

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de septiembre de 2000, bajo el número 00068915, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "METODO PARA ESTABLECER LLAMADAS EN UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO INALAMBRICO LOCAL".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 19 de julio de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no cumple con las prescripciones de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 92 a 94, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invención, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para establecer una llamada, en un sistema de bucle local inalámbrico WLL, por uso de marcación superpuesta durante el colgado de una estación, presentado en forma de métodos.

22812

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

Por otra parte, el pliego reivindica: un método para establecer una llamada en un sistema WLL que tiene estaciones personales, una estación base y un centro de conmutación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; y un método para establecer una llamada en un sistema WLL que tiene estaciones móviles, una estación base y un centro de conmutación, relacionado en las reivindicaciones 6 a 9.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

En el presente caso, la reivindicación 6 no tiene sustento descriptivo y no cumple las disposiciones del artículo 34, porque, de un lado, ninguna de las realizaciones expone: detectar más de un dígito del número de destino incluido en el paso 1, ni asignar desde la estación móvil un canal de tráfico del paso 2; de otro lado, esto último es un agregado, que ocasiona que no se cumpla lo dispuesto por el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

Por su parte, las reivindicaciones 3, 4, 8, 9 no tienen un enlace lógico con aquellas de las que dependen, porque no aclaran un(os) paso(s) incluido(s) en esas reivindicaciones, sino que hacen referencia al procesamiento del número telefónico, además, la 3 y la 4 no tienen sustento descriptivo, porque ninguna de las realizaciones expone la secuencia en la forma ahora reivindicada.

Por las razones precedentes, se concluye que el capítulo reivindicatorio calificado, no se ajusta a lo dispuesto en los mencionados artículos 30 y 34 de la norma andina.

2.2. Reivindicaciones de producto y de proceso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

Usualmente, las reivindicaciones de procedimiento deben definir el objeto, mediante una secuencia de etapas características a seguir, para lograr un resultado, sin hacer referencia a los elementos usados al realizar dicha secuencia.

De tal suerte, se ha establecido, entonces, que la combinación de características de estructura y operación no se admite en la redacción de reivindicaciones de procedimiento.

Ahora bien, al estudiar el capítulo salta a la vista que incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un método para establecer... que tiene estaciones personales... el método que... transmitir... entrado en la estación personal... conectar... por medio del centro de conmutación...".

"2. el método... almacenar.. en la estación personal... transmitir... almacenado en la estación personal a la estación base... a la estación base".

"4. el método... desde la estación personal... base..."

"6. un método para establecer... que tiene estaciones móviles... el método... detectar ... en la estación personal... transmitir... desde la estación móvil... entre la estación... conectar en el centro de conmutación...".

"7. el método... en la estación móvil... transmitir desde la estación personal... a la estación base...".

"9. el método... almacenados en la memoria de la estación personal... base..."

En las anteriores, lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos que hacen el procesamiento.

3. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Del estudio de la solicitud se dedujo que se trata de proteger *un soporte lógico* (secuencia de procesamiento), que se usa o utiliza en un sistema de comunicaciones que incluya un teléfono personal o móvil, una estación base y un centro de conmutación, a los que se les carga el soporte lógico necesario para que se pueda establecer una llamada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN No 22812

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

Aún más, las reivindicaciones 1, 2, 6 y 7 relacionan como pasos de un método la secuencia lógica de operación efectuada por los mencionados componentes de un sistema de comunicaciones convencional.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado no se considera una invención conforme a lo dispuesto por el mencionado artículo 15 e).

En el oficio trasladado al solicitante, se precisó que un método se puede reivindicar por la(s) etapa(s) que se lleve(n) a cabo para lograr un fin, pero *no por el uso* del procesamiento que ejecute uno o más de los componentes de un sistema de procesamiento de señales, como ocurre en este caso.

Aún más, un "método" o procedimiento como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar un 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; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un método, como se reivindica aquí.

En tercer término, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se vulneran, porque, como se evidencia de la misma descripción, el sistema de comunicaciones (la estación personal o móvil, la estación base y el centro de conmutación) se compone de elementos convencionales, a los que se les puede cargar la secuencia de procesamiento para establecer una llamada, por esa razón, se considera que solo se hace *otro (segundo) uso* de los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones, lo cual no es susceptible de protección mediante patente.

En dicho oficio se recordó al interesado que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características técnicamente improcedentes, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y porque no se cumplen exigencias de la normativa andina, como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por los mencionados artículos 15 e) y 21, suficientes motivos para negar el privilegio solicitado.

