumenta la violación del artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3. de la Circular Única (Trascritos) concluyendo de la lectura de estas normas que "si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo..."

Al respecto cabe señalar, que la Circular Única es un compendio de normas emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo aparte en comento corresponde al artículo 12 de la Resolución No 0210 de 2001, que Reglamenta parcialmente la Decisión 486 de 2000, y cuya aplicación es obligatoria comoquiera que se presume su legalidad hasta tanto no se impugne esta.

Por lo demás, esta Oficina no ha violado la disposición del artículo 45 de la Decisión 486, pues ha cumplido con lo allí establecido, como se verá. En efecto, consagra esta disposición: "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." A este aparte se dio cabal cumplimiento por la Oficina, así lo hizo, por ejemplo, al notificar el 17 de noviembre de 2006, el Oficio 13211 con el fin de brindarle la oportunidad al solicitante para que adecuara su solicitud (ver folios 76 a 80). Continúa el citado artículo: "Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente." (subrayado fuera de texto original). De lo anterior resulta que la notificación al solicitante por dos o más veces es una posibilidad que se le deja a la Oficina y obedece a que como resultado del examen de fondo se proponga una modificación de la solicitud. En este caso, pese a la modificación, esta Entidad no estimó necesario notificar nuevamente al solicitante, por considerar que no era conducente al análisis de patentabilidad dado que a pesar de la respuesta subsistían los impedimentos para la concesión de la patente, especialmente relacionados con la falta de claridad y concisión.

De esta forma, no es una obligación para la Oficina el notificar dos o más veces al solicitante sino que es una facultad de la Administración, es decir, esta determina si lo considera conveniente a los fines del examen de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

Considera el recurrente que "..., aún bajo los lineamientos de la norma más restrictiva a este respecto, es decir, la circular única, es claro que la misma fue violada por su Despacho al no expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con la respuesta dada al primer oficio de fondo mi representada había modificado tanto el capítulo reivindicatorio como el capítulo descriptivo. Así mismo se pagó la tasa correspondiente a modificación de solicitudes en trámite."

Al respecto se recuerda que la Circular Única señala: "...En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia **podrá** notificarlo nuevamente y por una vez". Como se dijo, aún en caso de modificación de la solicitud, se deja a la oficina la evaluación de la posibilidad de un nuevo requerimiento o notificación. Si bien el solicitante, como respuesta al Oficio 13211 realizó unas modificaciones al capítulo reivindicatorio, también lo es (como se verá más adelante) que estas no son sustanciales, razón por la cual, esta Entidad no consideró necesario realizar una nueva notificación al solicitante.

A la luz de lo precedente, contrario a lo argumentado por el recurrente como fundamentos para revocar la Resolución impugnada, el artículo 45 de la Decisión 486 NO ordena realizar dos o más notificaciones, NI la Circular Única obliga a que haya una segunda notificación, razones por las que NO hubo violación alguna a la normatividad Andina, ni al procedimiento que en ella se establece.

Continúa el recurrente señalando: "Si bien el anterior argumento sería suficiente para que se revoque la Resolución impugnada, queremos igualmente llamar la atención de su Despacho sobre otro hecho que demuestra la manera aún más flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presente caso. Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el artículo 45 de la Decisión 486 es el de darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administración cualquier inquietud o duda que esta última tenga con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada y que este principio es el que precisamente recoge la circular única al señalar que si la materia reivindicada cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, la Administración debe expedir un segundo oficio de fondo."

