

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 24589 del 18 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO PARA LA SINCRONIZACIÓN DE UN ENLACE DE RETORNO EN UN SISTEMA SATELITAL CDMA ORTOGONAL", con fundamento en los artículos 14 y 15, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no es patentable, al no ser considerado una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de junio de 2009, con el número 05-002611-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Qualcomm Incorporated, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La accionante argumenta que la reivindicación 1 de la solicitud sí define las características de la invención, las cuales se diferencian del estado de la técnica y permiten a una persona medianamente versada en la materia poder comparar lo que se pretende proteger con el arte previo.

Asimismo, afirma que en virtud del artículo 60 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "... *no es aceptable bajo ninguna circunstancia que el examinador aplique en el Examen una nueva excepción de patentabilidad, para así excluir del derecho de obtener una patente a las invenciones que no se materializan en un producto tangible*". Adicionalmente, afirma que "*la definición que ha dado su Despacho del concepto de "invención de procedimiento" en la cual la Resolución 24589, no se ajusta a lo señalado en la Ley, la cual considera patentables los procedimientos que se encaminan a obtener un resultado intangible, y por ende no faculta a la Administración a hacer una interpretación restrictiva del artículo 14, de tal manera que únicamente procedimientos que conduzcan a la fabricación de un producto tangible sean patentables*".

De otra parte, la recurrente manifiesta que la reivindicación 1 de la solicitud presentada no se trata únicamente de procesamiento de datos, pues desarrolla operaciones o etapas sobre señales electrónicas e incluye funciones como las de transmitir y recibir. Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio presentando no se encuentra dentro de las excepciones a la patentabilidad estipuladas en el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, en cuanto a las reivindicaciones que hacen referencia a usos o a segundos usos asevera que "*[L]as reivindicaciones en trámite describen una forma novedosa y no obvia para ajustar una característica de temporización de transmisión basada en*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

primeras y segundas señales piloto. El aparato y los métodos para lograr este ajuste son una mejora del estado de la técnica, debido a que nadie más ha inventado algo idéntico".

Por último, la accionante manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000 debe ser aplicado de manera restrictiva, pues se relaciona con toda clase productos y procedimientos, sino únicamente con los que ya se encuentran patentados. Para el presente caso, tal excepción no tendría aplicación, toda vez que no se demostró que el objeto de la solicitud estudiada ya se encontraba patentado.

Por las anteriores razones, la recurrente solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

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

En primer término, esta Oficina observa que el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que no serán considerados como invenciones "*los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales*". Del mismo modo, se aclara que los programas de ordenador pueden ser objeto de protección por medio de los derechos de autor, consagrados en la Decisión 351 de 1993 en su artículo 4, literal I). Tales programas de ordenador (Software), según el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993, son entendidos como la "[E]xpresión 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".

Ahora bien, en el caso de una invención de procedimiento esta se centra en que "*su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado*"¹. Adicionalmente, según el diccionario de la Real Academia Española², una instrucción se define como la acción de instruir; el conjunto de reglas o advertencias para algún fin; la expresión formada por números y letras que indica, en una computadora, la operación que debe realizar y los datos correspondientes; y operación está definida como la ejecución de algo; el conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o varias cantidades o expresiones, llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones llamadas resultados. –Subrayas de la Oficina–.

¹ Proceso 085-IP-2009, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diciembre de 2009.

² <http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

De lo expuesto precedentemente, se puede concluir que la diferencia entre las dos definiciones es muy sutil. Por lo tanto, esta Oficina, para hacer una distinción entre software y procedimiento, ha tomado como criterio que para ser aceptada una reivindicación de procedimiento, como materia elegible para un estudio de patentabilidad, se debe asegurar que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular. Por tal motivo, no todos los métodos califican de ser aceptados como materia elegible a estudio de patentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento reivindicado deberá estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente. Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Además, cuando se ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, también se deberá determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular, o con la transformación en particular de un artículo específico. Igualmente, la máquina o la transformación particular vinculada, debe cumplir con dos requisitos para pasar la prueba de materia susceptible para el estudio de patentabilidad.

En primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un límite significativo para el alcance de la reclamación. Por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad, podría no ser suficiente.

En segundo lugar, el uso de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución.

Asimismo, una actividad insignificante extra a la solución, significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método inventado por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para uso en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

Si la máquina o la transformación sólo está presente en una limitación del campo de uso o en un paso que sólo es una actividad insignificante extra a la solución, el método reclamado no supera la prueba, a pesar de la presencia de una máquina o una transformación en la reivindicación.

En este sentido, una limitación del campo técnico no impone límites reales sobre el alcance de la invención reivindicada. Dicha limitación se circunscribe a indicar que el método es para su uso en un entorno determinado, como por ejemplo para su uso con una máquina o para la transformación de un artículo, lo cual no define que la máquina implemente el método o que los pasos del proceso imponen un límite significativo en la invención reivindicada.

Para el caso en estudio, esta Oficina desea aclarar a la accionante que la reivindicación 1 de la presente solicitud, la cual está referida a un método, no cumple con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

lineamientos expuestos anteriormente, toda vez que un enlace de comunicación es un camino para transferir información entre satélites de comunicación y diversos puntos de la tierra, más específicamente el enlace de retorno (o de bajada) es el término utilizado para representar el enlace entre un satélite y la tierra. La comunicación entre el satélite y la recepción en tierra es puramente digital³; y que el principio del CDMA es tener la interferencia entre usuarios más baja posible para que la distorsión en la señal del usuario dada por la interferencia de otra sea tolerable. Para lograr esto, son asignadas diferentes formas de onda para cada usuario, propagando formas de onda o códigos. Cada transmisor envía su flujo de datos al modular su forma de onda en como en un sistema de comunicación digital de un único usuario⁴.