En consecuencia, se considera que lo reivindicado, además de vulnerar lo dispuesto en el artículo 21, no se considera una invención conforme a lo dispuesto por el artículo 15 inciso e) de la norma supranacional andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, es importante realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto a la respuesta, se aceptó y calificó conforme a las disposiciones vigentes. Sin embargo, las reivindicaciones allegadas, contrario a la suposición del interesado, no subsanan, completamente, las objeciones trasladadas en el oficio de fondo; por el contrario, tiene objeciones como la falta de sustento y el no cumplimiento del artículo 34, explicadas en el punto 2 de la resolución. Por lo demás, en dicho oficio, se recomendó solucionar las objeciones de claridad en conjunción con las relativas al punto 5, lo cual, no fue tenido en cuenta por el memorialista.
- El solicitante afirma que, "por otra parte, en opinión del señor examinador... las nuevas reivindicaciones queda claro estas se centran principalmente en la secuencia de etapas características a seguir, y que **las referencias que se hacen en ellas a características de estructura o a los elementos usados al realizar dicha secuencia** no afectan en ninguna manera la claridad de las reivindicaciones y cualquier persona con habilidad ordinaria en el arte que las lea puede entenderlas... reivindicaciones de método, las referencias a características estructurales son secundarias... si la objeción al cumplimiento los requisitos de patentabilidad se basa en que no se cumplen los requisitos del Artículo 14 de la Decisión 486 entonces dicha objeción debe ser eliminada" (subrayados fuera de texto).

Respecto a las afirmaciones del punto precedente, parece necesario recordarle al memorialista que lo que las reivindicaciones deben lograr es definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar y no únicamente que, "cualquier persona con habilidad en el arte que las lea, pueda entenderlas"; la definición del alcance, debe entenderse acorde con lo previsto en el artículo 51 de la Decisión 486, según el cual; "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones...".

La afirmación de que, "... las referencias a las características de estructura o a los elementos usados para realizar dicha secuencia no afectan en ninguna manera la claridad de las reivindicaciones", parcialmente es aceptable, porque solo se admiten referencias a elementos de una estructura (no al uso) siempre y cuando no sea posible describir el procedimiento de otra forma, que no es la situación de este expediente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

- El solicitante en su respuesta asevera que: "En cuanto a la afirmación del señor examinador respecto a que la presente invención trata de proteger un soporte lógico (programa de procesamiento) basta decir al respecto que la presencia del procesador como parte integrante del procedimiento no es argumento suficiente... con el número de teléfono de destino por medio del centro de conmutación" (subrayados de la oficina).

Al respecto, se considera necesario puntualizar que en el oficio trasladado se sostuvo, lo cual aquí se ratifica, que la solicitud trata de proteger un soporte lógico (secuencia de procesamiento de señales), el cual, se lleva a cabo con los componentes de un sistema de comunicaciones convencional ilustrado en la figura 1.

Lo anterior se puede comprobar con la descripción y la reivindicación independiente, porque el método, trata de definir el alcance de la protección, por medio de la secuencia de procesamiento efectuada por los componentes de un sistema de comunicaciones convencional, el cual, incluye un teléfono personal o móvil, una estación base y un centro de conmutación a los que se les carga el soporte lógico (secuencia de procesamiento de señales) para establecer una llamada.

En el segundo párrafo de la pagina 8 de la descripción, se expone con el diagrama de flujo de la figura 2, el método para establecer una llamada en un sistema de circuito cerrado inalámbrico, que se inicia por chequear el estado de colgado de un teléfono móvil 30 para detectar una llamada de origen. Si la estación está colgada se transmite un mensaje de origen a la estación base usando un canal de acceso inmediato, para tratar de obtener un canal de tráfico paso 200. A continuación, en la página 9 se indica que, la base recibe el mensaje de origen y asigna un canal de comunicación, paso 210. Después de asignar un canal de tráfico, la estación personal transmite el número del teléfono de destino como un mensaje de impulsos DTMF, paso 220, y así sucesivamente.

De la exposición descriptiva queda claro que, se trata de una secuencia de procesamiento de señales, llevada a cabo por los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones, lo cual, se considera un programa como tal justamente por tratarse de una secuencia de procesamiento de datos, lo cual, hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e).

Por otra parte, y de acuerdo a la normativa vigente, solo se puede conceder patentes para productos y/o procedimientos (ver artículo 14), de ahí es evidente que una solicitud, en donde "la presencia del procesador como parte integrante



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 22812

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

del procedimiento no es argumento suficiente...", no es una de las categorías autorizadas y, por ello, no es aceptable.