Al respecto se reitera que no es obligación de la Administración realizar una nueva notificación al solicitante, en caso de que se modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción, pues la Decisión 486 al igual que la Circular Única son claras al señalar que la Oficina nacional (Superintendencia) podrá, si lo considera necesario, notificar nuevamente al solicitante. Esta Entidad, una vez estudiado el capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante como respuesta al Oficio 13211, consideró que los cambios efectuados a la solicitud no fueron sustanciales, razón por la cual no se estimó necesario realizar una nueva notificación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

Por otra parte, el recurrente argumenta la violación del artículo 21 de la Decisión 486 y al respecto señala: "Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, 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 la ayuda de las referencias citadas en el informe de búsqueda. Como se citó en la respuesta al único examen de patentabilidad que profirió su Despacho, No estoy de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486 hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos **ya patentados**. En el presente caso, no se demostró que se encuentran patentados o fueran objeto de una patente ni el soporte de grabación, ni el aparato ni tampoco el método de fabricación, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención..."

Al respecto, es preciso señalar que si bien es posible controvertir los argumentos expuestos por esta Oficina en la Resolución impugnada, como en el Oficio 13211, también lo es que el ataque debe enfocarse a desvirtuar las objeciones planteadas en estos, lo que ciertamente no se hace.

Respecto a la existencia de un segundo uso, cabe señalar que las reivindicaciones de la presente solicitud y para las cuales se pretende patente, simplemente tratan de hacer otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de manipulación de información como se puede constatar tanto con el contenido de la solicitud como en las referencias citadas en el informe de búsqueda internacional (ver folios 26 y 27). El contenido de la propia solicitud y las referencias citadas en el informe de búsqueda internacional son el soporte de las objeciones realizadas por esta Entidad.

En efecto, las figuras 5 y 6 (ver folio 23) enseñan aparatos para leer y grabar información en discos ópticos, formatear, corregir errores y reglas de codificación de canal, bien conocidos en la técnica (ver folio 11), por ejemplo el sistema CD (disco compacto).

Finalmente, no puede olvidarse que son los conocimientos de una persona normalmente versada en la materia los que llevan a establecer si, por ejemplo, una invención es obvia o se deriva evidentemente del estado de la técnica. Con mayor razón podría dicha persona versada en la materia saber si se están empleando elementos convencionales en la elaboración del producto reivindicado.

Llama la atención del Despacho el recurrente al hecho de que "la interpretación dada al artículo 21 en el presente caso, es totalmente contradictoria a la interpretación dada por el mismo Despacho en otros asuntos y que nosotros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

adoptamos para dar respuesta al oficio anterior, en efecto el oficio No 3641, notificado por fijación en lista el 22 de Marzo de 2007 de la solicitud Colombiana con No 01 02407, cita lo siguiente con respecto a la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486:

'Se trata de no conceder nueva patente a un invento, producto o procedimiento, al que se le ha encontrado nueva función, pero se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc, o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc o método, implica que no es merecedor de nueva patente'..."

Al respecto cabe aclarar, que las patentes que se otorgan para las invenciones, son de producto o de procedimiento, tal como lo determina el artículo 14 de la Decisión 486, al señalar que "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología..." de manera que no se incluyen los usos dentro del objeto de protección de las patentes de invención.

Por otro lado, el contexto en que se aplicó el artículo 21 en el expediente No 01 02407 es distinto, son campos diferentes y situaciones diferentes a la del presente caso. No obstante, no se encuentra ninguna contradicción entre los actuales argumentos y los argumentos consignados en el Oficio 3641, de la solicitud Colombiana 01 02407, traído a colación por el recurrente.

Al respecto, se encuentra que la reivindicación 1 (ver folio 107) expresamente 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 (4) tiene una variación de un parámetro físico, cuya variación es modulada para codificar información del soporte de grabación, y cuya servo comprende... partes no moduladas... partes moduladas... caracterizado en que, la pendiente de la variación es sustancialmente continua en las transiciones entre las partes moduladas y las no moduladas, dicha variación es sustancialmente una variación senoidal y las transiciones están ubicadas a los mínimos y/o máximos de dicha variación senoidal".

Una persona del oficio, normalmente versada en esta materia técnica, sabe que las características incluidas en esa reivindicación son las de una señal para grabar información en un soporte o CD y **NO** el soporte en sí, que es lo que se pretende reivindicar, en la presente solicitud.