Si bien el campo técnico de la invención es el de las comunicaciones móviles, el suministro de una comunicación CDMA ortogonal en un enlace de retorno responde a un software y de acuerdo al artículo 15 de la Decisión 486 anteriormente expuesto, éste no es patentable.

Del mismo modo, en el caso de invenciones de producto, una reivindicación que incluya términos que impliquen que la invención está dirigida a un producto, por ejemplo “una máquina que comprende”, pero que no incluya limitaciones tangibles de acuerdo con su interpretación más amplia razonable, no estará limitada a una aplicación práctica, sino más bien abarca o comprende el concepto total en el cual la invención está basada. Dicha reivindicación no es aceptable, porque la materia reclamada se extendería a cubrir todos los aspectos de la aplicación de la idea abstracta, ley de naturaleza o fenómeno natural.

Por ejemplo, una reivindicación dirigida a una máquina, definida como “Una máquina que funciona de acuerdo a $F=m*a$ ”, pero que no incluya elementos estructurales tangibles en sus interpretación más amplia razonable, abarcaría un principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicación no tendría un límite. Por tal motivo, se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica. No habrían pruebas de una aplicación práctica y la reivindicación abarcaría en todas sus posibilidades, el concepto matemático de $F=m*a$ y, por lo tanto, no sería materia elegible para estudio de patentabilidad.

En este punto, es importante mencionar que según lo revelado por la solicitante en las reivindicaciones 13 y 26, no es posible determinar las características esenciales técnicas de la invención, es decir los elementos estructurales tangibles, dado que dichas reivindicaciones se encuentran redactadas en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal y estas reivindicaciones responden al uso de un software y de acuerdo al artículo 15 de la Decisión 486, expedida por la Comisión de la

³ http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_telecomunicaci%C3%B3n

⁴ Castoldi, Piero, Multiuser detection in CDMA mobile terminals, Artech House Publishers, 2002, Págs. 237.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

Comunidad Andina, éste no es patentable.

En este mismo sentido, de acuerdo con el argumento de la accionante según el cual *"la reivindicación 1, por lo menos en términos de su forma define las características del invento que difieren del estado de la técnica y permite a una persona versada en la materia comparar lo reivindicado en el arte previo"*, este Despacho encuentra que de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión anteriormente mencionado y con los argumentos presentados anteriormente, la materia reivindicada no se trata de un procedimiento patentable, es decir, que a la luz de la legislación vigente ni siquiera constituye un invento susceptible de protección y de allí que la analogía realizada por el solicitante carezca de sustento.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por la recurrente en relación con el artículo 60 de la Decisión 486, esta Oficina desea comentar que el artículo traído a colación hace referencia a la explotación, producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, situación que no aplica para el presente caso, pues la solicitud presentada no fue concedida y, por lo tanto, éste artículo no es procedente para el caso en estudio. De acuerdo con lo anterior, el sustento de la negación de la solicitud estudiada se encuentra relacionado con los artículos 14 y 15, literal e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

De igual manera, frente a la afirmación de la accionante respecto a que esta Oficina no puede crear excepciones de patentabilidad, aplicarlas por analogía o hacerla extensivas, este Despacho considera que tal aseveración se encuentra infundada, toda vez que en la solicitud bajo estudio, las objeciones de patentabilidad fueron presentadas teniendo en cuenta las contempladas en la legislación comunitaria, pues con base en la Decisión 486 de 2000 se pudo determinar que la materia reivindicada no es susceptible de patentabilidad, pues la reivindicación 1 y sus dependientes, enumeran una secuencia lógica de procesamiento de datos, la que es considerado un soporte lógico como tal. Igualmente, las reivindicaciones son indefinidas, tal como se explicó líneas atrás.

Adicionalmente, las reivindicaciones 13 y 26 se encuentran redactadas en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, las cuales reiteran el contenido de las reivindicaciones 1 y sus dependientes, razón por la cual dichas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal, situación que lleva a la solicitud a contener reivindicaciones relativas a un uso, las cuales no se encuentran estipulados dentro del ámbito de patentabilidad de la Decisión 486 de 2000.

Por último, en lo concerniente a la violación del debido proceso que alega la sociedad recurrente, este Despacho, después de haber realizado un nuevo análisis al expediente administrativo, encontró que las motivaciones por las cuales se denegó la solicitud de patente de invención, de la referencia son completamente válidas; además, todas las actuaciones se encuentran ajustadas a derecho, es decir, en concordancia con la normatividad aplicada a los trámites relacionados con la solicitud de patentes de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1639

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-2611

invención. Por tales motivos en ningún momento esta Oficina le ha violado el derecho Constitucional al debido proceso a la sociedad solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

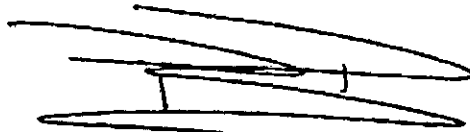
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en Resolución N° 24589 del 18 de mayo de 2009, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Qualcomm Incorporated, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
EMILIO FERRERO
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✍
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✍
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✍