

208 *

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO S
CARRERA 4 Nc
BOGOTA 8, CO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-090242- -00012-0000

Fecha: 2009-01-28 16:56:39 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

11
50
14
60

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 05090242
Asunto : Solicitud de patente para: "Método para
señalizar la adaptación de calidad de
flujo y los mecanismos de control en un
flujo de multimedia".
Solicitante : NOKIA CORPORATION
Fecha de solicitud: Septiembre 7 de 2005.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado la sociedad NOKIA CORPORATION, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 55755 del 26 de diciembre de 2008, interpongo en su contra recurso de REPOSICIÓN, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA" a favor de NOKIA CORPORATION.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 55755 del 26 de diciembre de 2008, fue notificada mediante edicto N° 55755 desfijado el veintiuno (21) de Enero de dos mil ocho (2008), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el veintiocho (28) de Enero de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA".

3.1.2 En la parte motiva de la providencia, en forma resumida este Despacho niega el privilegio de patente alegando que la solicitud bajo estudio no cumple con el requisito de claridad, que el objeto reivindicado no es una invención y que las reivindicaciones son relativas a un uso. Se mencionaron los siguientes fundamentos:

- En primer lugar la Resolución en su parte considerativa afirma que en las reivindicaciones de procedimiento 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.)
 2. El método reclamado para señalar y negociar, no se refiere a un proceso industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.
 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"
- "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".
- "La descripción corresponde a un objeto, que como los programas de computo, 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".
- "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".

- "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".
- "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".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución N°55755 del 26 de diciembre de 2008.

4.2 Conceder el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA" a favor de NOKIA CORPORATION.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 55755 del 26 de diciembre de 2008:

5.1 Consideraciones preliminares:



CAVELIER

ABOGADOS

211

Antes de entrar a controvertir cada uno de los argumentos esgrimidos en la decisión acá controvertida para negar el privilegio de patente solicitado, consideramos que es necesario poner de presente algunos yerros jurídicos de la misma, sobre los cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho.

5.1.1 El concepto de claridad de la descripción y de las reivindicaciones:

El concepto de claridad está consagrado en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486:

At.28.- 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".

Art.30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

De la cuidadosa lectura de estos artículos de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, está dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades.

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones:

"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente".

Por lo tanto, es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a

CAVELIER

ABOGADOS

8
212

cabo, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislación, Doctrina y en general en la práctica de patentes a este respecto, la decisión acá impugnada señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de la descripción:

"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"

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".

Igualmente, la decisión impugnada señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones:

"1.Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto (forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, etc.)

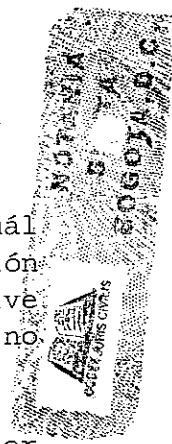
2.El método reclamado para señalar y negociar, no se refiere a un proceso industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.

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"

Las anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro cuál es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, se resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable por caer dentro de una excepción de patentabilidad.

En efecto, al momento de concluir que la materia no es patentable por caer en una excepción de patentabilidad, su Despacho está tácitamente reconocimiento que para el Examinador es claro en qué consiste la



CAVELIER

ABOGADOS

K
213

invención y cuál es el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la decisión impugnada demuestran que es como consecuencia del estudio de fondo de la solicitud que la misma es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es requisito sine qua non para que la invención puede ser estudiada de fondo.

Siguiendo esta argumentación se llegaría al absurdo de que todas las veces que una invención no es patentable, la misma no cumple además con el requisito de claridad.

5.1.2 Todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la obtención de un producto tangible.

De otra parte, afirma ese Despacho que *"Los procesos industriales se refieren al camino que debe recorrerse para la fabricación de un producto"*, y además que las etapas relacionadas en el método reivindicado no definen un método por la razón que el mismo no conlleva a la obtención de un producto tangible.

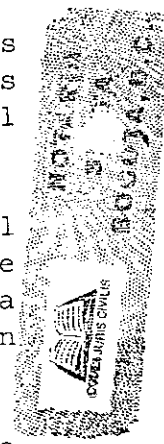
A este respecto, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza jurídica amerita su revisión desde este punto de vista:

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 una invención de procedimiento en la Resolución 55755, no se ajusta a lo señalado en la Ley, la cual guarda silencio con respecto a la naturaleza del resultado que puede tener un proceso y por ende no faculta a la Administración a hacer una interpretación restrictiva de la misma, de tal manera que



CAVELIER

ABOGADOS

X
214

únicamente procedimientos que conduzcan a la fabricación de un producto tangible sean patentables.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, la cual aplica su Despacho en los exámenes de patentabilidad; señala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos patentables es el que lleva a la fabricación de un producto, pero que existen otros que aún teniendo fines diferentes, igual son patentables:

"Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido".

Más aún, esta misma definición de lo que es un "procedimiento patentable" fue dada más recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los exámenes de patentabilidad, al señalar:

"La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite".

En el presente caso, a efectos de sustentar la afirmación ó criterio de lo que considera un procedimiento patentable, el Examinador podría estar basado en lo manifestado en la interpretación prejudicial 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sin embargo, vale la pena anotar que si bien la definición allí dada de lo que es un procedimiento patentable solamente resultaba aceptable para el año 1998, fecha de expedición de la mencionada sentencia, pero que dicho criterio ha sido reevaluado, y a este mismo respecto se ha manifestado más recientemente el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007 de manera completamente antagónica, estableciendo que un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible, como se observa a continuación:

<< En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de

operaciones... que se encamina a la obtención de una cosa o DE UN RESULTADO". >>¹

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, suministrar 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.

Teniendo en cuenta lo anterior así como el hecho de que esta manifestación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no fue aislada sino que ha sido reiterada en otras interpretaciones prejudiciales, respetuosamente solicitamos al Despacho darle la misma fuerza vinculante de la sentencia que cita en la resolución acá impugnada para llegar a la conclusión contraria. Es decir, que si una sentencia del Tribunal sirvió de base para sustentar la no patentabilidad del método reivindicado, una vez demostrado el cambio de jurisprudencia del Tribunal, su Despacho debe reconocer la fuerza vinculante de dicho pronunciamiento y en consecuencia reconocer la patentabilidad de este tipo de métodos.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el único órgano de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislación andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como garantía para los administrados de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.

