

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 14576 del 16 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "RECEPTOR PARA LOCALIZAR Y PROCESAR DATOS BASADOS EN MAPAS", con fundamento en los artículos 15 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones reclaman materia que no se considera una invención y porque las mismas no son claras ni concisas.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de abril de 2010, con el No. 02-091937-A-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente sostiene que "no se le ha dado suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante que demuestran en forma adecuada que las reivindicaciones 1 a 13 de la presente invención sí cumplen cabalmente con las exigencias contenidas a lo largo de la Decisión 486, y que también demuestran que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 13, no solo resulta clara y precisa, sino que además, resulta patentable, toda vez que no se trata de materia que se encuentre incluida en las excepciones de patentabilidad. Para una persona medianamente versada en la materia técnica, la invención denegada corresponde a un aparato receptor (hardware) que representa una solución novedosa e inventiva frente a problemas técnicos aún existentes..." (Fl. 525, Párr. 1).

Asegura, que "el nuevo aparato (producto) para la localización y procesamiento de datos basados en mapas, se ha caracterizado mediante características técnicas perfectamente válidas que corresponden a sus elementos y funcionalidad, pero de ninguna manera se reclama un software o soporte lógico como tal, debido a que dicho aparato está compuesto por componentes específicos, tales como, una entrada, un decodificador, un procesador, etc., que guardan una relación técnica y funcional completamente novedosa e inventiva que de ninguna forma habían sido reveladas o al menos sugeridas previamente en el estado actual de la técnica..." (Fl. 529, Párr. 3).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:

La sociedad recurrente asegura que la invención denegada corresponde a un aparato receptor (hardware) que representa una solución novedosa e inventiva frente a problemas técnicos aún existentes.

Sobre el particular, cabe aclarar que si la materia reclamada, siendo, por lo demás, excluida de patentabilidad en virtud del artículo 15 de la Decisión 486, es limitada a una aplicación práctica, puede llegar a ser susceptible de estudio de patentabilidad. Una aplicación práctica particular es una idea aplicada tangiblemente a una estructura (no abstracta), es decir, cuando una ley de la naturaleza o fenómeno natural se aplica en forma práctica a una estructura, queda la idea limitada a una aplicación particular.

Una reivindicación que incluya términos que impliquen que la invención se refiere a un producto, por ejemplo, "*una máquina que comprende...*", pero que no incluya limitaciones tangibles de acuerdo con su interpretación más amplia razonable, no estará limitada a una aplicación práctica, sino más bien abarca o comprende el concepto total en el cual la invención está basada. Así las cosas, dicha reivindicación no es aceptable, porque la materia reclamada se extendería a cubrir todos los aspectos de la aplicación de la idea abstracta, ley de la naturaleza o fenómeno natural.

Por otra parte, una reivindicación dirigida a una máquina, definida como: "*Una máquina que funciona de acuerdo a $F=m \cdot a$* ", pero que no incluya elementos estructurales tangibles en su interpretación más amplia razonable, abarcaría un principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicación no tendría un límite. Por lo tanto, se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica.

Aunque la recurrente afirme que el receptor está bien definido, debe ser evidente una limitación y no estar descrito de forma general o de forma funcional, porque la invención no debe estar definida por la función o el resultado a alcanzar, toda vez que, si fuere así, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Por lo demás, en las reivindicaciones 1 a 13 las características esenciales técnicas de la invención (elementos estructurales tangibles) se encuentran redactadas en términos generales y en términos de uso de dichos medios técnicos para el procesamiento de las señales y, por lo tanto, estas reivindicaciones responden a un software, de manera que no son materia patentable en virtud del artículo 15 de la Decisión 486.

Frente a los argumentos de la recurrente que defienden la patentabilidad de la invención, cabe decir que las reivindicaciones deben contener todas las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

características técnicas esenciales de la invención, comoquiera que es allí donde se define el objeto o la materia que se desea proteger. Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención y las que la hacen diferente del estado de la técnica y, por lo tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc., de esta manera, no se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: "*Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%*"), puesto que, como se indicó en líneas anteriores, equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Cabe mencionar, que tal como se encuentran redactadas las reivindicaciones no es posible determinar las características esenciales del sistema para que los primeros y segundos datos tengan la misma constelación, de tal forma que los primeros y segundos datos correspondan a diferentes números de bits de datos, de tal forma que el primer campo contiene un mapa actual y la información de cuenta y el segundo campo contiene un mapa siguiente y la información de cuenta, tal que el mapa actual indica la localización de, al menos, los primeros datos en un marco actual, de tal forma que el mapa siguiente indica la localización de, al menos, los primeros datos en un marco futuro, de tal forma que la información de cuenta indica el número de marcos hasta que el mapa siguiente llegue a ser el mapa actual. De igual forma, una persona del oficio medianamente versada en la materia técnica sabe que un receptor recupera el mensaje de la señal recibida, demodulando a la señal si ha sido modulada o decodificándola cuando ha sido codificada, por lo tanto el receptor, cuyas características técnicas reivindicadas son una entrada, un decodificador y un procesador, es ampliamente conocido en la técnica, dado que esos son los elementos técnicos que componen cualquier receptor.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 14576 del 16 de marzo de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "RECEPTOR PARA LOCALIZAR Y PROCESAR DATOS BASADOS EN MAPAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 80990

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-091937A

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
DARÍO CÁRDENAS NAVAS
general@cardenasycardenas.com
infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