

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

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 23275 de 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'METODO Y APARATO PARA LEER Y DECODIFICAR INFORMACIÓN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de septiembre de 2007, bajo el número 01-004197-A-00008-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 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:

Argumenta el recurrente una violación al artículo 14 (transcrito) de la Decisión 486, y al respecto señala: "De la lectura de esta norma, se puede concluir que las invenciones relacionadas con productos o procedimientos, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), pueden ser objeto de patentes en Colombia.

"La presente solicitud divisional, se relaciona con un sistema de captura de imágenes. Es decir, se relaciona con un producto, materia patentable en Colombia, sin más requisitos de los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

"Como bien lo menciona su Despacho la normatividad andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso. Por lo tanto, no existe norma legal alguna que establezca cuál es la única redacción "aceptable" por las Oficinas de Patentes para este tipo de reivindicaciones. Siendo esto así y teniendo en cuenta que las actuaciones de la Administración están sometidas al imperio de la Ley es claro que la misma no puede crear condiciones adicionales que deban ser cumplidas por los solicitantes

12012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

de patentes para llevar a cabo el estudio de patentabilidad o excepciones de patentabilidad diferentes de las consagradas en la Ley.

“Lo anterior, no solamente atentaría contra el derecho al debido proceso al que tienen derecho los solicitantes de patentes sino que implicaría una violación del principio constitucional según el cual los funcionarios públicos solamente pueden actuar de conformidad con su competencia.

“Por esta razón, consideramos que al no existir restricción alguna en el artículo 14 de la Decisión 486 ni en ninguna otra norma de este mismo Estatuto con respecto a la forma cómo deben redactarse las reivindicaciones de producto para que la patentabilidad de las mismas pueda ser estudiada, no es posible formular una objeción al respecto y por ende, al haberse formulado de esta forma vicia de ilegalidad el acto administrativo acá recurrido debiendo ser revocado.

“Ahora bien, si bien es cierto que su Despacho, en la práctica común, ha acudido a la Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1982, ello no significa que este documento, carente de toda fuerza de ley, pueda ser invocado como sustento de esta objeción. Menos aún, cuando en el párrafo 57 de dicha Guía se especifica que:

“Las reivindicaciones de producto ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos”.

“Del párrafo 57 de dicha guía, se puede concluir entonces que la materia de la presente invención (sistema) es de categoría de **producto**, materia patentable en Colombia.

“Ahora bien, si nos remitimos a un manual más actualizado, también publicado por la OMPI en el año 2004, Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina”, se define en la página 37, una invención de producto como:

“Sustancias y composiciones así como entidades físicas tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, etc”.

“De la anterior definición se tiene claridad en cuanto a que los sistemas o sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, corresponden a la categoría de producto y también son patentables.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

"Por lo tanto, si se tiene en cuenta que su Despacho mismo señaló bajo el subtítulo 'Objeto de la Invención' que: 'Por su parte, el pliego reivindica un sistema de producción de imágenes que captura una imagen de una pluralidad de objetos colocados aleatoriamente sobre una banda transportadora en movimiento' es claro que dicho objeto sí se encuentra contemplado como materia patentable de conformidad con la interpretación que del citado artículo 14 de la Decisión 486 efectúa dicho Manual.

"De otro lado, su Despacho objeta nuevamente la redacción de las reivindicaciones con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486, según el cual señala no se puede reivindicar un producto por sus características técnicas y funcionales en una misma reivindicación.

"Para sustentar esta objeción cita nuevamente un Manual, cuya fuerza vinculante ha sido siempre negada por su Despacho, de tal manera que no puede servir de fundamento válido de la misma. Aún más, dicho Manual en ninguno de sus apartes señala que las reivindicaciones que no se redacten de la forma sugerida por el Despacho no pueden ser objeto de análisis de patentabilidad, que fue finalmente lo sucedido en el presente caso.

"Revisando un manual más actualizado, también publicado por la OMPI en el año 2004, 'Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina', encontramos que el mismo establece en la página 35, lo siguiente:

"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento".

"Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión).

"De lo anterior expuesto se concluye que contrario a lo que afirma su Despacho una reivindicación de producto, para este caso en particular, el sistema, puede incluir la enumeración de los elementos y la relación funcional entre los mismos, sin que señale que unas y otras deben incluirse en reivindicaciones diferentes y que no hacerlo acarrea al solicitante el no estudio de fondo de su solicitud, tal y como sucede en el presente caso.