Así entonces, se debe dar por superada esta objeción si se tiene en cuenta que la única autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el mencionado Tribunal y que la interpretación que el mismo haga de dichas normas es de obligatoria aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes, de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, si bien la objeción del Despacho con respecto al tipo de procedimientos que resultan patentables podía tener algún sustento en el pasado, es claro que en la actualidad la discusión fue zanjada con fuerza de autoridad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Más aún, esta decisión del Tribunal y las subsiguientes que han reiterado el punto igualmente permiten tener por superada la

¹ Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1586 de febrero 15 de 2008.

objección según la cual la invención no corresponde a un proceso industrial, pues es claro que aún en el evento en que el resultado obtenido con el método reivindicado no sea un producto tangible sino un resultado, el mismo tiene aplicación industrial.

Más aún recientes pronunciamientos de su Despacho, confirman el hecho de que la decisión del tribunal de Justicia había sido acogida para el estudio de patentabilidad de las solicitudes sometidas a su consideración, de tal manera que resulta aún más sorprende la manifestación a este respecto en la resolución acá impugnada.

5.1.3 Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Manifiesta su Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico que impida al intérprete, al momento de aplicar una excepción, extenderla a casos no previstos expresamente por la ley en cuestión.

A este respecto, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al respecto, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición" Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

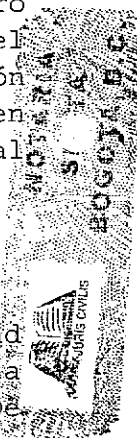
Por lo tanto, una vez revisados los tres puntos anteriores, es claro que el único fundamento que le queda a la resolución demandada en el cual se sustentó la negativa de la patente solicitada es la aplicación del artículo 15 literal e) de la Decisión 486 y que los demás deben desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno.

5.2 Si es una invención

De otro lado, con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la Doctrina, El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina², The Guidelines For Examination In The European Patent Office³ y el Manual del Inventor

² Ver: IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 47, 53.

³ Ver: European Patent Office. "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE". Printed in Germany, Munich.



CAVELIER

ABOGADOS

10
217

editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad "los programas de ordenador o el soporte lógico" pero no las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de programas de ordenador, no consistan exclusivamente en estos últimos.

A este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de que un *mecanismo de identificación de capacidad* identifique los mecanismos o capacidades de adaptación soportados y un *mecanismo de negociación y señalización de capacidades de adaptación* para que el servidor y el cliente acuerden sobre el uso de un conjunto particular de mecanismos o capacidades de adaptación definidas dentro del contexto del servicio.

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 "secuencias lógicas". De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho como un problema de naturaleza técnica.

Ahora bien, la solución propuesta al problema planteado, es una serie de etapas o pasos, algunas de las cuales NI SIQUIERA las lleva a cabo una computadora, sino mas bien un usuario, que las introduce, y otras que si bien se llevan a cabo dentro de un computadora, deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior toda vez que hacen que la información privada esté disponible a través de distintas aplicaciones y en lugares remotos entre si.

Así entonces, el método relacionado está definido por sus características técnicas, las cuales son:

CAVELIER

ABOGADOS

218

- ¿Como y en donde se introducen?: el cliente suministra información indicativa de los atributos que definen los mecanismos o capacidades de adaptación que son soportados por el cliente.

- ¿Como y en donde se procesan? / ¿Como se transportan?:

El servidor selecciona uno o más de los atributos con base en la información suministrada y envía al cliente una señal de respuesta para proporcionar información adicional indicativa de los atributos seleccionados, de modo que le permite al cliente conocer el/los mecanismo/s o capacidades de adaptación definidos por el/los atributo/s seleccionados por el servidor.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del método esta dada por sus características técnicas, y al estar mediado el método por seres humanos no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información, ni tampoco exclusivamente un "protocolo de comunicación" como señala equivocadamente el Examinador, ni tampoco exclusivamente un programa de soporte lógico, ó meramente software.

Adicionalmente, se reitera a su Despacho que el objeto de la presente invención esta relacionada con un servicio de flujo multimedia basado en TS 26.234 o una versión posterior y que en los antecedentes de la especificación, así como en otras partes de la misma, claramente esta sustentado lo anterior. En la misma se especifica que en particular, la implementación cubre la definición, señalización y negociación de los siguientes mecanismos:

- Un AVPF en una sesión 3G PSS particular.
- Un formato de carga de retransmisión RTP en una sesión 3G PSS particular.
- Un SRTP en una sesión 3G PSS particular.

Igualmente se divulga que el AVPF es un Perfil Extendido para RTP para Realimentación con base en PTCP en una sesión particular 3G PSS.

Así entonces, una vez revisado la materia acá reivindicada frente a la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un "programa de ordenador como tal", puesto que en la misma no se está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado sino un método que proporciona un claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica con respecto a la necesidad de un mecanismo de



CAVELIER

ABOGADOS

12
219

negociación y señalización de capacidades de adaptación para que el servidor y el cliente acuerden sobre el uso de un conjunto particular de mecanismos o capacidades de adaptación definidas dentro del contexto del servicio.

Esta misma interpretación sobre la excepción de patentabilidad fue reiterada por el Manual del Inventor editado por su mismo Despacho al señalar: "los programas de ordenador adquieren carácter técnico (es decir, son patentables), sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que requiere del programa para desempeñar funciones" ⁴, dejando así claro que no todas las invenciones que involucren un software están excluidas de patentabilidad.

Por lo tanto, salvo que nuestro entendimiento del Manual del Inventor no sea el correcto o que lo allí manifestado se haya decidido no aplicarlo en la actualidad por el mismo Despacho que lo redactó y editó, es claro que las solicitudes de patentes para invenciones que involucren el uso de un software dentro de un proceso industrial SI son patentables o por lo menos no se encuentran exceptuadas de patentabilidad por esta razón.

