

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 49838 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN”, para las reivindicaciones 8 a 14, al estimar que cumplieron los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo se negó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 7 y 15, al considerar que no cumplieron el requisito de novedad, conforme lo dispone el artículo 16 de la referida norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de octubre de 2014 con el No. 13-159489-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sony Corporation, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 15 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Al respecto indica “...se han modificado las reivindicaciones 1 a 7 y 15 relacionadas con el aparato...”

Señala a continuación que “...las reivindicaciones 8 a 14 como fueron otorgadas en la Resolución No. 49838 no han sido modificadas.”

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de las reivindicaciones 1 a 7 y 15 de la presente solicitud, considera que “...el examinador ha tenido en cuenta únicamente las siguientes características al comparar el aparato de la presente invención con el estado de la técnica: – Un determinador de modo de codificación – Un decodificador – Un controlador. Según el examinador, las demás características técnicas esenciales no son tenidas en cuenta al hacer referencia a funciones (...) Sin embargo, el examinador ha ignorado el contexto técnico en el cual se desarrolla la presente invención, en donde se requieren dichas características funcionales para definir la invención, ya que no existe otra manera de definirla.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

Agrega que "...es relevante poner de presente que las características técnicas esenciales que hacen diferente al aparato de la presente invención no pueden ser definidas mediante características estructurales, por lo que se hace necesario definir el mismo a través de las funciones. Lo anterior, por cuanto no existe un arreglo, estructura, componente o relación estructural que permita definir las características que lo hacen novedoso e inventivo sobre el arte previo..."

El recurrente explica que "...ninguno de los dos documentos D1 y D2 revela un aparato como el reivindicado en la presente solicitud, el cual comprende: - un determinador de modo de codificación que determina sobre una unidad de base de codificación para codificar los datos de imagen, el modo de no compresión es un modo de codificación en el cual los datos de la imagen salen como datos codificados; - un decodificador que decodifica, en la base de unidad de codificación, los datos codificados de acuerdo con un modo determinado por el determinador de modo de codificación; y - un controlador que controla, en una unidad de codificación para la cual el determinador de modo de codificación ha determinado que se seleccionó un modo de no compresión, la decodificación con una profundidad de bit que especifica un número de bits utilizados para representar los datos de la imagen codificada en el modo de no compresión, en donde la unidad de codificación es formada recursivamente repartiendo una unidad de codificación más grande en unidades de codificación más pequeñas como particiones de bloque."

Finalmente, indica que "Estas modificaciones están basadas en la modificación presentada para Estados Unidos después de la Notificación de Aceptación (Notice of Allowance) y aceptadas por la Oficina de Patentes y Marcas de dicho país. A este respecto, es relevante mencionar que el otorgamiento de la patente por dicha Oficina es un indicio de patentabilidad de la presente solicitud." -subrayado original del texto-

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 13-159489-00008-0000 del 02 de octubre de 2014, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

En el presente caso, el aparato para el procesamiento de imágenes reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un aparato para el procesamiento de imágenes que comprende...” (Ver página 4 del radicado No 13-159489-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un determinador de modo de codificación.	Codificador que selecciona un código de entropía para la codificación (Pág. 2, Párr. 14).	Módulo de decision de modo (Fig. 1, elemento 102).
Un decodificador.		Codificador (Fig. 1, elementos 102, 104 y 106).
Un controlador.	Ambientes de cómputo y controlador (Pág. 12, Párr. 192).	Controlador y dispositivos de cómputo (Pág. 10, línea 20; Pág. 3, líneas 3 a 27).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del aparato para el procesamiento de imágenes de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 15 no mencionan alguna característica que haga nuevo al aparato para el procesamiento de imágenes de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, con referencia a las reivindicaciones 13 a 19 de método, resulta pertinente aclarar que no fueron modificadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, por lo tanto, esta Oficina encuentra que son las mismas reivindicaciones que fueron concedidas en la Resolución recurrida.

Con relación al argumento según el cual el examinador ha ignorado el contexto técnico en el cual se desarrolla la presente invención, en donde se requieren dichas características funcionales para definir la invención, ya que no existe otra manera de definirla; esta Oficina considera que cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. Así pues, en el ejemplo de una reivindicación de un material de construcción que comprende una capa de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

aislamiento térmico, dicha reivindicación debería interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier material de construcción que tenga una capa de aislamiento térmico, por lo tanto, se considera necesario realizar un requerimiento por falta de claridad puesto que no se define cuál es el material de construcción que se pretende proteger. Por lo anterior, se concluye que una reivindicación definida por funcionalidades no es clara, ya que puede referirse a todo elemento que permita cumplir dicha función.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que, según la recurrente, las características técnicas esenciales que hacen diferente al aparato de la presente invención no pueden ser definidas mediante características estructurales, por lo que se hace necesario definir el mismo a través de las funciones, esta Oficina considera que, en términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención. Entonces, claramente las funcionalidades son permitidas, sin embargo, en ninguna instancia se indica que las funcionalidades deben ser consideradas como características técnicas esenciales. Por el contrario, esta Oficina indica que las características que definen la invención son las características estructurales y por su parte, las características técnicas funcionales se definen como los elementos que explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales.

Por otra parte resulta del caso señalar que, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de una reivindicación de producto las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Por otro lado, las funcionalidades indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención y los resultados a obtener no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; por lo tanto, no hacen parte de la comparación con el estado del arte. Así las cosas, esta Oficina reitera que el hecho de que el determinador de modo de codificación determine sobre una base de codificación, si se ha elegido o no un modo de no compresión como modo de codificación para codificar los datos de imagen, el modo de no compresión es un modo de codificación en el cual los datos de la imagen salen como datos codificados; que el decodificador que decodifica, en la base de unidad de codificación, los datos codificados de acuerdo con un modo determinado por el determinador de modo de codificación; y que el controlador controle, en una unidad de codificación para la cual el determinador de modo de codificación ha determinado que se seleccionó un modo de no compresión, la decodificación con una profundidad de bit que especifica un número de bits utilizados para representar los datos de la imagen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

codificada en el modo de no compresión, en donde la unidad de codificación es formada recursivamente repartiendo una unidad de codificación más grande en unidades de codificación más pequeñas como particiones de bloque, no son considerados características técnicas esenciales de carácter tangible sino, como el resultado de una programación que le permite al aparato de procesamiento de imágenes obtener dichos resultados.

Se advierte además que una máquina, producto o dispositivo, es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos, o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un determinado efecto o resultado. Por otra parte, un procedimiento, método o proceso, es un acto o una serie de actos o pasos que están vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente. Así las cosas, no puede desprenderse de lo señalado en la Decisión 486, que dichas categorías (producto y procedimiento) se caractericen de la misma manera, siendo su naturaleza distinta. Por lo tanto, puede concluirse que el aparato de procesamiento de imágenes reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Así las cosas, se reitera que el documento D1 anticipa en su totalidad las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 a 7 y 15, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Finalmente, frente a la concesión extranjera mencionada por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 1 a 7 y 15 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49838 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38973

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-159489

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sony Corporation, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez