

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

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 1 de julio de 2004, bajo el número 04063033, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "DESCARGA PROGRESIVA DE CONTENIDO DE MULTIMEDIA TEMPORIZADA", contenida en el expediente de la referencia.

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 cumple con los requisitos establecidos. 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 el solicitante mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 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 24, contenidas en los folios 205 a 209 del expediente en estudio, no son claras ni divulgan una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se relaciona con un método para descargar de manera progresiva los contenidos temporizados desde la memoria de un servidor hasta la memoria de un dispositivo de usuario.

Las reivindicaciones 1 a 10, reclaman un método para señalizar en una red.

39696

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

De la 11 a la 17, reclaman un sistema de multimedios.

De la 18 a la 21, reclaman un aparato adaptado para transmitir datos a un cliente.

Y las reivindicaciones 22 a 24, reclaman un aparato adaptado para recibir datos e información a partir de un servidor.

2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra 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."

Cabe señalar, que el cumplimiento de los anteriores requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."¹

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".²

De acuerdo con lo anterior, en las reivindicaciones objeto de análisis se observan las siguientes deficiencias:

- No se realizaron modificaciones de fondo. Tan sólo se eliminaron las reivindicaciones 25 y 26 del pliego inicial.
- Las 24 reivindicaciones restantes son iguales a las inicialmente presentadas, pues algunas de las palabras modificadas no cambian el contenido de las mismas. Debido a ello, el nuevo pliego no solventa las objeciones antes planteadas, es decir, no define la materia que se desea proteger ni es claro

1 Proceso 156 IP 2006

2 Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39636

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

debido a que no es posible determinar el aporte de la solicitud al estado del arte.

- Las reivindicaciones 1 a 10 no especifican un procedimiento patentable toda vez que se refieren exclusivamente al manejo y presentación de información, lo cual no tiene carácter técnico.
- El sistema reclamado en las reivindicaciones 11 a 17 no se encuentra definido por características técnicas ya que no se especifica la relación estructural ni funcional entre los componentes del sistema. Adicionalmente reclaman usos y formas de presentación de la información, lo cual a la luz de la legislación nacional vigente, no es patentable.
- Las reivindicaciones 18 a 22 reclaman materia contenida en las reivindicaciones anteriores, relacionando información almacenada en datos.

De conformidad con lo expuesto, las reivindicaciones de la presente solicitud no cumplen con los requisitos consignados en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

Para el caso en concreto, la solicitud pretende proteger cuatro objetos, a saber:

- Un método para señalar en una red.
- Un sistema de multimedios.
- Un aparato adaptado para transmitir datos a un cliente.
- Un aparato adaptado para recibir datos e información a partir de un servidor.

El método para señalar en una red, reclamado en las reivindicaciones 1 a 10, se encuentra definido por las siguientes características:

- Transportar información indicativa de las propiedades del contenido de los componentes.
- Determinar en el cliente en respuesta a la información un retardo de inicio.
- La información es indicativa de los tiempos de inicio.
- La información es indicativa de los tamaños del componente; etc.

Como se observa, la materia define al objeto por medio de la información contenida en los componentes, lo cual simplemente constituye una forma de presentar información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

Por otra parte, el objeto de la solicitud está definido como una serie de pasos encaminados a la obtención de un tiempo de retardo para el inicio de la presentación. Así mismo, en las figuras 1 y 2 se aprecia que el cálculo del tiempo de retardo obedece una secuencia lógica de instrucciones, que al ser implementada en un sistema de cómputo hacen que éste realice u obtenga determinado resultado, lo cual es soporte lógico como tal, excluido por tanto de patentabilidad.

Las reivindicaciones 11 a17 reclaman un sistema de multimedia caracterizado por:

- Por lo menos un cliente que posee una memoria de datos.
 - Un servidor adaptado para transmitir al cliente datos que poseen una pluralidad de componentes.
 - Un módulo de transporte.
 - El cliente se adapta para recibir información.
 - Un módulo determinante.
 - La información transportada e indicativa de los tamaños del componente.
 - Un dispositivo para presentar datos, basado en el retardo de inicio.
 - La información transmitida en indicativa de los tiempos finales.
- Etc.

Este sistema está caracterizado por la información transmitida, tratándose entonces de simple presentación de información. Adicionalmente, el módulo de transporte y el modulo determinante reclamado como componentes del servidor, realmente son aplicaciones de programación implementadas sobre el servidor, es decir, se trata de programas de computación que se ejecutan sobre el servidor.

La solicitud también indica que la invención se trata de un dispositivo que simplemente hace uso de software, sin embargo, se observa que lo realmente reclamado es el uso del software no un dispositivo o equipo que ejecute tal software.

Por otra parte, en su respuesta el solicitante especifica que la invención se relaciona con la configuración de los componentes de hardware o medios, de manera que puedan ser utilizados para llevar a cabo los pasos del procedimiento reclamado. Pero las reivindicaciones contenidas en la solicitud no especifican ningún tipo de configuración. Como se demostró anteriormente, lo único que se está especificando en el pliego reivindicatorio es el manejo, la presentación y el procesamiento de información, lo cual es diferente de las características esperadas para definir un sistema u aparato de transmisión o recepción de información.

Finalmente las reivindicaciones 18 a 24 reclaman un aparato para transmitir datos y un aparato para recibir datos, conformados por:

- Un módulo para transportar información, en donde los datos comprenden una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

pluralidad de componentes, en donde cada componente posee un tamaño de componente y un tiempo de inicio de contenido.