Así entonces, de acuerdo con los anteriores argumentos es claro que la presente invención no cae en la excepción de patentabilidad del artículo 15 e) de la Decisión 486.

Adicionalmente, mi representada desea reiterar a su Despacho que la materia acá reivindicada se refiere a un protocolo de control de flujo multimedia y las reivindicaciones 1 a 7 son reivindicaciones de métodos que divulgan un procedimiento a seguir en el protocolo. Este protocolo se relaciona con el AVPF (Perfil de Audio Video con realimentación) en una sesión 3G PSS particular. Tal como se describe en la especificación (página 3), "para una sesión de flujo de multimedia que va a ser establecida e iniciada exitosamente, el servidor y el cliente requieren soportar un mínimo de conjunto de protocolos, que son seleccionados como protocolos estándar por el servicio. Un ejemplo de tal servicio se puede encontrar en 3GPP TS26.234 V5.1.0, "Transparent End-to-End Packet Switched Streaming Service (PSS); Protocolos y Codecs (Versión 5)" Junio 2002, referida de aquí en adelante como la TS 26.234)".

Por tanto, la presente invención define un procedimiento gracias al cual un cliente y un servidor negocian la forma eficiente de entregar datos. En el proceso de negociación, el cliente y el servidor se informan mutuamente lo que cada parte es capaz de soportar en el proceso de entrega de información a través de señalización mutua. Por

⁴ SIC. "Manual del Inventor". Bogotá, Colombia. 2007. Pág. 16.

CAVELIER

ABOGADOS

13
220

tanto, un protocolo de una sesión de flujo multimedia, como un flujo de telecomunicaciones, debe ser establecido de tal forma que las partes involucradas en la sesión sepan lo que es compatible y lo que no es compatible y encuentren la mejor forma de comunicarse sin malentendidos.

Adicionalmente, es importante resaltar que la invención reivindicada se dirige a un método que involucra un servidor y un cliente, en la cual no se divulga un método que se lleva a cabo usando un hardware o software entre dos dispositivos de comunicación, sino que en cambio divulga un procedimiento de señalización entre los dispositivos. Por tanto, la invención acá reivindicada no puede ser considerada como "un programa de computador como tal", es decir, de aquello que se encuentran exceptuados de patentabilidad, según 1 artículo 15 literal e) de la Decisión 486.

Por las anteriores razones, consideramos que las objeciones indicadas por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso y por tanto respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las pretensiones del presente recurso.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

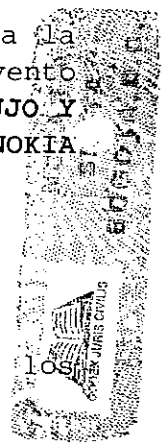
6.1. Revocar la Resolución N°55755 del 26 de diciembre de 2008.

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: "MÉTODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACIÓN DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA" a favor de NOKIA CORPORATION.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

NOKIA CORPORATION.
Keilalahdentie 4,
FIN-02150, Espoo,
Finlandia.



CAVELIER

ABOGADOS

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-05995-841-001-7

MGM\MGM\ID-143031\WPCL5995

No. M-2009-143031\MGM



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 05-90242
Clasificación internacional (IPC) G06F 15/00
Concepto Técnico No 478

Realizado el estudio del Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 55755 De 26 de diciembre de 2008 notificada mediante listado número 4 fijado el 07/01/2009 y desfijado el 21/01/2009, y reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios: <u>44</u> a <u>71</u> como se radicó inicialmente Folios: <u>175</u> a <u>192</u> capítulo modificado
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: <u>72</u> a <u>74</u> como se radicó inicialmente Folios: <u>173</u> a <u>174</u> pliego modificado
<u>Dibujos:</u>	Folios: <u>76</u> a <u>87</u> como se radicó inicialmente
<u>Recurso de reposición:</u>	Folios: <u>208</u> a <u>221</u> .

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula "METODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es 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.

De otra parte, el pliego reclama: un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4, y un método para señalización y negociación entre dos partes que incluye un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia, relacionado en las reivindicaciones 5 a 7.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la G06F 15/00.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

3.1. Consideraciones preliminares

3.1.1. El concepto de claridad de la descripción y las reivindicaciones

invención" de manera que no solo se trata de describir un procedimiento de manejo de datos o presentar la operación de dispositivos, sino que se debe divulgar de manera clara cual es el objeto que se pretende reclamar. Tal divulgación debe basarse en las figuras y las características técnicas que aporta el solicitante al estado del arte.

En la presente solicitud se limita a presentar una serie de funciones implementadas como protocolos de control de flujo multimedia, lo cual se puede observar en la materia presentada en las figuras características aportadas por el solicitante. Así las cosas la oficina ratifica las objeciones impuestas a la descripción ya que esta no divulga ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Por otra parte, el artículo 30 de la Decisión dice: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente." Al parecer el solicitante confunde los requisitos de la decisión, ya que considera que la solicitud cumple con los requisitos del artículo 30 simplemente porque en el examen de patente se vio de manera clara que la materia reclamada no puede considerarse patentable.

Al respecto la oficina ratifica lo dicho en comunicaciones anteriores:

"Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte" (Oficio No. 3554 del 07 de marzo del 2008)

Igualmente en la resolución de negación No. 55755, se dijo como el pliego reivindicatorio modificado por el solicitante no contenía ningún cambio que "permita definir en forma clara la materia que se esta reclamando".

Ahora bien el solicitante argumenta que la oficina al concluir que la materia no es patentable, esta reconociendo tácitamente que para la oficina es claro en que consiste la invención y cual es el alcance de la protección solicitada.

