

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO S
CARRERA 4 No
BOGOTA 8, COI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-002611- -00010-0000

Fecha: 2009-06-18 17:14:32 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

11
50
14
30

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 05002611
Asunto : Recurso de Reposición **METODO PARA LA
SINCRONIZACIÓN DE UN ENLACE DE RETORNO EN UN
SISTEMA SATELITAL CDMA ORTOGONAL**
Solicitante : QUALCOMM INCORPORATED
Clase : H04B 007/026, H04B 007/216



1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de QUALCOMM INCORPORATED, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **24589** de fecha 18 de Mayo de 2009, para que el artículo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para el capítulo reivindicatorio modificado. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 28 de Mayo de 2009 y desfijado el 10 de Junio de 2009 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 24589

En forma resumida ese Despacho niega el privilegio de patente alegando que la solicitud bajo estudio se encuentra enteramente

sustentada en la descripción, que no cumple con el requisito de claridad, que el objeto reivindicado no es una invención y que las reivindicaciones son relativas a un uso.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 24589 del 18 de Mayo de 2009:

4.1 Argumentos a favor de la claridad del capítulo reivindicatorio

1

En primer lugar la Resolución en su parte considerativa afirma que en la reivindicación 1 de método, es indefinida porque no permite establecer cual es la contribución técnica al arte.

A este respecto, me permito poner de presente que la reivindicación 1 está redactada conforme a las sugerencias del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, esto es que tiene un preámbulo y una parte caracterizante que define los elementos que se están aportando con la invención a la técnica.

Es así como 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.

Ahora bien, respetuosamente solicito a ese Despacho tener en cuenta que la verdadera naturaleza de esta invención no recae en la forma como se ejecutan, en forma independiente, cada una de las operaciones asociadas al método. Por ejemplo la tecnología para transmitir y recibir señales ya se encuentra desarrollada



en el estado del arte, y más específicamente las técnicas asociadas con la comunicación CDMA como tal, se describen en las patentes US4901307 y US5103459 que se encuentran incorporadas en la presente solicitud de patente como referencia.

Por lo anterior, no puede decirse que la contribución técnica al arte no se encuentre revelada en forma clara, toda vez que el objeto de la invención es el **conjunto de pasos** del método mas no cada uno de ellos visto en forma independiente. Así mismo, mi representada considera que una persona versada en la materia con sus conocimientos generales en el arte, a la luz de las enseñanzas de las patentes US4901307 y US5103459, y adicionalmente con lo revelado en la memoria descriptiva de la presente solicitud podría poner en práctica el método y los productos aquí reivindicados. [Por lo tanto, mi representada considera que el Examinador si está en capacidad de realizar una comparación con el arte previo



1 De otro lado, deseamos poner de presente al Señor Examinador que no existe a lo largo del capítulo de Patentes de la Decisión 486, norma que regula íntegramente el régimen de patentes en Colombia, ninguna excepción de patentabilidad o exclusión de lo que puede considerarse una invención a las creaciones que se reivindicuen como un método que consta de etapas relacionadas con procesamiento de datos.

2 Lo anterior, por cuanto a pesar de no encontrar sustento legal alguno esta objeción se presenta como argumento de una presunta falta de claridad y de la decisión acá recurrida. [Este hecho impide a mi representada entender el sentido de la objeción misma y por tanto afecta su derecho al debido proceso, dada la dificultades para rebatirla correctamente.

NO

Art 30.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Señor Examinador que con el fin de hacer productiva la discusión a este respecto se señale la norma legal que le sirve de fundamento a esta objeción y sobre todo que se indique claramente si se trata de una objeción de patentabilidad diferente a las consagradas en la Decisión 486.

Toda vez que no es posible a la Administración crear excepciones de patentabilidad nuevas o aplicar por analogía o de manera extensiva las creadas por el legislador, consideramos que esta objeción puede referirse al hecho de que la presente invención NO resuelve un problema técnico.

Pues bien, a este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema a solucionar es la existencia de interferencia potencial y otros efectos deletereos. Con esto en mente, se puede entender que lo que se requiere para mejorar la comunicación son métodos y aparatos para posibilitar que el CDMA ortogonal sea empleado en los trayectos de señal de retorno de un sistema de comunicación satelital, o por los enlaces de comunicación inversos.



Así pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado mediante "actos mentales".

Como se puede ver, el problema planteado es la falta de infraestructura y método mediante el cual el sincronismo de código o la sincronización se logra posibilitando el uso de códigos de modulación deseados para implementar el CDMA ortogonal en la dirección de retorno.

→ 80FT.

Por estos motivos, es que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho como un problema de naturaleza técnica.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del método y los productos reivindicados están dados por sus características técnicas.

Por lo expuesto anteriormente, el pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión consagrados en el artículo 30 de la Decisión 486.



4.2 Violación de los artículos 14, 19 y 60 de la decisión 486

3 El Examinador alega que el método para el cual se pretende protección no es patentable porque no lleva a la fabricación de un producto o no inciden sobre una materia con la cual se obtenga una cosa o un resultado. Y que en todo caso, los resultados de un procedimiento deben revestir una forma tangible.

En primer lugar, y para efectos de demostrar que los procedimientos no deben llevar necesariamente a un producto tangible, me permito a continuación transcribir el artículo 60 de la Decisión 486:

265 267
267

"Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la 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, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. CUANDO LA PATENTE HAGA REFERENCIA A UN PROCEDIMIENTO QUE NO SE MATERIALICE EN UN PRODUCTO, no serán exigibles los requerimientos de comercialización y distribución".

