

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40670

Ref. Expediente N° NC2017/0000930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 1230 del 24 de enero de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “TÉCNICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIONES DE CANAL DE ENLACE ASCENDENTE POR EL USO DE BANDA DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE RADIO COMPARTIDA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2020 con el No. NC2020/0002811, encontrándose dentro del término establecido para el efecto QUALCOMM INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. En relación a la solicitud de patente

Luego de realizar un resumen del trámite administrativo de la mencionada solicitud de patente NC2017/0000930, dentro de la cual se evidencia que esta Oficina realizó el correspondiente análisis de patentabilidad solamente a las 10 primeras reivindicaciones, toda vez que no se evidenció pago de la tasa correspondientes a las 90 reivindicaciones adicionales, la recurrente manifiesta que “ (...) *disiente respetuosamente con los conceptos vertidos por el Despacho porque si se realizó el pago correspondiente a la tasa por reivindicación adicional de las Reivindicaciones 11 a 100. Se presenta en esta instancia un comprobante que documenta el haber hecho oportunamente el pago correspondiente por reivindicación adicional de las Reivindicaciones 11 a 100, incluidas en el radicado bajo el No. NC2017/0000930 del 07 de abril de 2017, por lo cual debieron tomarse en cuenta para el análisis las Reivindicaciones 11 a 100 de la misma manera que las Reivindicaciones 1 a 10. El pago realizado el 19 de febrero de 2018, se realizó por un valor de 3.465.000 pesos. Deseo respetuosamente aclarar que la Resolución No. 61034 de 2017 fija las tasas de Propiedad Industrial para el año 2018 y define la tasa de Reivindicación adicional para Patente de Invención en 38.500 pesos para pagos en línea.*

Así, el valor cancelado corresponde a 90 reivindicaciones adicionales para el año 2018. Sin embargo, debido a un error del sistema, el pago debitado no fue asignado correctamente a ningún expediente. Se presenta la solicitud de corrección de registro de pago en el expediente NC2017/0000930 a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de remediar esta discrepancia. Sin embargo, como se comprueba en las comunicaciones, el proveedor de la plataforma de pagos indica que la base de datos del sistema solo se encuentra el historial desde 2019 y por lo tanto sugiere realizar la solicitud de devolución del dinero.

Con el fin de facilitar el trámite, teniendo en cuenta las limitaciones del proveedor de la plataforma de pagos y después de haber comprobado que se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales, presento un nuevo pago en línea correspondiente a 90

Ref. Expediente N° NC2017/0000930

reivindicaciones adicionales. Sin embargo, deseo respetuosamente aclarar que si se realizo el pago correspondiente y que la Resolución 1230 debió haber tenido en cuenta las Reivindicaciones 1 a 100.”

2.2. En relación a las modificaciones

De manera seguida, la recurrente manifiesta que junto con el memorial del recurso incluye un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 100 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente, señalando adicionalmente que “(...)se presentan en esta instancia modificaciones voluntarias en conjunto con la tasa correspondiente. La versión modificada del capítulo reivindicatorio presenta una reivindicación principal que ahora define (...) Se destaca que ahora, en lugar de leerse: ... la identificación de una ocupación mínima del ancho de banda disponible...’ se define: ...la identificación de un porcentaje mínimo deseado (Fig. 3) de ocupación del ancho de banda disponible (310; 710; 910; 1110); El Despacho podrá verificar que las nuevas expresiones encuentran total sustento en los párrafos [0061] y [0062] del Capítulo Descriptivo originalmente presentado (...) De la misma manera, en la reivindicación principal, en lugar de definir: ...y en donde los uno o más bloques de recursos del número de entrelazamientos, asignados abarca al menos la ocupación mínima del ancho de banda disponible; ...Ahora se define: ...y en donde los uno o más bloques de recursos del número de entrelazamientos asignados abarca al menos el porcentaje mínimo deseado de ocupación del ancho de banda disponible; ... El Despacho podrá verificar que la expresión modificada encuentra sustento en el párrafo [0037] del Capítulo Descriptivo originalmente presentado (...) En el Oficio anterior, con No. 5563, el Sr. Examinador había sugerido al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.”

2.3. En relación al nivel inventivo

En otras instancias, la recurrente revela que “(...) Sin admitir la base de las presentes objeciones, y a fin de reponer la presente solicitud a su trámite para ser aceptada, la solicitante ha modificado las Reivindicaciones independientes 1, 34, 67 y 84 para incluir características relacionadas con el porcentaje mínimo deseado de la ocupación del ancho de banda disponible de un espectro de frecuencia. En virtud de las modificaciones introducidas a las Reivindicaciones independientes 1, 34, 67 y 84, el solicitante sostiene que las objeciones a la Reivindicación 1 han devenido abstractas, y que dicha objeción tampoco sería aplicable ahora a las Reivindicaciones independientes modificadas 34, 67 o 84.