"Finalmente, vale la pena poner de presente que su Despacho no efectuó el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

estudio de patentabilidad en la presente solicitud divisional en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y que por ende no puede afirmar que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 14 ya que su Despacho no demostró que el sistema (producto), de la presente divisional no cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial."

"Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolución impugnada."

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violación del artículo 30 (transcrito) de la Decisión 486. Al respecto señala: "...respetuosamente disintimos de la apreciación de su Despacho con respecto a que la reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica.

"El aporte del solicitante al estado de la técnica, fue el de proveer, como bien se establece en el capítulo reivindicatorio, un sistema de producción de imágenes que captura una imagen de una pluralidad de objetos colocados aleatoriamente sobre una banda transportadora en movimiento.

"No es cierto que el sistema se redactó en términos de uso de los componentes, por cuanto el mismo esta definido mediante varios componentes (conjunto de lentes primarios, conjunto de lentes secundarios, una máscara de fase (a phase mask) etc) junto con varias funciones (converge, altera, divide etc) llevadas a cabo por dichos componentes.

"A este respecto, no se debe confundir la reivindicación de un uso de un producto para lograr un fin frente a la reivindicación de una especial configuración de elementos que gracias a la misma permiten lograr el fin deseado. Es claro que en el segundo caso se está haciendo uso de elementos, muchos de los cuales conocidos en el estado del arte, pero ese no es el objeto de la invención ni de la protección reivindicada. ✓

"En el presente caso, se pretende la protección mediante patente de un sistema entendido como un todo, cuyos elementos además desempeñan unas funciones técnicas específicas. Por esta razón, las características técnicas funcionales mencionadas en las reivindicaciones no deben ser entendidas como la reivindicación de un uso de dichos elementos sino precisamente como la definición de la interacción y estructura de los componentes del sistema.

"Las reivindicaciones enuncian funciones desempeñadas por los componentes para lograr el sistema reclamado. Se enfatiza en que la redacción funcional define

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

la interacción y configuración del sistema para lo cual se asignan formas de funcionamiento y no usos de los mismos en los términos que, quienes trabajamos en el tema de patentes, podemos identificar como materia no patentable en Colombia.

"De otro lado, no podemos estar de acuerdo con que la palabra 'fase de enmascaramiento' sea una característica de procedimiento y no de producto. Simplemente, en la revisión de la traducción del último capítulo reivindicatorio se cambio "máscara de fase" por "fase de enmascaramiento" que en inglés corresponde a "phase mask". Por lo que tampoco es cierto que no se haya mencionado en la solicitud inicial.

"Tampoco podemos estar de acuerdo con que la reivindicación 2 carezca de enlace lógico con la reivindicación 1. Se reitera lo mencionado en la respuesta al examen de fondo:

"La reivindicación 2 especifica una configuración particular del componente (máscara de fase o fase de enmascaramiento) del sistema reclamado en la reivindicación 1. Es decir, la reivindicación 2 especifica que la máscara de fase se codifica con una función de dispersión de punto separable, la cual define además la estructura de la máscara de fase. Adicionalmente, la codificación reivindicada produce una funcionalidad específica de dicho componente. Por lo anteriormente expuesto, la reivindicación 2 no solamente está relacionada con la reivindicación 1, sino que su dependencia es correcta.

"Por las anteriores razones, todas las objeciones formuladas por su Despacho con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 carecen de fundamento legal alguno al no encontrarse expresamente consagradas en dicha norma y en ninguna otra norma jurídica del mismo Estatuto y por ende, al haberse procedido de esa forma, la Resolución acá impugnada se encuentra viciada de ilegalidad y debe ser revocada en su totalidad.

A continuación, el recurrente argumenta la violación del artículo 21 (transcrito) de la Decisión 486, al señalar que: "Ese Despacho erróneamente afirma que la presente divisional solo es una relación de usos.

"Como se citó en la respuesta al examen de fondo, no podemos estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486 no consagra la excepción de patentabilidad fundada en en (sic) usos como tales, la cual ha sido decantada por el Tribunal del texto del artículo 14 de la Decisión 486 sino que hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos ya patentados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

"Así entonces, tratándose de solicitudes de patentes cuya materia corresponda a una patente ya otorgadas con anterioridad para las cuales se haya descubierto un nuevo uso puede ser en efecto objetada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486.