La oficina desde el primer examen de fondo requirió al solicitante porque era claro que la materia solicitada no es patentable, sin embargo el solicitante en respuesta enviada el 05 de junio de 2008, aduce que la materia reclamada sí es una invención (ver folios 166 a 171). Por este motivo aunque la oficina ve claramente que la materia solicitada no es una invención, no encuentra en las reivindicaciones una definición clara que sustente lo argumentado por el solicitante, más aún, la oficina no encuentra materia que defina ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Para concluir este punto, la oficina aclara que las objeciones presentadas tanto a la descripción como a las reivindicaciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Decisión, los cuales exigen que la descripción divulgue la invención y que las reivindicaciones definan la materia a proteger, no se trata simplemente de objetar la claridad de la solicitud (tal como argumenta el solicitante) sino el cumplimiento de lo establecido en la Decisión.

3.1.2. Todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la obtención de un producto tangible.

- 1) Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto
- 2) El método para señalar y negociar reclamado no se refiere a un proceso industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.
- 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, ya que la implementación de protocolos es el resultado de ejecución de programas de computador (Figuras 1 a 12).
- 4) Los programas de computador (software) no son invenciones

Las objeciones presentadas por la oficina no solo se refieren al carácter tangible de los elementos relacionados con el método, sino también a la naturaleza de tales métodos. Naturaleza que no se encuentra definida por medio de características técnicas, sino por medio de elementos de carácter no técnico tales como instrucciones y protocolos de comunicación.

El solicitante también argumenta que el artículo 14 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible. El artículo 14 de la Decisión establece que los productos o procedimientos patentables deben cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Resulta claro que un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor, esta excluido de patentabilidad precisamente porque no tiene nivel inventivo, ya que la utilización de un sistema de procesamiento por medio de programas de computador es algo común entre las personas versadas en la materia. Por lo tanto la oficina no ha restringido los procedimientos "más allá de las condiciones establecidas en esta norma", al contrario, como el procedimiento reclamado no tiene carácter técnico, no cumple con muchas de las disposiciones establecidas en la Decisión.

De acuerdo a lo anterior, la oficina no solo a objetado el carácter tangible del objeto reclamado, sino la patentabilidad de tal objeto que como se dijo anteriormente, no se encuentra definida por medio de características técnicas, lo cual hace que la materia reclamada no cumpla con lo establecido en el Art. 30 de la Decisión por cuanto no se esta definiendo ni un producto ni un procedimiento que se pueda patentar.

Por otra parte, el solicitante trae algunas definiciones de la guía para los países en desarrollo de la OMPI y del Manual Andino de Patentes. Es importante resaltar que, los anteriores documentos abarcan materia no aplica o va en contra de las normas establecidas por la legislación, que obviamente puede resultar aplicable en la legislación de otros países, por ejemplo:

- La guía para los países en desarrollo de la OMPI expresa que lo procedimientos también pueden ser una nueva aplicación de un procedimiento conocido o nueva utilización de un producto conocido. Esto no se puede aplicar en el país ya que la legislación vigente no permite la protección de segundos usos (Art. 21). Esto no quiere decir que la guía no sirve, simplemente que hay aspectos que puede que en otros países se aplique pero que la Decisión no los permite en el país.

software, procesamiento de datos, ni usos (procesos de control).

Por otra parte el solicitante trae la sentencia dada en el proceso 129-IP-2007, para argumentar que no todos los procedimientos deben estar encaminados a la obtención de un producto tangible tal como la oficina exige.

La oficina ha objetado la patentabilidad de los mencionados métodos no solo porque no están relacionados con un producto, sino porque tampoco se encuentran definidos por medio de características técnicas. El solicitante reclama en base a la sentencia del tribunal, que simplemente porque el método reclamado es intangible, este ya debe ser objeto de patente lo cual no tiene razón de ser más aún cuando el resultado que se espera patentar es sencillamente un método de comunicación lo cual claramente no tiene carácter técnico.

En consecuencia de lo anterior la oficina ratifica sus objeciones respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 14 y 30, por cuanto las reivindicaciones de la presente solicitud no definen ni un producto ni un procedimiento que se ajusten a los lineamientos legales vigentes toda vez que la materia reclamada no tiene carácter técnico por lo cual el procedimiento no se encamina ni a la obtención de una cosa o un resultado que pueda ser objeto de patente.

De otra parte el solicitante sostiene que al ser el objeto de su solicitud un resultado, en virtud de la interpretación prejudicial 129-IP-2007, el método presentado adquiere automáticamente el carácter de proceso industrial.

El solicitante no puede basarse en la interpretación prejudicial del Tribunal para sostener que un método de procesamiento de información tenga carácter industrial. El tribunal dice que un método basado en una sucesión de etapas puede conducir a un resultado. Las etapas que conforman el método deben tener carácter técnico, y esto es lo que define si el método tiene o no carácter industrial.

Cabe aclarar que la oficina se refiere a un proceso industrial cuando este se trata de los procesos comunes de manufactura o producción. La materia de una invención patentable, debe tener carácter técnico o transmitir una enseñanza técnica, es decir, una instrucción dirigida a un experto en la materia acerca de cómo resolver un determinado problema técnico valiéndose de medios técnicos. El procesamiento de información así sea susceptible de utilización en una industria NO tiene carácter técnico por lo cual un procedimiento de este tipo no puede ser patentable.

3.1.3. Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la ley.

En este aparte el solicitante expresa lo siguiente:

“Manifiesta su Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico que impida al interprete, al momento de aplicar una excepción, extenderla a casos no previstos expresamente por la ley en cuestión”

Sobre el particular cabe aclarar que la oficina en ningún momento ha manifestado tal afirmación. La oficina ha manifestado que al estar constituido el objeto reclamado

no es el único fundamento que encuentra la oficina ya que como se dijo anteriormente, la materia reclamada no se ha divulgado ni definido correctamente por lo cual no cumple con lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Decisión.

3.2. No es una invención.

La oficina ha manifestado que la materia de la solicitud de la referencia no es patentable porque se trata de soporte lógico como tal, ya que el objeto de la solicitud no simplemente se relaciona con soporte lógico, sino que al corresponder a una serie de etapas lógicas de procesamiento de datos definidas por medio de instrucciones y funciones lógicas es soporte lógico. Por tal motivo no se puede negar la naturaleza no patentable de la solicitud.