Visto lo anterior, no cabe duda que el Legislador si considera los procedimientos que no se materializan en un producto tangible como patentables, por cuanto si estos no lo fueran, no existirían patentes otorgadas para los mismos y en dicho caso la salvedad según la cual no son exigibles los requerimientos de comercialización y distribución **no existiria en el artículo 60 de la Decision consagrada.**



Así entonces, en virtud de las disposiciones del artículo 60, 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.

no se crea una nueva es por los

Mas aún, resulta evidente al analizar el argumento del Examinador que su examen también es contrario a las disposiciones del artículo 14, pues este último consagra que se

"otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en TODOS LOS CAMPOS DE LA TÉCNOLOGÍA...".

A este respecto, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza técnico-jurídica amerita su revisión desde estos dos puntos de vista:

El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible, veamos:

"Art.14- Los Países Miembros 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".

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Así entonces resulta claro que la definición que ha dado su Despacho del concepto de "invención de procedimiento" en 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.



no se
más
allá de la
norma

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado, el cual es, por contraposición, intangible, como por ejemplo, mejorar la comunicación.

4.3 Si es una invención

De otro lado, la reivindicación 1 fue negada adicionalmente porque presuntamente esta seria a una secuencia lógica para el procesamiento de datos, lo que se considera software como tal y por lo tanto no patentable: Consideramos que la reivindicación 1 no se redactó para una "secuencia lógica" debido a que esta describe las etapas para manipular "señales electrónicas", las cuales si pueden ser consideradas tangibles. En la actualidad, y de acuerdo con la mecánica cuántica no existen diferencias fundamentales entre partículas y ondas.

Adicionalmente, la reivindicación 1 no desarrolla simplemente cálculos sobre números; esta desarrolla operaciones, o etapas, sobre señales electrónicas, tal como primeras y segundas señales piloto y una señal de control. Finalmente, la reivindicación 1 incluye funciones tal como "transmitir" y "recibir". Claramente, esto no es se trata simplemente procesamiento de datos.

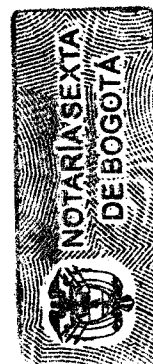


En efecto, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio, no se está hablando de un software como tal, lo que demuestra que la presente invención no cae en la excepciones de patentabilidad del artículo 15 de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o un segundo uso

Indica el Examinador en la Resolución 24589 que las reivindicaciones 13 y 26 divulgan respectivamente una terminal y una estación terrestre las cuales estarían presuntamente reivindicando el uso de componentes de un sistema de comunicaciones inalámbricas con los cuales se ejecuta el método para suministrar comunicación CDMA ortogonal en un enlace de retorno.

Mi representada está de acuerdo en que los microprocesadores, memorias, resistencias, condensadores, etc. se conocen bien en la técnica. Sin embargo, la innovaciones en telecomunicaciones en general, y las actuales reivindicaciones en particular, combinan estos componentes conocidos (más el software) para producir cosas que *funcionan* en formas que se han visto anteriormente. Por ejemplo, los teléfonos celulares han estado alrededor de 20 años o más. Los teléfonos celulares comprenden hoy procesadores, memoria, software, etc. justo igual que los teléfonos celulares de hace 20 años. Sin embargo, los tiempos de conversación y los tiempos de espera de los teléfonos de hoy son bastante superiores a los teléfonos más viejos.



Las reivindicaciones en trámite describen una forma novedosa y no obvia para ajustar una característica de temporización de transmisión basada en 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. Si la oficina de patentes colombiana considera que la materia objeto de protección es simplemente una redistribución de componentes de telecomunicación existente, entonces atentamente

solicito a ese Despacho encontrar una referencia que muestre los elementos de la materia reivindicada en todo su conjunto.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados**.

En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales de telecomunicaciones no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹, quien ha sentenciado que ese hecho per se no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.



¹ Ver, Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000.

Es importante señalar que la interpretación judicial que dio pie a dicha manifestación resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios tratándose del estudio de novedad y nivel inventivo de la invención la misma demuestra que la discusión sobre el uso o no de elementos convencionales *per se* en la invención reivindicada no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invención.

En efecto, si el tema del uso de elementos convencionales aislados en una invención configurara *per se* una excepción de patentabilidad el mismo no sería nunca tratado al momento de la evaluación de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto una vez demostrada la excepción de patentabilidad no tendría sentido alguno continuar el análisis de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, sería tanto como requerir que se determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haría un estudio de nivel inventivo a sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataría el tema del uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad de la invención si dicho uso constituyera *per se* una excepción de patentabilidad.

En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al simple uso de elementos convencionales de comunicaciones. Por consiguiente, aún si la objeción de "segundo uso" del Examinador fuese considerada como una objeción a la novedad, dicha objeción estaría infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las características específicas aquí reivindicadas.



272 274
274

QUALCOMM INCORPORATED

5775 Morehouse Drive
San Diego, California
Estados Unidos de América

8. **NOTIFICACIONES**

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Bogotá,

Señor Superintendente,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929



COLO-14439-841-003-1

AMG\AMG\ID-152437\WPC14439
No. M-2009-152437\AMG