

113

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-069957- -00007-0000

Fecha: 2009-10-01 16:12:24 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 467 SOLICIPRORROGA Folios: 2

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY.-Solicitud de
Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ESTIMACIÓN DEL
RUIDO A UNA FRECUENCIA MEDIANTE MUESTREO DE RUIDO A
OTRAS FRECUENCIAS".-Clase G06F 19/00.-Expediente número
07-069.957.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 10 de Julio de 2009.
2. Atentamente ruego a usted concederme un plazo de treinta (30) días para dar respuesta al auto antes mencionado, cuyo término vence el **6 de Octubre de 2009.**
3. Anexo acompaño recibo número 09-66,368, que acredita el pago de los derechos que dicho plazo causa.
4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

114

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 66,368
FECHA : SEPTIEMBRE 7 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-069957- -00007-0000

Fecha: 2009-10-01 16:12:24 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 467 SOLICIPRORROGA Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	79463554	07/09/2009	19,204,360.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-08	PRORROGA DE TERMINOS	81,000.00
		31 PRORROGA DE TERMINOS	81,000.00
		TOTAL :	\$ 81,000.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., (03, 07, 2009)

Abogada

Alicia Lloreda Ricaurte

ASUNTO

Radicación

07-69.957

Trámite

002

Evento

001

Actuación

430

Oficio

07 7 2 6

Folios

007

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT US 2006/001.555

Fecha de Presentación Internacional.

2006- I- 17

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción:

Folios: 45 a 61 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: a como se radicó inicialmente

Folios: 84 a 88 memorial del 2007-IX-27

En el primer examen de forma, amen de requerir la cesión de derecho se debió rechazar el pliego de reivindicaciones de los folios 60 a 64 porque **no** es cierto que durante el trámite internacional se haya surtido tal cambio de reivindicaciones.

1.3 Dibujos:

Folios: 67 a 77 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 105 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para procesar una señal, reivindicada en la forma de método, programa de computadora y aparato de CSEM para estimar el ruido.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para mejorar la relación señal-a-ruido de una señal S(t), relacionado en las reivindicaciones 1 a 15; un programa de computadora almacenado en un medio tangible, para mejorar la relación señal-a-ruido de una señal S(t), el programa comprende instrucciones ejecutables que hacen que el computador, relacionado en la reivindicación 16; y, un aparato de CSEM para estimar el ruido en una frecuencia en una señal S(t), relacionado en las reivindicaciones 17 a 24;

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 19/00 ; 17/50.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de transcripción, redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En primer lugar, el artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención”; asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: “el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía”. (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda con las reivindicaciones

En segundo lugar, el interesado debe revisar el empleo de los puntos y las comas en relación con los guarismos que aparecen en la solicitud.

Parece necesario precisar que, en Colombia las comas se deben usar solo para separar los números enteros de los decimales, de acuerdo a las reglas de escritura del **Sistema Internacional de Unidades**, que se basa en las normas ISO (International Organization for Standardization; consultar la norma ISO 31-0:1992). Se puede admitir el punto para separar los decimales **únicamente** en los textos en inglés (citas o copias de documentos originales) según lo dispuesto por el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) en 1997.

Como guía para aplicar la notación numérica en el Sistema Internacional de Unidades **SI**, respecto a las cifras incluidas en el expediente, se ofrece el siguiente:

Debe dejarse un espacio entre grupos de 3 dígitos, tanto a la izquierda como a la derecha de la coma (por ejemplo: 15 739,012 53; consultar la norma ISO 31-0, Parte 3). En números de cuatro dígitos puede omitirse dicho espacio. La coma **no** debe usarse como separador de los miles, millones, etc.

Lo anterior se sustenta en los decretos 1731 de 1967, 3464 de 1980 y 3460 de 1984, en los que se dispuso adoptar en el país el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI) como sistema obligatorio.

El Decreto 3460 de 1984, artículo 1 señala: “Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia”, (subrayado fuera de texto). La Norma Técnica Colombiana Oficial Obligatoria 1000, describe el Sistema Internacional de Unidades e indica el uso de las unidades que lo conforman.

Por último, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el 25 octubre de 1991 la resolución 1823, por la cual se implanta el Sistema Internacional de Unidades en todos los sectores de la industria y el comercio y que, obviamente, debe extenderse a todos los documentos oficiales.

A la luz de lo precedente, las cifras incluidas en las páginas 1, 7 a 10, 15 y 16 de la descripción, **no** cumplen lo establecido en las normas.

En tercer lugar, en todo el documento incluido el resumen y las reivindicaciones se incluyeron expresiones con guiones, ejemplos: "señal-a- ruido", "frecuencia-de- interés", "grupo-a-grupo", "24-bits", etc. lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de él más allá del uso conocido para separar renglones.