Adicionalmente, sabe que con ayuda o **USO** de los aparatos ilustrados en las figuras 5 y 6 (ver folio 23) para leer y grabar información en discos ópticos, formatear, corregir errores y reglas de codificación de canal, bien conocidos en el estado de la técnica (ver folio 11), por ejemplo el sistema CD, se graban los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

bloques de información etc. como se relaciona en ella y en las restantes reivindicaciones de la solicitud.

De allí es evidente que el objeto reivindicado hace **USO** de medios técnicos convencionales (señalados en el mismo capítulo descriptivo) y, adicionalmente, son revelados por los documentos del informe de búsqueda internacional anexo a la solicitud inicial por el solicitante.

A la luz de lo anterior, no se encuentra en qué consiste la discrepancia entre la actual posición y la posición contenida en el Oficio 3641, perteneciente al expediente 01 02407. Por lo demás, el memorialista no sustentó sus afirmaciones, sino que se limitó a transcribir apartes del concepto que supone concordante con sus opiniones.

Respecto de la claridad de la solicitud argumenta el recurrente: "Mi representada está en total desacuerdo con respecto a que las reivindicaciones 1, 7 y 13 se relacionen a un mismo objeto. Dichas reivindicaciones son diferentes ya que las reivindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte de grabación, un aparato de grabación y/o reproducción y a un método de fabricación del soporte de grabación respectivamente, cada una de dichas reivindicaciones definidas por sus características de producto y de método. Por otro lado, mi representada afirma que las objeciones hechas por su Despacho no son lo suficiente claras ni sustentadas, por lo que es difícil entrar a refutar las mismas. Por ejemplo, no se entiende a qué se refiere su Despacho cuando enuncia que las reivindicaciones 2 a 6 y 8 a 11 se desvían a las características de la señal usada para grabar información."

Al respecto se reitera lo dicho en la resolución impugnada (ver folio 122), en el sentido que las nuevas reivindicaciones 1, 7 y 13 se redactaron como independientes y separadas, se relacionan con un mismo objeto y difieren unas de otras únicamente en el preámbulo, el cual varía al denominárseles, respectivamente, como "soporte de grabación", "aparato de grabación" y "método de fabricación", una manera de codificar información en un soporte, lo cual es técnicamente inadmisibles.

Ahora bien, con solo afirmar que, "Dichas reivindicaciones son diferentes ya que las reivindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte de grabación, un aparato de grabación y/o reproducción y a un método de fabricación del soporte de grabación respectivamente, cada una de dichas reivindicaciones definidas por sus características de producto y de método" no se demuestra que ellas den cumplimiento a los requisitos de los artículos 14 y 30 de la Decisión 486, es decir, no se comprueba que satisfagan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como tampoco que sean claras y concisas como se requiere.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

Como se mencionó anteriormente, la reivindicación 1 (ver folio 107) pretende proteger: "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 (4) tiene una variación de un parámetro físico, cuya variación **es modulada para codificar información del soporte de grabación**, y cuya servo comprende: partes no moduladas... partes moduladas... caracterizado en que, la pendiente de la variación es sustancialmente continua en las transiciones entre las partes moduladas y las partes no moduladas, la variación es sustancialmente una **variación senoidal** y las transiciones están ubicadas en **los mínimos y/o máximos de dicha variación senoidal**" (resaltados fuera de texto).

La reivindicación 7 señala: "Un aparato de grabación y/o reproducción que comprende medios de escritura y/o lectura de bloques de información en una pista de información (9) en un soporte de grabación de acuerdo a la reivindicación 1 que comprende una servo pista (4) que indica la pista reinformación (9), dicho aparato comprende medios para explotación de la servo pista (4) y medios de desmodulación para recuperar la información del soporte de grabación a partir de una señal generada por una variación de un parámetro físico del servo pista, cuya servo pista comprende... una pista... variación senoidal... y las transiciones entre las partes moduladas y las no moduladas en las cuales la pendiente de la variación es sustancialmente continua, la variación es sustancialmente una variación senoidal y las transiciones se ubican a la mínima y máxima de dicha variación senoidal, y los medios de detección (50) so para detectar el comienzo a dicha mínima y/o máxima" (ver folios 108 y 109) (subrayas fuera de texto).

