

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

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 7108 de 29 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'RESISTOR TERMOSENSOR PARA UN COMPONENTE REEMPLAZABLE DE IMPRESORA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de abril de 2008, bajo el número 04-028786-00013-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad HEWLETT PACKARD COMPANY, 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:

Señala el recurrente que: "El señor examinador empieza por argumentar que las reivindicaciones 5 a 7 y 8 no tienen sustento descriptivo; ante lo anterior se remite al interesado a la página 21 de la descripción correspondiente. Allí encontrará que claramente se establece que 'Un diseño de matriz del ensamblaje del cabezal de impresión de inyección de tinta genérico es replicado múltiples veces sobre una microplaqueta...'. Es claro que esto equivaldría a 'formar una pluralidad de matrices de ensamblaje de componentes reemplazables...' con leves diferencias de redacción, por lo cual debe ser claro para el interesado que efectivamente si existe en el sustento. Frente a las demás objeciones en cuanto al sustento descriptivo, consideramos de más explicar que en la descripción está más que sustentado el 'agregar una resistencia termosensora', 'formar una pluralidad de modificadores... en la microplaqueta', puesto que es evidente para quien lee con detenimiento dicha descripción que en sus varias modalidades en efecto si se proporcionan resistencias termosensoras sobre una microplaqueta (ver página 21, párrafo 1). Lo anterior demuestra que dichas reivindicaciones si se encuentran sustentadas en la descripción y lo que en realidad parece objetar el señor examinador son las leves diferencias entre el capítulo reivindicatorio y la descripción. Frente a la objeción sobre la expresión 'medir la resistencia', la misma es no procedente puesto que en ninguna porción de las reivindicaciones en cuestión se encuentra dicha expresión."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

A continuación señala el recurrente: "Por último el señor examinador objeta la novedad y la altura inventiva de la presente solicitud a la luz de lo divulgado por las anterioridades US 5.581.541 (D1), JP 2000006459 (D2) y US 6.196.651 (D3).

"En primer lugar, se reitera que las anterioridades D1, D2 y D3 no afectan la novedad de la presente solicitud puesto que ninguna de ellas divulga la presencia de una memoria ROM incorporada al marco del componente de impresora reemplazable para así eliminar la necesidad de un medidor de resistencia análogo externo al dispositivo reemplazable (sic) de impresora. En el oficio al que se da respuesta en el presente se argumenta que en el sentido más amplio ya las anterioridades anticipan la reivindicación de un resistor termosensor para un componente de impresora reemplazable (sic) y por ende un resistor termosensor con memoria ROM. Frente a esto es necesario señalar que la utilización de la memoria ROM es una parte esencial de la presente invención y nada previamente enseña o sugiere la utilización de bits enmascarados y bits fusibles para reducir la cantidad de hardware empleada en la fabricación de un componente reemplazable para impresora.

"En particular, el documento D2 NO puede ser considerado como uno que afecte la novedad de la presente invención, como se probará a continuación:

"D2 no revela ni sugiere un modificador de resistencia acoplado al TSR para modificar una primera resistencia, ni hace mención de una memoria que almacena bits fusibles, los cuales, como se ha reiterado, son parte esencial de las mejoras que la presente invención proporciona al estado de la técnica.

"La actividad inventiva en la presente invención debe ser reconocida puesto que, aunque está claro que un técnico versado en la materia sabe que puede elegir entre varios tipos de memoria, nada en D1, D2 o D3 motivaría a dicho técnico a utilizar una memoria ROM particularmente y menos el escoger dicha memoria a sabiendas de las ventajas que le proporciona en la fabricación de un componente de impresora ya mencionadas.

"La presente invención primeramente requiere de la presencia de una primer resistencia; segundo, requiere de la presencia de un modificador de resistencia acoplado al TSR; y tercero, requiere de una memoria que almacena bits fusibles, los cuales representan la resistencia modificada del TSR e información que identifica de manera única el cartucho o componente reemplazable (sic) de impresora. Por todo lo anterior, el solicitante considera que la presente invención cumple con los requisitos de claridad, novedad, y altura inventiva para hacerse acreedora al privilegio de una patente de invención."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

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 16 de la Decisión 486 señala: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida..."

El artículo 18 de la mencionada Decisión reza: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

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

El artículo 45 de la Decisión 486 que reza: "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. (...) 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. 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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente, se encuentra que la solicitud se refiere a "suministrar una resistencia termosensora para un componente reemplazable de impresora" (Ver folio 141).

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 7108 de 29 de febrero de 2008, argumenta el recurrente, que las reivindicaciones 5 a 7 y 8 si tienen sustento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

descriptivo.

Lo anterior es posible desvirtuarlo, recordando el numeral 7 del sexto considerando de la Resolución ahora impugnada, que menciona el artículo 30 de la Decisión 486. Este 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...", (subrayado fuera de texto original), de allí es evidente que un pliego debe cumplir requisitos diferentes, como definir la materia que se desea proteger, ser claro, conciso y **tener sustento descriptivo**.

Por su parte, es preciso recordar el contenido del artículo 28 de la Decisión mencionada, que exige que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figuras(s) que ayuden a entender la composición y/o funcionamiento de un producto y/o la secuencia de etapas a seguir para fabricar un producto (es decir, un procedimiento).

Con fundamento en lo anterior y acorde al procedimiento vigente queda claro que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas, motivo por el cual la descripción y las reivindicaciones independientes deben estar acorde con el objeto y la definición de la invención para que lo reivindicado tenga el sustento exigido por la norma comunitaria.