El solicitante manifiesta que el problema planteado se refiere a una serie de mecanismos y capacidades de adaptación y negociación entre un cliente y un servidor. Tales mecanismos y capacidades no son otra cosa que instrucciones programas en un sistema de procesamiento que hacen que este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es precisamente soporte lógico como tal. Así por ejemplo al estudiar la materia reivindicada se obtiene lo siguiente:

La reivindicación 1 presenta un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor. Este método se caracteriza por las siguientes etapas:

- El cliente suministra información indicativa de los atributos que definen los mecanismos de adaptación o capacidades de adaptación.

Este paso se especifica en la Figura 1 del documento. Como muestra claramente esta figura la declaración hecha por el cliente no es otra cosa que un código de programación, lo cual no puede ser patentable.

- El servidor selecciona uno o más de los atributos con base en la información suministrada

La figura 2 del documento especifica la descripción SPD enviada por el servidor para indicar los atributos seleccionados. Nuevamente es claro que esta etapa se implementa mediante código de programación lo cual hace que el objeto de la solicitud no sea patentable por tratarse de soporte lógico.

- El servidor envía una señal de respuesta para proporcionar información adicional indicativa de los atributos seleccionados

Como es bien sabido las señales no tienen carácter técnico por lo cual no pueden hacer parte de los elementos característicos de una invención. Por otra parte, la Figura 3 muestra como el mensaje enviado por el servidor esta implementado como código de programación.

En conclusión se tiene que el solicitante esta reclamando un procedimiento caracterizado totalmente por estar constituido por código de programación de

pueda ser solucionado mediante secuencias lógicas.

La oficina ha demostrado que la aplicación que el solicitante desea patentar, se resuelve mediante la aplicación de secuencias lógicas, tal como se ve en las figuras 13 y 14. Por lo que el problema planteado por el solicitante tiene carácter intelectual dado que llega a una solución mediante la implementación de programas de cómputo en sistemas conocidos tales como servidores y procesadores en sistemas de usuario (computadoras personales, PDAs, etc.)

El solicitante argumenta que muchas de las etapas "NI SIQUIERA las lleva a cabo una computadora, sino más bien un usuario, que las introduce, y otras que si bien se llevan a cabo dentro de una computadora, deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior."

Lo anterior reafirma lo dicho por la oficina. Es bien conocido que un software se ejecuta de acuerdo a las instrucciones dadas por el usuario, ya que el usuario simplemente hace "uso" de tal software, por lo cual no se entiende como el solicitante pretende establecer esto como una característica técnica. Por otra parte todo programa de computador al ejecutarse produce un resultado que se refleja en el mundo exterior, ya que de lo contrario la ejecución del programa no tendría sentido. Sin embargo, esto no hace que el programa adquiera carácter técnico, simplemente muestra que el software tiene un objetivo que es aquel para el que fue programado.

El solicitante argumenta que las características técnicas de la invención están en: ¿Cómo y en donde se introducen?, ¿Cómo y en donde se procesan? y ¿Cómo se transportan?, la oficina no entiende como estas preguntas pueden ser características técnicas, más aún si se observan los argumentos que presenta el solicitante, por ejemplo: "el cliente suministra información indicativa de los atributos" ó "el servidor selecciona uno o más atributos con base a la información suministrada". Esto claramente no son características técnicas, son simplemente indicaciones de operación de un sistema de procesamiento tal como el que tiene un servidor. Sin prejuicio de lo anterior, el hecho de que el método este mediado por seres humanos no implica que este adquiera carácter técnico, al contrario hace más fácil observar la naturaleza NO técnica del objeto reclamado.

El solicitante también plantea que el objeto de la presente solicitud cubre la definición, señalización y negociación de los mecanismos AVFP, un formato de retransmisión RTP y un SRTP.

En los folios 53 a 70 (págs. 10 a 27) el solicitante especifica como los mencionados mecanismos están definidos por medio de "atributos" tales como: *AVPFSupport*, *UnSupportedAdaptationSupport*, *RtxSupport*, *SRTPSupport*, etc. Estos atributos son variables que hacen parte del código de programación que esta reclamando la solicitud, lo cual se ve de manera clara en las figuras 1 a 12. De acuerdo a lo anterior y contrario a lo manifestado por el solicitante, la oficina encuentra que efectivamente se está reivindicando código de programación, instrucciones y algoritmos, lo cual es soporte lógico como tal.

El solicitante argumenta "las solicitudes de patentes para invenciones que involucren el uso de software dentro de un proceso industrial SI son patentables o por lo menos

~~228~~

valido en el presente caso ya que como se explico anteriormente, la presente invención no se refiere a un proceso industrial, sino simplemente a la implementación de algoritmos y protocolos de comunicación para realizar una operación de señalización.

Finalmente la oficina reitera que un procedimiento de manejo de datos no tiene carácter técnico. Por lo cual los argumentos del solicitante por cuanto el objeto reclamado es un procedimiento de señalización entre un usuario y un servidor, no agregan ningún argumento técnico que vislumbre un procedimiento patentable. En lugar de esto, es claro que:

- El solicitante esta reclamando una serie de instrucciones y código de programación como materia característica.
- El pliego reivindicatorio no presenta ninguna característica técnica que pueda definir un procedimiento patentable.
- El objeto de la presente solicitud se refiere a soporte lógico como tal, lo cual esta taxativamente prohibido en el Art.15 de la Decisión 486.

Por los motivos anteriores, la oficina considera que la presente solicitud no corresponde a un procedimiento patentable por cuanto no cumple con lo establecido en el literal e) del artículo 15 de la Decisión.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución N° 55755 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención.

b) Por las razones explicadas arriba en el punto 3) lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e) y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 7 de los folios 173 a 174.

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 478	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
--------------------------	---

210610



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

229
229

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 45 del artículo 3. del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 55755 del 26 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de enero de 2009, bajo el número 05 090242 00012 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nokia Corporation, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en consecuencia "se conceda el derecho a la patente de la invención...".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 y manifiesta: "[e]s claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial".