"Sin embargo, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la aplicación de una norma como esta debe estar supeditada a que se cumplan todos y cada uno de los elementos que configuran la excepción. De nada sirve insistir en argumentos técnicos que no encuentren sustento en la norma jurídica, por cuanto el trámite de una solicitud de patente es un trámite reglado, cuyo cumplimiento garantiza la realización de los derechos subjetivos de las partes.

"Lo anterior, por cuanto en el presente caso, no se ha demostrado por parte de su Despacho que se encuentran patentados o fueron objeto de una patente el sistema de producción de imágenes, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

"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 del 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".

(Anexo copia de dicho oficio para su información)

"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, 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 se relaciona únicamente con usos de componentes.

"Como se citó anteriormente, en el presente caso, no aparece demostrado que se encuentre patentado: el sistema de producción de imágenes definido mediante componentes (conjunto de lentes primarios, conjunto de lentes secundarios, una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

máscara de fase (a phase mask) etc) junto con varias funciones (converge, altera, divide etc) llevadas a cabo por dichos componentes.

"Vale la pena aclararle a su Despacho que la creación del solicitante se refiere a un sistema que comprende elementos, funciones de dichos elementos, y funcionalidad e interacción de todos los componentes que forman el sistema y como un todo, debe ser entendido y estudiado.

"Es decir, su Despacho no demostró que el sistema como un todo, con la funcionalidad e interacción de todos los componentes esté comprendido en el estado de la técnica.

"Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Despacho revocar la resolución acá impugnada por cuanto la norma legal que le sirvió de fundamento a la presente objeción fue interpretada erróneamente, de tal manera que vicio de ilegalidad el acto administrativo.

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

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.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud consiste en "suministrar un sistema de análisis automático de imágenes de paquetes que se desplacen por una cinta transportadora, que en esta divisional se reivindica en la forma de sistema de producción de imágenes" (Ver folio 160)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 23275 de 30 de julio de 2007, el recurrente argumenta una violación al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, es preciso traer a colación el artículo mencionado. Este reza: "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" (Resaltado fuera de texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma andina establece **dos categorías** de invenciones: de **producto** o de **procedimiento**. Por este motivo, tanto en la solicitud origen de esta divisional como en los oficios Nos. 11.716 del 09 de diciembre de 2005 (ver folio 65 y ss.) y 10.135 del 07 de septiembre de 2006 (ver folio 86 y ss.), la Oficina explicó, que para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión, ni el reglamento, ni el Manual Andino de Patentes establecen taxativamente cómo se debe definir cada una de las categorías, la Oficina desde hace más de 20 años ha venido utilizando la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes en el procedimiento de calificación de las solicitudes puestas a su consideración. Cabe advertir, que esta Guía fue escrita con el fin de apoyar a los examinadores en el correspondiente estudio de patentabilidad, la cual, por su uso prolongado se ha convertido en práctica común del procedimiento, conocida por quienes tiene experiencia en el tema.

Así las cosas, en el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Las primeras, deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función, y las segundas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

De lo precedente queda claro, que de acuerdo a la norma y el procedimiento común, un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica, con su correspondiente uso.

Cabe aclarar, que la Administración en ninguno de sus actos sostuvo que la Guía tenga "fuerza de ley" como lo pretende hacer ver el recurrente, puesto que, como se mencionó y como es bien conocido, dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

De otro lado, es preciso recordar, que el trámite de concesión de patentes es una vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezca al dominio público o que simplemente no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria. Igualmente, 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. (Proceso 21-IP-00)

Por su parte, el requerir al solicitante con el fin de sugerir que no se mezclen las características de estructura y función, se ha fundamentado en el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes, en concordancia con el Manual Andino de Patentes, capítulo III, numeral 4.2.

El párrafo 57 de la Guía mencionada señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (Artículo 112.2), LT). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos..."

Por su parte, el numeral 4.2 mencionado señala: "Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo 'elemento para medir la presión')."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

A la luz de lo anterior, es evidente que una invención se debe definir únicamente mediante características técnicas de estructura ó de función.

Es preciso señalar, que las objeciones presentadas respecto a la redacción de las reivindicaciones, fueron realizadas con base en el artículo 30 de la Decisión 486, más no con el artículo 14 de la misma, como lo entiende el recurrente.

Así las cosas, no existe una violación del artículo 14 de la Decisión 486, teniendo en cuenta lo señalado en el desarrollo de la presente Resolución.