Específicamente, ninguno de los documentos D1 o D2 describen características relacionadas con un porcentaje mínimo deseado de ocupación del ancho de banda disponible, tal como se reivindica ahora en las nuevas Reivindicaciones independientes modificadas 1, 34, 67 y 84.

En particular, ninguno de los documentos D1 y D2 tampoco mencionan o sugieren que: ... los uno o más bloques de recursos del número de entrelazamientos asignados abarca al menos el porcentaje mínimo deseado de ocupación del ancho de banda disponible; ... En consecuencia, se considera que dichas nuevas Reivindicaciones independientes modificadas 1, 34, 67 y 84 son novedosas e inventivas frente a la combinación de D1 y D2. Las Reivindicaciones 2-33, 35-66, 68-83 y 85-100, cada una depende de una Reivindicación independiente modificada 1, 34, 67 y 84, por lo que el solicitante considera que esas reivindicaciones también son novedosas e inventivas, por lo menos por la razón de su dependencia de las reivindicaciones independientes patentables. (...)”.

Ref. Expediente N° NC2017/0000930

Finalmente, la recurrente manifiesta que “(...) *habida cuenta que no se estudiaron correctamente la totalidad de las Reivindicaciones y que no hay nada en los documentos referenciados en el escrito de Resolución, que sugiera los mismos elementos constitutivos de la presente invención, la técnica citada no reconoce el problema que se aborda en la presente invención, por lo que es posible afirmar que el capítulo reivindicatorio, no contradice ninguna disposición legal o reglamentaria y por tanto el solicitante solicita respetuosamente que los anteriores argumentos sean evaluados frente a lo reiterado a lo largo del expediente y en consecuencia se revoque la Resolución No. 1230, proferida por el Señor Superintendente de Industria y Comercio el día 23 de enero de 2020, en cuanto a la denegación de las Reivindicaciones 1 a 100 de la patente de invención titulada “TÉCNICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIONES DE CANAL DE ENLACE ASCENDENTE POR EL USO DE BANDA DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE RADIO COMPARTIDA” y en consecuencia sea CONCEDIDA íntegramente la invención con base en el pliego reivindicatorio presentado*”.

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

3.1. En relación a la solicitud de patente

Inicialmente es importante manifestar que, dentro de trámite administrativo llevado a cabo por esta Oficina no se evidencio del pago de las tasas correspondientes a las reivindicaciones 11 a 100 incluidas dentro del pliego reivindicatorio, razón por la cual, solamente se realizó análisis de patentabilidad y objeciones de claridad a las reivindicaciones 1 a 10 de acuerdo a lo establecido en el Título X de la Circular Única; sin embargo, luego de análisis las pruebas incluidas con el memorial del presente recurso, se puede evidenciar la recurrente si realizó el pago de 90 de reivindicaciones adicionales el 19 de febrero de 2018, las cuales no se tuvieron en cuenta para el análisis comparativo frente al estado de la técnica. Por lo tanto, es importante señalar que se debe realizar un nuevo análisis de patentabilidad para la materia antes omitida, con el fin de indicar al solicitante las objeciones que estas pudieran presentar.

3.2. En relación a las modificaciones

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° NC2020/0002823 del 11 de marzo de 2020, 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.

3.3. En relación al nivel inventivo

Partiendo de la argumentación presentada por la recurrente y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, es importante señala que, las presentes modificaciones al pliego reivindicatorio hacen referencia a características técnicas trasladadas de la descripción, las cuales no había sido tenidas en cuenta para el análisis comparativo frente al estado de la técnica. Razón por la cual, es procedente realizar un nuevo estudio de patentabilidad para establecer las objeciones que dichas características puedan tener.

Por su parte, los documentos del estado de la técnica D1 y D2 no revelan de forma concreta la identificación de un porcentaje mínimo deseado de ocupación del ancho de banda disponible ni uno o más bloques de recursos del número de entrelazamientos asignados abarca al menos el porcentaje mínimo deseado de ocupación del ancho de



Ref. Expediente N° NC2017/0000930

banda disponible, tal y como ahora lo cita el nuevo pliego reivindicatorio; sin embargo, es importante señalar que dicha materia no había sido considerada relevante por la recurrente y no hacía parte del pliego reclamatorio analizado. Por lo tanto, es significativo evaluar la materia modificada en relación al estado de la técnica correspondiente con el fin de establecer la novedad y/o el nivel inventivo de la recurrida solicitud de patente.

Por lo anterior, resulta procedente, en aras de considerar las reivindicaciones omitidas del examen de patentabilidad, revocar la decisión impugnada para efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

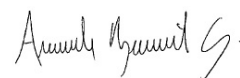
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 1230 del 24 de enero de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de julio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2020
Dado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.07.22
23:02:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