Acto seguido, el recurrente extracta apartes de la resolución recurrida y continúa:

"al momento de concluir que la materia no es patentable por caer en una excepción de patentabilidad, su Despacho está tácitamente reconociendo (sic) que para el examinador es claro en qué consiste la invención y cuál es el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la

231
231



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no fue aislada sino que ha sido reiterada en otras interpretaciones prejudiciales, respetuosamente solicitamos al Despacho darle la misma fuerza vinculante de la sentencia que cita en la resolución acá impugnada para llegar a la conclusión contraria. Es decir, que si una sentencia del Tribunal sirvió de base para sustentar la no patentabilidad del método reivindicado, una vez demostrado el cambio de jurisprudencia del Tribunal, su Despacho debe reconocer la fuerza vinculante de dicho pronunciamiento y en consecuencia reconocer la patentabilidad de este tipo de métodos.

(...) De otro lado, con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la Doctrina, El Manual Para El Examen de Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, The Guidelines For Examination In The European Patent Office y el Manual del Inventor editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial."

Continúa el recurrente: "(...) el problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de que un mecanismo de identificación de capacidad identifique los mecanismos o capacidades de adaptación soportados y un mecanismo de negociación y señalización de capacidades de adaptación para que el servidor y el cliente acuerde sobre el uso de un conjunto particular de mecanismos o capacidades de adaptación definidas dentro del contexto del servicio".

De lo anterior deduce el recurrente que el problema a solucionar no es un problema de naturaleza no técnica, sino de naturaleza técnica.

Agrega sobre el método reclamado que: "(...) El servidor selecciona uno o más de los atributos con base en la información suministrada y envía al cliente una señal de respuesta para proporcionar información adicional indicativa de los atributos seleccionados, de modo que le permite al cliente conocer el/los mecanismo/s o capacidades de adaptación definidos por el/los atributo/s seleccionados por el servidor.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del método está dada por sus características técnicas, y al estar mediado el método por seres humanos no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información, ni tampoco exclusivamente un 'protocolo de comunicación' como señala equivocadamente el Examinador, ni tampoco exclusivamente un programa de soporte lógico, ó meramente software.

232



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21048'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

partes de la misma, claramente esta sustentado lo anterior. En la misma se especifica que en particular, la implementación cubre la definición, señalización y negociación de los siguientes mecanismos:

- Un AVPF en una sesión 3G PSS particular.
- Un formato de carga de retransmisión RTP en una sesión 3G PSS particular.
- Un SRTP en una sesión 3G PSS particular.

Igualmente se divulga que el AVPF es un Perfil Extendido para RTP Realimentación con base en PTCP en una sesión particular 3G PSS.

Así entonces, una vez revisada la materia acá reivindicada frente a la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un 'programa de ordenador como tal', puesto que en la misma no se está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos o palabras necesario para obtener un resultado sino un método que proporciona un efecto técnico y contribuye al estado de la técnica...

Esta misma interpretación sobre la excepción de patentabilidad fue reiterada por el Manual del Inventor editado por su mismo Despacho al señalar: 'los programas de ordenador adquieren carácter técnico (es decir, son patentables), sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que requiere del programa para desempeñar funciones', dejando así claro que no todas las invenciones que involucren un software están excluidas de patentabilidad.

(...) Adicionalmente, mi representada desea reiterar a su Despacho que la materia acá reivindicada se refiere a un protocolo de control de flujo multimedia y las reivindicaciones 1 a 7 son reivindicaciones de método que divulgan un procedimiento a seguir en el protocolo. Este protocolo, se relaciona con el AVPF (Perfil de Audio Video con realimentación) en una sesión 3G PSS particular. Tal como se describe en la especificación (página 3), *'para una sesión de flujo de multimedia que va a ser establecida e iniciada exitosamente, el servidor y el cliente requieren soportar un mínimo de conjunto de protocolos, que son seleccionados como protocolos estándar por el servicio. Un ejemplo de tal servicio se puede encontrar en 3GPP TS26.234 V5.1.0, "Transparent End-to-End Packet Switched Streaming Service (PSS), 'Protocolos y Codecs (Versión 5)', Junio 2002, referida de aquí en adelante como la TS 26.234)'*.

Por tanto, la presente invención define un procedimiento gracias al cual un cliente y un servidor negocian la forma eficiente de entregar datos. En el proceso de negociación, el cliente y el servidor se informan mutuamente lo que cada parte es capaz de soportar en el proceso de entrega de información a través de señalización

233



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **21048**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

mejor forma de comunicarse sin malentendidos.

Adicionalmente, es importante resaltar que la invención reivindicada se dirige a un método que involucra un servidor y un cliente, en la cual no se divulga un método que se lleva a cabo usando un hardware o software entre dos dispositivos de comunicación, sino que en cambio divulga un procedimiento de señalización entre los dispositivos. Por tanto, la invención acá reivindicada no puede ser considerada como 'un programa de computador como tal', es decir, de aquellos que se encuentran exceptuados de patentabilidad, según 1 artículo 15 literal e) de la Decisión 486".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

De otro lado, el Artículo 15 señala que "no se considerarán invenciones: '...e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales'."

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un "METODO PARA SEÑALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE

234
234



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

reivindicaciones y de la descripción es necesaria para que se pueda llevar a cabo el examen de la solicitud.

Ciertamente, como lo advierte el recurrente la claridad de la solicitud es indispensable para evaluar la patentabilidad de la invención.

Es así, como el artículo 28 de la Decisión 486 establece 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...", de manera que no solo se trata de describir un procedimiento de manejo de datos o presentar la operación de dispositivos, sino que se debe divulgar de manera clara cual es el objeto que se pretende reclamar. Tal divulgación debe basarse en las figuras y las características técnicas que aporta el solicitante al estado del arte.

En la solicitud en estudio, se presentan una serie de funciones implementadas como protocolos de control de flujo multimedia, lo cual se puede observar en la materia presentada en las figuras características aportadas por el solicitante. Así las cosas, este Despacho ratifica las objeciones impuestas a la descripción ya que esta no divulga ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Por otra parte, el artículo 30 de la Decisión reza: " Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

De acuerdo con tal norma, este Despacho ratifica que "Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte" (Oficio No. 3554 del 7 de marzo del 2008).