Respecto a lo expuesto por el recurrente, sobre la violación del artículo 30 de la Decisión cabe señalar 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. Al respecto el numeral 4.2 del capítulo III del Manual Andino de Patentes, indica que: "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 no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes), sino que además debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización; así mismo debe indicar su funcionamiento **cuando** para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

De otro lado, 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. Esta reivindicación es común subdividirla 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) técnica(s) propia(s) de la invención, 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.

Al respecto, la reivindicación 1 del pliego allegado como respuesta al último Oficio No. 10.135 (ver folio 139) señala textualmente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

"Un sistema de producción de imágenes que captura una imagen de una pluralidad de objetos colocados aleatoriamente sobre una banda transportadora en movimiento caracterizado porque comprende:

un conjunto de lentes primarios que converge un rayo de luz reflejado por una superficie de la banda transportadora y por los objetos colocados aleatoriamente en la superficie de la banda;

un conjunto de lentes secundarios que converge dicho rayo de luz proveniente de dicho conjunto de lentes primarios;

una fase de enmascaramiento que altera el rayo de luz convergido por el conjunto de lentes secundarios y;

un divisor de rayos que divide el rayo de luz alterado hacia un primer detector de imágenes, que genera una señal de salida de una primera parte de la superficie de la banda transportadora, y hacia un segundo detector de imágenes que genera una señal de salida de una segunda parte de dicha superficie de la banda transportadora, dispuesto en un ángulo de 90° con respecto al primer detector de imágenes"

A su vez, la reivindicación 2 consiste en (ver folio 140), "El sistema de producción de imágenes de la reivindicación 1 en donde la fase de enmascaramiento está codificada con una función de dispersión de punto separable".

Tal como se sostuvo en el subnumeral 2.2 y en los numerales 3 y 4 del acto atacado, al estudiar ese pliego, salta a la vista que se incluyen mezclas de características no permitidas (por las razones ya mencionadas), como se evidencia de su redacción:

"1. Un sistema de producción (...) que captura (...)
un conjunto de lentes primarios que converge (...)
un conjunto de lentes secundarios que converge (...)
una fase de enmascaramiento que altera (...)
un divisor de rayos que divide (...) que genera (...) dispuesto en un ángulo de 90° ..."

"2. El sistema (...) en donde la fase de enmascaramiento está codificada con ..."

De lo anterior, es evidente que la parte en negrilla son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

Por su parte, la reivindicación 1 es indefinida porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Esta reivindicación hace una relación enumerativa de los componentes de un módulo o sistema de captura de imágenes y los **usos respectivos** de cada uno de los componentes, es decir, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

redactó en términos del uso de los componentes. Se suma a lo anterior, que se introdujo una alteración con el concepto: "fase de enmascaramiento", el que, de un lado, no es mencionado en la solicitud inicial, y de otro lado, crea una etapa de procesamiento de señal que no es una característica técnica de estructura o función entre los componentes de la estructura, característica por la que se define un producto, sino que ella es más cercana a un procedimiento, motivo por el que la mencionada alteración provoca que las características relacionadas en la reivindicación sean una combinación de características de producto y procedimiento, lo cual resulta inadmisibile.

De otro lado, la reivindicación 2 carece de enlace lógico con la reivindicación independiente, teniendo en cuenta que, como se señaló anteriormente, ella no aclara o delimita una característica de estructura ni de función entre los componentes, sino que hace referencia a una forma de codificar una señal, razón por la cual, se sale del objeto de protección señalado en la reivindicación 1.

Así las cosas, indicar un "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada", análogas a las incluidas en la reivindicación independiente del presente caso, como por ejemplo: "...conjunto de lentes primarios que converge un rayo de luz reflejado...", "...conjunto de lentes secundarios que converge dicho rayo de luz...", no establecen una relación de función (relación funcional) ni determina una función entre los componentes de un sistema de producción de imágenes, sino que por el contrario se menciona el USO de una o más partes del sistema, 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 detector se usa para detectar señales o datos, etc.

Por el motivo anterior, afirmaciones tales como: "conjunto primario de lentes que converge", "conjunto secundario de lentes que converge", "fase de enmascaramiento que altera", "divisor que divide", etc. no definen la(s) función(es) de los componentes enumerados del módulo o sistema, sino que relacionan el USO de aquellos, puesto que es ampliamente conocido en la técnica que los lentes en un sistema óptico son para hacer converger un haz o rayo de luz, la máscara (filtro) es para alterar una luz, un divisor es para dividir el haz o la señal, etc. todo lo cual, por demás, no es creación del solicitante.