Por consiguiente, las reivindicaciones deben tener un sustento razonable en la descripción de las medidas que se deben tomar para llevar a cabo (realizar) el invento o parte del mismo, como es el caso del método y del sistema de impresión aquí reivindicados (reivindicaciones 5 y 8) que, además, deben incluir características que no estén en el estado del arte para que puedan ser reivindicadas en las independientes.

En el acto impugnado se señaló y se reitera, que las reivindicaciones 5 a 8 no tienen sustento descriptivo, teniendo en cuenta que en ese aparte no se encontró divulgada la secuencia en el orden reivindicado en las reivindicaciones de método, por ejemplo, en ningún lugar se menciona "formar una pluralidad...", "agregar una resistencia termosensora", "formar una pluralidad de modificadores... en la microplaqueta", "medir la resistencia...", etc., de otro lado, la reivindicación 8, parece ser la aplicación del componente relacionado en la 1, pero ella se excede del marco permitido ya que ni el controlador y su uso forman parte del aparato relacionado en la reivindicación 1.

A la luz de lo precedente, el solo asegurar que: "...Es claro que esto equivaldría a 'formar una pluralidad de matrices de ensamblaje de componentes reemplazables...', con leves diferencias de redacción, por lo cual debe ser claro para el interesado que efectivamente si existe sustento (...) puesto que es



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

evidente para quien lee con detenimiento dicha descripción. (...) lo que en realidad parece objetar el señor examinador son las leves diferencias entre el capítulo reivindicatorio y la descripción...", no son razones que den sustento a lo reivindicado, teniendo en cuenta que lo fundamental consiste en que un procedimiento (método) debe divulgar la secuencia de etapas a seguir para fabricar un producto, de tal forma que al ejecutar lo divulgado según la "receta" se logre alcanzar el resultado reivindicado de forma reproducible. Una "receta", no puede basarse en "equivalentes" o en "leves diferencias" entre lo descrito y lo reivindicado, o basarse en la descripción, como lo sostiene el recurrente en sus alegatos, sino que la secuencia de etapas reivindicada debe haberse divulgado de forma tal, que sea posible obtener un producto para el que se busca protección.

Respecto a los argumentos del recurrente, sobre la novedad y altura inventiva de la presente solicitud, al señalar que no son afectadas por las anterioridades US 5.581.541 (D1), JP 2000006459 (D2) y US 6.196.651 (D3), cabe traer a colación el numeral 7 de la Resolución impugnada, donde se sostuvo y por medio de la presente se reitera, que al examinar la novedad se debe realizar en el sentido más amplio (es decir en sentido general). Un ejemplo de lo anterior es el siguiente: reivindicar "una mesa caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable". En el sentido más amplio, lo que se reivindica es una mesa con una luz, y no una mesa con una luz concreta, que en este caso, sería la lámpara regulable.

Por lo tanto, el que las anterioridades no divulguen la presencia de una memoria ROM incorporada al marco del "componente de impresora", como se alegan en el recurso, no es sustento que otorgue novedad a lo reclamado.

En segundo lugar, resulta importante resaltar que el uso o "utilización" de uno o más elementos no novedosos o convencionales, no es patentable; ejemplo de lo anterior, es reivindicar como en el presente caso "una memoria que almacena", es decir, lo que se esta reivindicando es el uso de una memoria, este es, almacenar, razón por la cual no es patentable, teniendo en cuenta que no es permitido por nuestra normatividad patentar usos. Tampoco es patentable algo que no esta dentro del contenido de las reivindicaciones, teniendo en cuenta que es allí donde se incluye el objeto que se desea proteger, es decir, se incluye lo nuevo de la invención.

Cabe agregar, que en el mismo numeral 7 del acto impugnado, la oficina precisó que lo que la solicitud propone, es almacenar información o datos en una memoria ROM con el manejo de los bits fusibles y de enmascaramiento, lo cual es simplemente un uso de medios técnicos para procesar información, como explícitamente se reclama en las reivindicaciones 6 a 8 (ver folio 149), motivo por el cual se considera que no se da cumplimiento a las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486. Cabe aclarar que lo anterior no es discutido por el recurrente



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26658

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

en sus alegatos.

Adicionalmente, en la Resolución recurrida se sostiene que una invención de procedimiento en general es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Las reivindicaciones 6 a 8 (del pliego calificado) no son etapas conducentes a la fabricación de un producto, sino que se desvían a mediciones y almacenamiento de datos. Así las cosas, no se tendrán en cuenta, pues no cumplen las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486. Cabe mencionar que este argumento no fue discutido en los alegatos del recurso.

Es importante tener en cuenta, que los motivos de sustento de los numerales 5 y 6 del acto atacado, el recurrente no los controvierte, ni desvirtúa con sus alegatos. Tampoco desvirtúa, ni discute, la siguiente afirmación de este Despacho: "los circuitos integrados se ejecutan con asistencia (control) por computador", afirmación que afecta el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad y nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 7108 de 29 de febrero de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

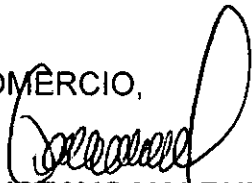
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad HEWLETT PACKARD COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

29 JUL 2008

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/04-028786

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Carrera 7 No. 71 – 21. Torre B, Of. 402
Bogotá D. C.

202067