Igualmente en la resolución de negación No. 55755, se dijo que el pliego reivindicatorio modificado por el solicitante no contenía ningún cambio que "permita definir en forma clara la materia que se esta reclamando".

Ahora bien, el recurrente argumenta que el Despacho al concluir que la materia no es patentable, esta reconociendo tácitamente que es clara en cuanto al contenido de la invención y cual es el alcance de la protección solicitada.

Al respecto debe señalarse, que este Despacho no encuentra en las reivindicaciones

235
235



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

Desde el primer examen de fondo se requirió al recurrente debido a que la materia solicitada no es patentable, sin embargo el recurrente en respuesta enviada el 05 de junio de 2008, aduce que la materia reclamada sí es una invención (ver folios 166 a 171). Por este motivo, aunque este Despacho advierte que la materia solicitada no es una invención, además no encuentra en las reivindicaciones una definición clara que sustente lo argumentado por el recurrente; más aún, la oficina no encuentra materia que defina ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Igualmente, es importante aclarar que las objeciones presentadas tanto a la descripción como a las reivindicaciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, los cuales exigen que la descripción divulgue la invención y que las reivindicaciones definan la materia a proteger.

De otra parte, todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la obtención de un producto tangible. El Despacho presentó varios argumentos por los cuales los métodos reclamados en las reivindicaciones 1 a 7 no están definidos de manera que puedan considerarse métodos patentables:

- 1) Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto.
- 2) El método para señalar y negociar reclamado no se refiere a un proceso industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.
- 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, ya que la implementación de protocolos es el resultado de ejecución de programas de computador (Figuras 1 a 12).
- 4) Los programas de computador (software) no son invenciones.

Por otra parte, cabe indicar que, las objeciones presentadas por el Despacho, no solo se refieren al carácter tangible de los elementos relacionados con el método, sino también a la naturaleza de tales métodos. Naturaleza que no se encuentra definida por medio de características técnicas, sino por medio de elementos de carácter no técnico, tales como instrucciones y protocolos de comunicación.

El recurrente además argumenta que 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. Agrega que el artículo 14 de la Decisión establece que los productos o procedimientos son patentables siempre que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Al respecto, resulta claro que un método para señalar y negociar entre un cliente y un servidor, esta excluido de

2360
236



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 21048'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

restringido los procedimientos "más allá de las condiciones establecidas en la norma", al contrario, como el procedimiento reclamado no tiene carácter técnico, no cumple con las disposiciones establecidas en la normativa andina.

De acuerdo a lo anterior, no solo se ha objetado el carácter tangible del objeto reclamado, sino la patentabilidad del mismo, como se dijo anteriormente, además no se encuentra definido por medio de características técnicas, lo cual hace que la materia reclamada no cumpla con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión debido a que no se esta definiendo ni un producto ni un procedimiento que se pueda patentar.

Adicionalmente el recurrente trae algunas definiciones de la Guía para los países en desarrollo de la OMPI y del Manual Andino de Patentes, sobre las cuales es importante resaltar que los anteriores documentos no son un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de guías prácticas para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas correspondientes de patentes. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el recurrente hace referencia a la sentencia dictada dentro del proceso 129-IP-2007, para argumentar que no todos los procedimientos deben estar encaminados a la obtención de un producto tangible.

Al respecto, cabe destacar que el Despacho ha objetado la patentabilidad de los métodos mencionados anteriormente no solo porque no están relacionados con un producto, sino porque tampoco se encuentran definidos por medio de características técnicas. De igual manera, el recurrente reclama con base en la sentencia del Tribunal, que simplemente porque el método reclamado es tangible, este debe ser considerado como patentable, lo cual no procede, porque el resultado que se espera patentar es un método de comunicación que no tiene carácter técnico.

El recurrente sostiene que al ser el objeto de su solicitud un resultado, en virtud de la Interpretación Prejudicial 129-IP-2007, el método presentado adquiere automáticamente el carácter de proceso industrial.

El recurrente no puede basarse en la Interpretación Prejudicial del Tribunal para sostener que un método de procesamiento de información tenga carácter industrial. El

237
237



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN E 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

Cabe aclarar que el Despacho se refiere a un proceso industrial cuando este trata de procesos comunes de manufactura o producción. La materia de una invención patentable, debe tener carácter técnico o transmitir una enseñanza técnica, es decir, una instrucción dirigida a un experto en la materia acerca de cómo resolver determinado problema técnico valiéndose de medios técnicos. El procesamiento de información así sea susceptible de utilización en una industria no tiene carácter técnico, por lo cual un procedimiento de este tipo no puede ser objeto de patente de invención.

Por otra parte, el recurrente manifiesta en sus argumentos sobre la aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la ley lo siguiente: "Manifiesta su Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico que impida al interprete, al momento de aplicar una excepción, extenderla a casos no previstos expresamente por la ley en cuestión". Sobre el particular cabe señalar que este Despacho no ha realizado tal afirmación; por el contrario, se aclara al recurrente que al estar constituido el objeto reclamado por materia no patentable, esta oficina puede aplicar las normas pertinentes para controvertir la patentabilidad del objeto solicitado.

Sobre el particular cabe aclarar que aunque la materia reclamada se encuentra incurso en el literal e) del artículo 15, este no fue el único fundamento que encontró el Despacho para negar la patente, pues, como se dijo anteriormente, la materia reclamada no se ha divulgado ni definido correctamente por lo que tampoco cumple con lo establecido en los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486.

Respecto a si se trata o no de una invención, la Entidad ha manifestado que la materia de la solicitud de la referencia no es patentable porque se trata de soporte lógico como tal, ya que el objeto de la solicitud no simplemente se relaciona con soporte lógico, sino que al corresponder a una serie de etapas lógicas de procesamiento de datos definidas por medio de instrucciones y funciones lógicas es soporte lógico. Por tal motivo, no se puede negar la naturaleza no patentable de la solicitud.