- Una memoria para almacenar datos, donde los datos comprenden una pluralidad de componentes, en donde cada componente posee un tamaño de componente y un tiempo de inicio de contenido.

Como se observa, las reivindicaciones mencionadas no se refieren a un aparato como tal, sino a una aplicación de programación implementada tal vez en un servidor, que se caracteriza por los datos contenidos en la información, es decir, la materia se trata de presentación de información.

En vista de lo anterior, queda demostrado que la materia reclamada en la solicitud no constituye un invento de conformidad con los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Si bien se aceptan las modificaciones realizadas a la solicitud, se aclara que éstas no solventan las objeciones trasladadas en el requerimiento de fondo anteriormente trasladado. Es decir, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene un cambio sustantivo ni se presentan argumentos técnicos válidos que sustenten la materia reclamada.

En el mismo sentido, las objeciones sobre claridad continúan vigentes, pues las nuevas reivindicaciones son básicamente iguales a las reivindicaciones iniciales.

El solicitante sostiene que el inciso e) del artículo 15 de la Decisión 486 "solamente excluye de este privilegio (de patentabilidad) a los programas **de computadores** pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y que como tal sean susceptibles de aplicación industrial". (Folio 198, líneas 16 a 20)

En relación con el argumento del solicitante es importante señalar primero, que la Decisión 486 no contiene un concepto del significado de invención, sino que incluye en su artículo 15 un listado exhaustivo de lo que no se consideran invenciones. Siendo así, contrario a lo afirmado por el solicitante, la norma no define (y en consecuencia, no limita) el alcance de cada una de las exclusiones allí contenidas.

De esta manera, no es cierto que la excepción contenida en el literal e) del artículo 15, relativa a los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales, se refiera exclusivamente a programas de computadores, no sólo por lo anteriormente expuesto, sino además, porque la norma andina que contiene dicha definición (Decisión 351 de 1993, artículo 3) no restringe los programas de ordenadores a su uso exclusivo en computadores, al consagrar que por éstos se entiende la "expresión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º. 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º 04 - 63033

de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso."

Adicionalmente vale aclarar, que los métodos y sistemas reclamados en la solicitud corresponden a métodos para el procesamiento de datos (tal como se demostró en el numeral 3 de la presente resolución), los cuales, dada su naturaleza no técnica sólo pueden ejecutarse por medio de instrucciones, implementadas en sistemas de procesamiento, de manera que el objeto de la solicitud no se trata simplemente de un medio para obtener una finalidad sino que corresponde a soporte lógico como tal, lo cual no puede considerarse patente.

Por otra parte, dado que la solicitud reclama un sistema conformado por unos módulos de transmisión y recepción, los cuales corresponden a programas de cómputo, es claro que la materia objeto de solicitud no es un aparato ni un método como tal, sino la aplicación de software sobre un sistema de procesamiento.

El solicitante también sostiene que los programas adquieren carácter técnico en el momento que hacen parte de un proceso industrial o de un producto que requiere del programa para desempeñar funciones. (Folio 198)

Al respecto se aclara, que el procesamiento de datos como tal es soporte lógico no un proceso industrial. Los programas si pueden hacer parte de un proceso industrial, pero este no es el caso de la presente solicitud, ya que lo que se esta reclamando es el procesamiento de información no un proceso industrial.

Por otra parte, el pliego reivindicatorio no esta reclamando un producto como tal, sino que esta reclamando aplicaciones de un sistema de procesamiento y presentación de información, lo cual no es patentable tal como se ha demostrado anteriormente.

Adicionalmente cabe resaltar que el solicitante no se pronunció sobre las objeciones realizadas en cuanto a la presentación de información.

De otro lado, el solicitante especifica que la presente invención está relacionada principalmente con un método para la obtención de un tiempo de retardo de inicio en el dispositivo del cliente. Luego aclara que las reivindicaciones 1 a 10 no están dirigidas a un programa de software, sino que reclaman los pasos que permiten al cliente computar el tiempo de retardo de inicio. (Folio 201)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39696

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 04 - 63033

De las afirmaciones anteriores se puede concluir que si la invención está relacionada con un método para la obtención de un tiempo de retardo y las reivindicaciones 1 a 10 muestran como computar este tiempo, entonces la invención se refiere a un método de computo, lo cual no es otra cosa que un programa de computador.

El solicitante también afirma que la presente invención se relaciona con la configuración de los componentes de hardware o medios de manera que puedan ser utilizados para llevar a cabo los pasos del procedimiento reclamado. (Folio 201)

Sobre esta afirmación cabe decir, que en las reivindicaciones no se encontró ninguna especificación sobre la configuración entre los componentes de hardware, pues la solicitud se limita a presentar la utilización que se le da a dispositivos tales como un servidor, pero en ningún momento presentan características que relacionen la forma de conexión, los circuitos, la disposición física, etc., entre éste y otros componentes.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

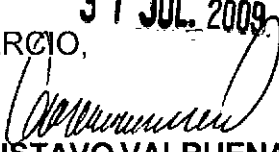
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DESCARGA PROGRESIVA DE CONTENIDO DE MULTIMEDIA TEMPORIZADA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nokia Corporation, 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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

31 JUL 2009

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.
202068

W