De todo lo anterior, resulta evidente que la reivindicación 1 del último pliego, es una enumeración de componentes (elementos) junto con la enunciación de su uso y, contrario a lo que se asegura por el recurrente, no se establece ninguna relación funcional entre dichos elementos.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

Se suma a lo anterior, que cuando en una reivindicación se trate de definir un producto mediante una o más funciones, esta(s) debe(n) ser realizada(s) entre dos o más de los componentes de la estructura y debe(n) ser función(es) creada(s) o aportada(s) por el solicitante al estado de la técnica, y no una relación de los usos conocidos en el estado del arte de cada uno de los componentes de dicha estructura.

Por último, cabe aclarar que lo esencial de una solicitud es que cumpla las disposiciones de los artículos 14 y 30, es decir, que defina un producto o un procedimiento con las características permitidas, acorde al procedimiento seguido, ya que no se trata de "definido mediante varios componentes...", "...no se debe confundir la reivindicación de un uso de un producto", como lo asume el recurrente, sino que defina el producto y/o el procedimiento mediante las características técnicas permitidas por la norma y el procedimiento establecidos, no por medio de otras características, como sucede en el presente caso.

En conclusión, los alegatos del recurrente no controvierten ni desvirtúan lo expuesto en la Resolución ahora impugnada. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho no encuentra violación alguna del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto a los argumentos expuestos por el recurrente, sobre la violación del artículo 21 de la Decisión 486, cabe decir que, en los oficios Nos. 11.716 (ver folio 67) y 10.135 (ver folio 90) se informó que las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 tampoco se cumplen porque como se señala, explícitamente, en la descripción se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales como un computador personal o un servidor o de partes de ellos, además, realizar una enunciación enumerativa de los componentes de un sistema y los usos respectivos, no significa que se haya enseñado una nueva forma de realización de un producto sino, obviamente, se han señalado los usos".

Por su parte, el solicitante argumenta que: (expuesto en el numeral 4° del sexto considerando de la Resolución impugnada) "...el artículo 21 de la Decisión 486 se relaciona con segundos usos de productos o procedimientos ya patentados. Lo cual no puede aplicarse de ninguna manera al presente caso, ya que el sistema reclamado... no corresponde a un producto ya patentado ... se debe analizar la novedad y nivel inventivo para el sistema como un conjunto y no por separado...", y que "la presente invención NO corresponde a un segundo uso". Estas afirmaciones no presentan el debido sustento y no se fundamentan en el procedimiento establecido ni en la jurisprudencia dictada.

No obstante, para desvirtuar las aseveraciones del recurrente, basta señalar que



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

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

de acuerdo a la jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no; en otras palabras, no es requisito indispensable que un segundo uso, ni ninguno de los requisitos de patentabilidad, tenga que ser objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación. (Interpretación prejudicial 192 – IP- 2005)

Así las cosas, se reitera que lo fundamental consiste en que la reivindicación independiente hace una enunciación enumerativa junto con el uso de cada uno de los componentes relacionados en ella, lo cual, evidentemente no significa que se defina una nueva forma de realización o fabricación de un producto, sino por el contrario, es solo una relación de usos, motivo por el cual el pliego reivindicatorio no cumple con lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486.

En los alegatos del recurrente, se asegura que hay una coincidencia entre sus suposiciones y la transcripción de la interpretación del artículo 21 de un concepto técnico emitido en otro sector de la técnica, señalando una contradicción en la interpretación que hace la oficina. Al respecto cabe aclarar, que no existe tal contradicción, teniendo en cuenta que, de un lado, el contexto en que se aplicó el artículo 21 en dicho concepto es distinto, al encontrarse en campos técnicos diferentes. Del otro lado, son situaciones completamente diferentes. No obstante, a la luz de lo expuesto, no hay alguna contradicción teniendo en cuenta que el mismo concepto se deduce que si el objeto al que se reclama protección ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo, implica que no es merecedor de patente.

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay una violación por parte de esta Entidad del artículo 21 de la Decisión 486 de 2000.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con la claridad de la solicitud ni con las disposiciones de los artículos 14 y 21 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 23275 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 12012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-004197-A

resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 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

23 ABR. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202067