Por su parte la reivindicación 13 señala: "Un método de fabricación del soporte de grabación de la reivindicación 1, en el cual el soporte de grabación... caracterizado porque: se provee las transiciones entre las partes moduladas y las no moduladas para mantener la pendiente de la variación sustancialmente continua, la variación es sustancialmente una variación senoidal". (subrayas fuera de texto)

Así las cosas, al comparar el contenido de esas reivindicaciones salta a la vista que repiten una y otra vez la forma de grabar información en un soporte o CD, y NO se relaciona la composición del aparato de grabación o una función entre sus componentes creada por el solicitante, ni los pasos del "método de fabricación" sino que la reclamación relaciona es la manipulación de una señal para codificar información en el soporte de grabación.

Por otro lado, resulta completamente desacertado afirmar que las reivindicaciones de la presente solicitud se allanan a la definición de producto y procedimiento, por las siguientes razones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

Tal como se sostuvo en la Resolución, de acuerdo con la norma y jurisprudencia aplicables, 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 la estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A partir de lo anterior y del contenido de las reivindicaciones 1, 7 y 13, en la resolución impugnada se explicó que las características incluidas en ellas son de una señal para grabar información y NO características técnicas que revistan una forma tangible, ni mucho menos características técnicas de una estructura o de función entre los componentes de una estructura. También se explicó 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 uno o más de los componentes del producto, total o parcialmente, para obtener un resultado o efecto del uso, como grabar información en un soporte.

Adicionalmente, en la resolución recurrida se aclaró que las referencias a la primera reivindicación, agregadas en las reivindicaciones 7 y 13, además de no ser permitidas debido a que no aclaran nada sino que por el contrario crean mayor confusión, al solapar el supuesto método de fabricación con el soporte para grabar información, no solucionan las objeciones trasladadas en el Oficio, puesto que no enseñan una forma tangible de realización, ni una secuencia de operaciones para fabricar un producto, sino la forma de usar una señal para grabar información.

Por otra parte, agregar el contenido de la reivindicación 2 a la 1 y el de la reivindicación 8 a la 7, en NADA modifica las objeciones planteadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el producto que relacionan las reivindicaciones 1 a 12 NO revisten 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.

Finalmente, la reivindicación 13 NO define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, sino que reitera el modo en que se procesa la señal para grabar información en un soporte, relacionado en la reivindicación 1, nada de lo cual es siquiera discutido por el recurrente.

Por su parte, se reitera que las reivindicaciones 2 a 6 se salen del ámbito de la solicitud, teniendo en cuenta que las mismas no aclaran o delimitan una característica de un soporte, sino que se desvían a las características de la señal usada para grabar información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23529

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-105190

La reivindicación 2, por su parte, reclama: "El soporte de grabación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la primera parte de las partes moduladas comprende una variación a una frecuencia de transición..." (ver folio 107), lo cual, no es aclarar una característica de estructura o función del soporte sino una característica de la señal usada para grabar información en un soporte; y de igual forma se puede hacer con cada una de las reivindicaciones objetadas.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer lugar los de claridad y unidad de invención; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

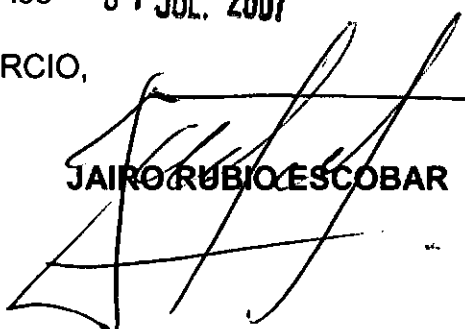
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 9895 de 13 de abril de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 JUL. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No 72 – 35, piso 5º
Bogotá D. C. 

202067