

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

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 7 de septiembre de 2005, bajo el número 05090242, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2004/000374 del 13 de febrero de 2004.

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 17 de julio de 2008, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentó aclaraciones y allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales cumplen con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales;..."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 173 y 174 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de claridad ni constituyen una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° N° 5 5 7 5 5

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia con respecto a la adaptación del proceso de suministro de datos.

Las reivindicaciones 1 a 4 reclaman un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia, y de la 5 a la 7 un método para señalización y negociación entre dos partes, que incluye, un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia.

2. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."

Sin embargo, la descripción realizada por el solicitante no proporciona información que defina un producto o un procedimiento patentable, pues se limita a describir una serie de funciones e instrucciones implementadas como protocolos de control de flujo multimedia.

De esta manera, la descripción de la invención (folio 180) se fundamenta en la implementación del método de señalización y negociación, con base en el uso de protocolo de transporte AVPF, el formato de carga de retransmisión RTP y el protocolo seguro de transporte SRTP. Y como es bien sabido, un método implementado mediante el uso de protocolos de control, no es otra cosa que un programa de cómputo, tal como se observa en las figuras 1 a 12, que enseñan el código de programación que hace parte del método de señalización y negociación.

Siendo así, el capítulo descriptivo no revela la manera de obtener un producto ni de ejecutar un procedimiento, ya que consiste en la forma de implementar un programa (software) con base en protocolos de control.

En consecuencia, la descripción presentada no cumple con el requisito de claridad consignado en el artículo 28 de la Decisión 486.

3. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

estar enteramente sustentadas por la descripción.”

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado:

“...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

Con base en lo anterior, mediante oficio 3554 se requirió al solicitante para que definiera el objeto cuya protección reclama. Sin embargo, aunque con su respuesta allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, el pliego no solventa las objeciones planteadas, puesto que no contiene ningún cambio que permita definir en forma clara la materia que se está reclamando.

El nuevo pliego contiene exactamente las mismas reivindicaciones y elementos inicialmente presentados. Agregando únicamente, algunas especificaciones, como por ejemplo que el servidor y el cliente están configurados, pero dichas especificaciones no aportan a la definición del método, ya que un servidor configurado o un cliente configurado son especificaciones que muestran que dichos elementos están programados, y en consecuencia, que esos programas son el objeto de la invención.

En este sentido, las reivindicaciones 1 a 4 no definen un procedimiento por medio de características técnicas, ya que:

1. Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto (forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, etc.).³
2. El método reclamado para señalar y negociar, no se refiere a un proceso industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.

1 Proceso 156 IP 2006

2 Proceso 197 IP 2007

3 Proceso 36-IP-98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

3. La negociación y señalización de un servicio multimedia, es un problema que se resuelve por medio de la implementación de protocolos de red. Por este motivo, la solución al problema no tiene carácter técnico, pues la implementación de protocolos es el resultado de la ejecución de programas de computador (figuras 1 a 12).
4. Los programas de computador (software) no se consideran invenciones.

De otro lado, las reivindicaciones 5 a 7 también se refieren a un método para señalización y negociación. Por lo tanto, aplican las mismas objeciones planteadas a las reivindicaciones 1 a 4, toda vez que el método que reclama tampoco se encuentra definido por características técnicas.

Así las cosas, la descripción realizada por el solicitante no cumple con el requisito contenido en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. 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; (...) "

Al respecto cabe señalar, que la materia reivindicada y plasmada en las figuras 13 y 14 de la solicitud, claramente corresponde a un algoritmo de programación ejecutado en un sistema de procesamiento, como un servidor.

Así mismo, las etapas contenidas en las reivindicaciones corresponden a pasos ejecutados mediante la implementación de protocolos de control de flujo. Por ello, el objeto de la solicitud es un protocolo de manejo de datos, ejecutado en un sistema de cómputo, tal como se aprecia en las figuras 1 a 12 (folios 76 a 86), en las que se observa el código fuente o programación de los mecanismos de adaptación que definen el método reclamado en el pliego.

En la figura 2 (folio 77) es posible apreciar que los elementos constituyentes del objeto de la solicitud corresponden a programas de computador (código de programación correspondiente a la etapa de la reivindicación 1, en la cual, el servidor envía una señal de respuesta indicando los atributos seleccionados).

De esta manera, el procedimiento reclamado se trata en realidad de una secuencia lógica de operación, que al ser implementada en un sistema de procesamiento como un servidor, no es otra cosa que un conjunto de instrucciones capaces de hacer que el procesador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

En consecuencia, la materia reclamada y descrita en la solicitud corresponde a un software y a instrucciones de programación, lo cual no constituye una invención al tenor de lo dispuesto en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, y por lo tanto, se encuentra excluido de protección por patente.

5. Respuesta al solicitante

Es preciso advertir, que a pesar que el solicitante modificó la descripción, ésta se dirige a presentar instrucciones de programación y los códigos que estas instrucciones conforman.

Por este motivo, la descripción corresponde a un objeto, que como los programas de cómputo, carecen de carácter técnico. De esta manera, la nueva descripción no cumple con el requisito del artículo 28, porque como ya fue mencionado no contiene elementos de carácter técnico que permitan llegar a un producto o ejecutar un procedimiento patentable.