Se ha sostenido que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de aparatos o componentes de aquellos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, técnicamente 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.

Adicionalmente, se ha sostenido, categóricamente, que un programa o soporte lógico, en cualquier forma, (secuencia de procesamiento o rutina o protocolo, etc.), por ejemplo, para establecer llamadas en un sistema de circuito cerrado inalámbrico en sí, carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia, que para el caso sería un programador con conocimientos en sistemas de comunicación celulares.

Se considera que la acción de cargar un programa, en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo al procesador de un sistema, como el antes citado, no puede convertir cualquier secuencia de procesamiento de datos en patentable, por presentarse en forma de método o procedimiento, ya que se trata de la obtención de un resultado por el uso de uno o mas procesadores de señales, que como ya se dijo antes, está al alcance de un técnico en la materia.

Por lo tanto, si se aceptase que, "...la presencia del procesador como parte integrante del procedimiento no es argumento suficiente...", sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiría en redactar la solicitud en determinado sentido, que se implementa en computador y que esta al alcance de un técnico en la materia.

- o Dice el solicitante que "además, aquí no se está reivindicando, como lo afirma el señor Examinador, el uso del procesamiento que ejecuta uno o más de los componentes del sistema, ni se le está dando un segundo uso a componentes convencionales conocidos en el arte. Lo que es novedoso y le da nivel inventivo a la presente invención son las etapas características que se llevan a cabo y la forma en la que funcionan como un conjunto. El hecho de mencionar un procesador no significa necesariamente que se este tratando de proteger un soporte lógico, esto es un prejuicio del señor Examinador ya que en ningún momento se menciona en las reivindicaciones la presencia de un soporte lógico, o las características del mismo. Así que inferir que se está tratando de proteger un

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

soporte lógico solamente porque se hace mención de un procesador como parte integrante del conjunto de la invención es algo inapropiado que debe ser evitado a toda costa.... (Subrayados fuera de texto).

Respecto a los comentarios del punto anterior, estos no tienen ningún sustento cierto, porque:

1) Probablemente, si no se calificase lo que dicen las reivindicaciones y lo que explica la descripción explícitamente, no se habría llegado a las conclusiones y a la decisión que se toma, lo cual, se puede constatar con lo que se ha sustentado a lo largo de esta decisión;

2) Se ha sostenido, firmemente, que no se acepta como sustento de patentabilidad ni el uso de un aparato convencional o de parte(s) del mismo para procesar datos, señales o información, ni tampoco que el documento se haya redactado con mezclas de características no procedentes, razón por la cual se vulnera lo señalado en el artículo 21 de la decisión andina, puesto que se hace *otro (segundo) uso* de componentes convencionales o de partes de ellos, como es el caso del sistema WLL, al que se le carga una secuencia de procesamiento, para obtener el resultado esperado;

3) Si bien en la solicitud ni el capítulo reivindicatorio no se menciona la palabra "software", por el estudio del procedimiento reivindicado, según la práctica común establecida, y como se ha constatado de forma fehaciente tanto en el oficio trasladado como aquí, los "pasos" son una secuencia de procesamiento de señales implementada en un sistema convencional para establecer llamadas.

Por lo tanto, es evidente que si solo nos limitásemos a calificar una solicitud superficialmente no daríamos cumplimiento a la normativa andina y se permitiría que, solapadamente, se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la norma andina, con el pretexto que en las reivindicaciones no se encuentra el término software o soporte lógico o que, "... inferir que se está tratando... algo inapropiado que debe ser evitado a toda costa...".

Visto lo anterior, se puede ratificar que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 15 e), 21, 30 y 34, y si se tiene en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas mediante el oficio No 12.330, sin duda alguna se puede concluir que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22812
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068915

RESUELVE

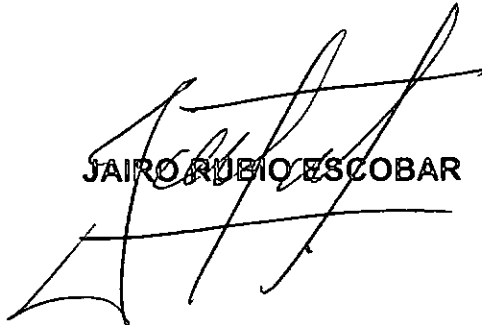
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA ESTABLECER LLAMADAS EN UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO INALAMBRICO LOCAL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Héctor Gómez Mejía, en su calidad de apoderado de la sociedad LG Electronics Inc. o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 16 SET. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
HECTOR GOMEZ MEJIA
Carrera 7 N° 16-56, Piso 9
Bogotá D.C.