Por último, la descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar algunos componentes incluidos en las figuras junto con el uso y/o el procesamiento de la señal en secuencia, pero sin que sea posible determinar como se puede ejecutar o realizar dicha mejora.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar (realizar /fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una descripción detallada **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "**receta**" para ejecutar o **fabricar** el aparato (producto) que se desea amparar. Por consiguiente, describir el procesamiento de señal(es) con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

En el párrafo 33 se cita que, "... convertidor análogo a digital AJO 410...", lo cual, probablemente no corresponde a la realidad y, sea un error de transcripción.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones del pliego calificado son indefinidas porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte **no** se divulga ni las secuencias de los métodos, en las formas relacionadas en las reivindicaciones ni la forma de ejecutar o **fabricar** el aparato o producto reclamado; no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; y, no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "el método comprende", "que comprende además", "en donde", etc. no equivalen a "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1 a 15 se redactaron en términos en secuencia lógica de procesamiento de señal o datos, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 17 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo cual, **no** se permite. Además, no tienen sustento descriptivo porque allí no se revela una nueva forma de ejecutar o fabricar un aparato de CSEM sino que se expone el procesamiento de una señal por uso de unos componentes técnicos, lo que no les da soporte descriptivo.

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con

las de los puntos 4 a 6 siguientes.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 15 dirigidas a un método para mejorar la relación señal a ruido de una señal S(t).

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 17 a 24 enfocadas en un aparato de CSEM para estimar el ruido en una frecuencia en una señal S(t).

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal o información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... **o en cualquier otra forma que**, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 1, junto con sus respectivas dependientes, se redactó en secuencia lógica de procesamiento de señal, motivo por el que las mencionadas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal.

En segundo lugar, la reivindicación 16, de forma explícita, va contra las disposiciones de la norma puesto que afirma: "**programa de computadora** almacenado en un medio tangible, para mejorar la relación señal a ruido de una señal S(t), el programa comprende **instrucciones ejecutables** que hacen que el computador...", lo cual, evidencia claramente, que **no** se cumple lo establecido por la norma.

Por último, la reivindicación 17 y sus dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal; motivos por los que las mencionadas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal.

Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen

las disposiciones del citado inciso e).

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado, dicho en otras palabras, que resuelvan un problema técnico, lo cual, no sucede en las reivindicaciones de método o de **procedimiento NO** puesto que **NO** divulga una serie de operaciones que incidan en la materia puesto que una señal o los datos y, la secuencia de su procesamiento no es sólida ni líquida ni gaseosa y el resultado es un mero procesamiento de señal interno del computador y/o componentes del sistema, que **no** son patentables; debido a que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

Asimismo, un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; a la luz de lo precedente resulta evidente que, la reivindicación 17 y sus dependientes de "aparato de CSEM para estimar el ruido en una frecuencia en una señal" o **producto, NO** conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es decir, **no** revisten forma tangible y, no se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo que no satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (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 procesa una señal y/o se usa o se puede usar, uno o más componentes del mismo, total o parcialmente.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir ni un **procedimiento** ni un **producto** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una señal o una información o unos datos, etc. **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención o realización o **manufactura** de un objeto.

Finalmente, la reivindicación 16 **no** define ni un **producto** ni un **procedimiento** ni tampoco reviste forma tangible, razones por las que no se podrá tener en cuenta en lo sucesivo.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos o convencionales o, de partes de ellos, para procesar señales o datos, como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, por ejemplo, las figuras 1 y 2 que ilustran el equipo "involucrado" en la realización de un estudio marino para "implementar" el método, junto con su descripción

correspondiente (ver párrafo 3 en adelante), donde reiteradamente se indica que se hace uso o “utiliza” un remolque “unido” a una antena que se baja a la profundidad del mar mediante un cable, dicho remolque “contiene” los componentes eléctricos necesarios para generar una onda electromagnética, al igual que los sistemas de comunicación, sistemas de posicionamiento, dispositivos de medición de la velocidad del sonido, etc.

Se considera importante precisar, que una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de procedimiento y/o de producto que usa medios técnicos para procesar una señal o en forma de “método o procedimiento”, ya que, se trata de la obtención de un resultado por el **uso** de medios técnicos procesadores de señales o datos convencionales como la transformada de Fourier que, por demás, no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que todos los componentes eléctricos empleados son conocidos por los técnicos en el arte desde hace mucho tiempo y, aquí no se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación de para mejorar la relación señal a ruido, en sí.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley; por los motivos anteriores se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de perfilación geológica, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, el técnico en la materia, de forma obvia, habría obtenido lo reivindicado porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en la perfilación geológica.

De otro lado, la mera *implementación* o relación de una secuencia de eventos o etapas (programa) en la forma de un método, en un sistema informático como un computador o componentes de un equipo involucrado en la realización del procedimiento carece de **nivel inventivo** porque como ya se dijo antes, está al alcance de un técnico en la materia y, un “método” o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema o producto o los componentes del mismo; es decir, dicho “método” **no** se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes de un sistema de perfilación geológica.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una con **nivel inventivo** sino que lo que relacionan son características que se derivarían de forma evidente o de los antecedentes o de los conocimientos comunes en la técnica; por este motivo se considera que lo solicitado no tiene **nivel inventivo**.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 18, 21, 25, 28 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
10 JUL. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 2.208

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004