Tratándose de las reivindicaciones de procedimiento, el solicitante argumenta que “no existe norma legal alguna que limite la reivindicación de método como el de la presente invención, los cuales no llevan a la obtención de un producto, por lo cual no es posible negar su patentabilidad por esta razón, más aún cuando el Manual del Inventor, editado por su Despacho, y el Manual Andino de Patentes, no solamente no lo excluyen sino que lo prevén como una posibilidad.” (Folio 163, líneas 6 a 12)

Sobre el particular cabe señalar, que si bien es cierto no existe una norma que limite estas reivindicaciones, pues los manuales a que hace referencia el solicitante tampoco lo son, también es cierto que la Decisión 486 en su artículo 15 claramente especifica lo que no es considerado una invención, enunciando en su literal e), que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales, hacen parte de dicha exclusión.

De esta manera, una vez realizado el estudio de patentabilidad y verificado que lo reivindicado constituye un soporte lógico como tal, nada impide la aplicación del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 para negar el privilegio solicitado. Porque aunque no exista norma alguna que limite las reivindicaciones de método, si se encuentra una que excluye de patentabilidad la materia objeto de la solicitud.

De otro lado, el interesado sostiene que “el método reclamado por esta solicitud está totalmente sustentado en la descripción...” y que “dado que la descripción divulga de manera suficientemente clara y completa el método reivindicado no se ve la necesidad ni obligación de incluir la forma de fabricar un producto en la descripción” (folio 168, líneas 14 a 15 y 38 a 41).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 55755
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

Sin embargo, como tal como ya fue explicado, el método descrito en la solicitud no tiene carácter técnico por consistir en el procesamiento de información, manejo de datos, instrucciones de programación, entre otras, es decir, ser soporte lógico como tal.

Así mismo, contrario a lo argumentado por el solicitante, aunque el invento consista en un procedimiento, debe conllevar a la obtención de un producto tangible. De allí que no sea de recibo lo sostenido por el interesado.

El solicitante también expresa que el objeto reclamado corresponde a un "protocolo de control de flujo multimedia" (folio 169, líneas 17 y 18). Pero como es bien sabido en el arte, un protocolo puede definirse como un conjunto de reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre computadoras distintas que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, para que cualquier computador obtenga un flujo de datos multimedia, es necesario que tenga instalado un protocolo de comunicación, el cual no es otra cosa que un programa que bajo ciertas circunstancias permite comunicar el computador del cliente con el servidor.

Así las cosas, es claro que el objeto de la invención no es patentable, porque se relaciona con un protocolo de comunicación, es decir con un software.

Adicionalmente, el solicitante sostiene que el método reclamado no se lleva a cabo usando un hardware o software, sino que lo reclamado es un procedimiento de señalización entre los dispositivos (folio 170, líneas 3 a 11).

Sin embargo, un técnico medianamente versado en la materia sabe que no es posible que un procedimiento de señalización entre dispositivos se lleve a cabo sin usar dichos dispositivos (hardware). Y además, el procedimiento de señalización no es más que la implementación de un protocolo de comunicación, lo cual como ya se ha dicho, es soporte lógico como tal.

Por otro lado, contrario a lo afirmado por el solicitante (folio 170, líneas 13 a 25), no es cierto que en el examen técnico se haya hecho una interpretación extensiva de lo que son los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal, y que en consecuencia ello constituya una violación a la norma legal, sencillamente porque la descripción de lo que son los programas de ordenadores o el soporte lógico no se encuentra establecido en ninguna norma sino en el arte es conocido que un soporte lógico es la aplicación de una secuencia lógica de etapas que hacen que un computador ejecute o realice determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es precisamente lo reclamado en esta solicitud.

Además, la exclusión contenida en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, tan sólo enuncia que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal no son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

invenciones, sin hacer ninguna referencia a lo que así debe o no considerarse.

En consecuencia, la interpretación realizada por el solicitante carece de fundamento legal, máxime si se tiene en cuenta, de un lado, que no existen normas (contrario a lo sostenido por aquel) en las que se establezca que las exclusiones del artículo 15 de la Decisión 486 son de interpretación restrictiva, y de otro, que como resultado del examen de patentabilidad realizado ha quedado claro con base en argumentos técnicos verificables, que el objeto solicitado para protección se trata de soporte lógico como tal.

Finalmente, el solicitante argumenta que al tratarse de un método en donde se envía y se recibe un mensaje, las partes involucradas deben constar de un procesador de señales un transmisor y un receptor, y por lo tanto, que la invención debe estudiarse en conjunto (folio 170, líneas 27 a 39).

Al respecto es preciso aclarar, que el examen de patentabilidad se realiza en su conjunto sobre la materia reclamada en las reivindicaciones, pues como es bien sabido, ellas limitan el objeto susceptible de protección.

De esta manera, si el solicitante consideraba que el transmisor, el receptor y el procesador son elementos fundamentales del método reclamado, estos debieron haber sido incluidos en las reivindicaciones, indicando para ello, la relación estructural entre los mismos.

Lo anterior porque en aplicación de la Decisión 486, esta Superintendencia no puede otorgar protección sobre elementos que no se encuentren incluidos en las reivindicaciones, y menos aceptar su uso como un elemento técnico patentable, tal como es pretendido por el solicitante: "... todas las reivindicaciones de método indican el uso de un transmisor, receptor y un procesador de señales" (folio 170, líneas 33 y 34).

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 28 y 30 de la Decisión 486, se denegará el privilegio solicitado, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, el objeto de la solicitud no es un invento.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 5 5

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 90242

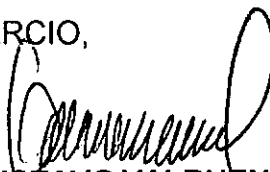
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nokia Corporation., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente 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

26 DIC. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202068