El recurrente manifiesta que el problema planteado se refiere a una serie de mecanismos y capacidades de adaptación y negociación entre un cliente y un servidor.

Sobre el particular, cabe anotar que tales mecanismos y capacidades no son otra cosa que instrucciones programas en un sistema de procesamiento que hacen que este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

La reivindicación 1 presenta un método para señalizar y negociar entre un cliente y un servidor. Este método se caracteriza por las siguientes etapas:

El cliente suministra información indicativa de los atributos que definen los mecanismos de adaptación o capacidades de adaptación.

Este paso se especifica en la Figura 1 del documento, de suerte que la declaración hecha por el cliente no es otra cosa que un código de programación, lo cual no puede ser patentable.

El servidor selecciona uno o más de los atributos con base en la información suministrada.

La figura 2 del documento especifica la descripción SPD enviada por el servidor para indicar los atributos seleccionados. Nuevamente es claro que esta etapa se implementa mediante código de programación, lo cual hace que el objeto de la solicitud no sea patentable por tratarse de soporte lógico.

El servidor envía una señal de respuesta para proporcionar información adicional indicativa de los atributos seleccionados.

Como es bien sabido las señales no tienen carácter técnico, por lo cual no pueden hacer parte de los elementos característicos de una invención. Por otra parte, la Figura 3 muestra como el mensaje enviado por el servidor esta implementado como código de programación.

De lo anterior se evidencia, que el recurrente esta reclamando un procedimiento caracterizado totalmente por estar constituido por un código de programación, de manera que no se encuentra ningún argumento técnico de los sustentados en el recurso que desvirtúe las observaciones antes hechas.

Ahora bien, el recurrente plantea que el problema resuelto por la solicitud tiene carácter técnico, puesto que no se trata de un problema matemático, estético, artístico o literario, ni un problema intrínseco de programación. Ni un problema que pueda ser solucionado mediante secuencias lógicas. Al respecto cabe señalar, que se ha demostrado que la aplicación que el recurrente desea patentar se resuelve mediante la aplicación de secuencias lógicas, tal como se ve en las figuras 13 y 14, por lo que el problema planteado por el recurrente tiene carácter intelectual dado que llega a una solución mediante la implementación de programas de cómputo en sistemas conocidos tales como computadores.

239
239



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

El recurrente argumenta que muchas de las etapas "NI SIQUIERA las lleva a cabo una computadora, sino más bien un usuario, que las introduce, y otras que si bien se llevan a cabo dentro de una computadora, deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior".

Lo anterior reafirma lo dicho por la Oficina. Es decir, que es bien conocido que un software se ejecuta de acuerdo a las instrucciones dadas por el usuario, ya que el mismo simplemente hace "uso" de tal software, por lo cual no se entiende como el recurrente pretende establecer esto como una característica técnica. Por otra parte, todo programa de computador al ejecutarse produce un resultado que se refleja en el mundo exterior, ya que de lo contrario la ejecución del programa no tendría sentido. Sin embargo, esto no hace que el programa adquiera carácter técnico, simplemente muestra que el software tiene un objetivo que es aquel para el que fue programado.

El recurrente plantea, que las características técnicas de la invención están comprendidas en la forma y lugar en donde se introducen y en donde se procesa y como se transportan.

Al respecto, se considera que lo anterior no son características técnicas, más aún si se observan los argumentos que presenta el recurrente, por ejemplo: "el cliente suministra información indicativa de los atributos" ó "el servidor selecciona uno o más atributos con base a la información suministrada". Esto claramente no son características técnicas, son simplemente indicaciones de operación de un sistema de procesamiento tal como el que tiene un servidor. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que el método este mediado por seres humanos no implica que este adquiera carácter técnico, al contrario hace más fácil observar la naturaleza no técnica del objeto reclamado.

Adicionalmente, el recurrente plantea que el objeto de la presente solicitud cubre la definición, señalización y negociación de los mecanismos AVFP, un formato de retransmisión RTP y un SRTP.

En el presente caso, en los folios 53 a 70 (págs. 10 a 27) se hace alusión a como los mencionados mecanismos están definidos por medio de "atributos" tales como: *AVPFSupport*, *UnSupportedAdaptationSupport*, *RtxSupport*, *SRTPSupport*, etc. Estos atributos son variables, hacen parte del código de programación que se reclama en la solicitud, lo cual se ve en las figuras 1 a 12. De acuerdo a lo anterior y contrario a lo manifestado por el recurrente, la Oficina encuentra que efectivamente se está reivindicando código de programación, instrucciones y algoritmos, lo cual es contrario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 090242

involucren el uso de software dentro de un proceso industrial SI son patentables o por lo menos no se encuentran exceptuadas de patentabilidad". Por lo cual, considera que su invención no cae en las excepciones del artículo 15.

De lo anterior, se puede establecer que el recurrente reconoce que su invención trata de programas de computador (software); sin embargo, el uso de este software no justifica la patentabilidad en el presente caso, ya que como se explicó anteriormente, la presente invención no se refiere a un proceso industrial, sino simplemente a la implementación de algoritmos y protocolos de comunicación para realizar una operación de señalización, lo cual si cae en la excepción del artículo 15 literal e).

Finalmente, se reitera que un procedimiento de manejo de datos no tiene carácter técnico. Por tal motivo los argumentos del recurrente referentes a que el objeto reclamado es un procedimiento de señalización entre un usuario y un servidor, no adicionan ningún argumento técnico que vislumbre un procedimiento patentable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

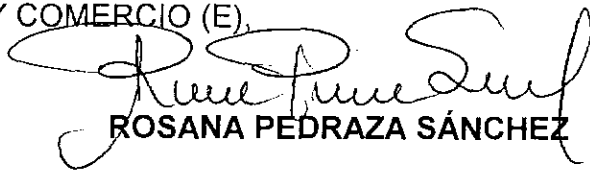
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 55755 del 26 de diciembre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nokia Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 ABR. 2010.

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


ROSANA PEDRAZA SÁNCHEZ

Doctor
EMILIO FERRERO