

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.1

Por la cual se niega una patente de invención - -

Rad. N° PCT/06 - 97586

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 30, artículo 3 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de septiembre de 2006, bajo el número 06097586, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "APARATO Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/004981 del 16 de febrero de 2005.

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 14 de noviembre de 2008, atendió oportunamente los requerimientos formulados, presentando aclaraciones. Así mismo allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y modifica el título de la invención a: "MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INHALÁMBRICAS".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 144 a 148 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de claridad, no son una invención y se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un

19611

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.11

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

soporte lógico para controlar la interferencia del enlace de retorno, reivindicado ahora en la forma de métodos.

Las reivindicaciones 1 a 9 se refieren a un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las velocidades de datos en comunicación de enlace de retorno provenientes de las terminales de acceso hacia la estación base.

Y las reivindicaciones 10 a 20, se refieren a un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las velocidades de datos en comunicación de enlace de retorno desde las terminales de acceso hacia la estación base.

2. 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 estar enteramente sustentadas por la descripción."

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos 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

En el caso concreto, se observa que las reivindicaciones 1 y 10 son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es la contribución técnica del invento al arte; no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se divulgan los métodos en la

1 Proceso 156 IP 2006

2 Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.11
Por la cual se niega una patente de invención-

Rad. N° PCT/06 - 97586

secuencia relacionada en ellas; y, fueron redactadas en forma de secuencias para procesamiento de señal (datos).

La reivindicación 3 es igual a la 11, la reivindicación 4 es igual a la 12, la reivindicación 5 es igual a la 13, la reivindicación 6 es igual a la 17, la reivindicación 7 es igual a la 18, la reivindicación 8 es igual a la 19 y la reivindicación 9 es igual a la 20, por este motivo el pliego no es conciso.

Por último, una solicitud sólo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría, seguida por una o más dependientes; también, se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a. Que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. Que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. Se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1 y 10 de método no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además relacionan al mismo objeto y la diferencia entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Por otra parte, las reivindicaciones como un todo carecen de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección.

Por lo expuesto, el pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos consagrados en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. No es una invención

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

Por otro lado, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 351, por programa de ordenador o software se entiende la "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19611
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso."

De esta manera, el soporte lógico como tal no sólo son las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, entre otros, no solo porque así lo consagra la Decisión 351, (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Con base en lo anterior se observa, que en razón a que las reivindicaciones 1, 10 y sus dependientes enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal, se tratan de soporte lógico como tal.

Siendo así, las reivindicaciones no se consideran una invención de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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."

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, en el presente caso la solicitud se refiere al uso de aparatos o parte de ellos, ampliamente conocidos en el arte (por lo que se denominan convencionales), que en este caso consiste en el uso de componentes de un sistema de comunicaciones inalámbricas tales como las "terminales de acceso", las "estaciones base", el "controlador de la estación base", entre otros, que convencionalmente incluyen un procesador digital de señal, memoria RAM, ROM, EPROM, etc. con los que se ejecutan los métodos para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las velocidades de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (página 5 en adelante).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19611
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

En consideración a lo expuesto, la solicitud en estudio no se encuentra dentro del ámbito de patentabilidad dispuesto en el mencionado artículo 14.

5. Respuesta al solicitante

Para controvertir los argumentos expuestos por el solicitante en el apartado "aclaraciones sobre el nuevo pliego", es preciso reiterar que una solicitud sólo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría, seguida por una o más dependientes, también se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación, siempre que se cumpla una de las condiciones ya señaladas en el numeral 2, relativo a la claridad de la solicitud.

Por consiguiente, para que sea posible que se refieran a dos procedimientos, es imprescindible que por caminos análogos los dos procedimientos permitan llegar al mismo producto final, lo cual no significa que sea posible presentar dos métodos simplemente porque se encuentren dirigidos a obtener el mismo fin.

Cabe agregar que en la respuesta, no se ofrece ninguna explicación de por qué no es posible definir la solución en una única reivindicación independiente.

En relación al sustento de las reivindicaciones, es preciso anotar que:

1. En la respuesta no se divulgan los métodos reivindicados en la secuencia relacionada en ellas.
2. Para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo, la solicitud debe divulgar la invención, obligación que se considera cumplida, cuando la descripción contiene todas las indicaciones que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (fabricar) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica. Aún más, la simple presencia de una "descripción" no basta para cumplir el requisito legal, porque lo que este exige es la "receta" para llegar a un producto final.

Adicionalmente, el solicitante manifiesta que en la respuesta se "aclara por qué las secuencias del método se presentan en un esquema general y no contemplan necesariamente una serie de secuencias lógicas, ya que la invención así lo permite. En adición a lo anterior, se desea poner de presente el artículo 28 de la Decisión 486, ya que allí se precisa: "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." (Folio 120, párrafos 3 y 4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.11
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

Sin embargo, lo que se solicitó en el traslado de fondo fue que se demostrara en términos técnicos, que la descripción realmente cumple el requisito de entregar la "receta" para llegar a un producto final, sugerencia que no fue entendida por el interesado.

Por otra parte, el solicitante afirma que "la misma descripción ha descrito en sus páginas 12 y 13, párrafos 42 y 43: **Aquellos expertos en la técnica entenderían que la información y señales pueden ser representadas utilizando cualquiera entre una variedad de diferentes tecnologías y técnicas.** Por ejemplo, datos, instrucciones comandos, información, señales, bits, símbolos y chips que se pueden representar por medio de voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos magnéticos o partículas, fotones, o cualquier combinación de estos. Aquellos expertos apreciarían adicionalmente que varios bloques lógicos, módulos, circuitos, y etapas de algoritmo ilustrativos descritos en relación con las modalidades descritas **aquí se pueden implementar en hardware electrónico, software de computador, o combinaciones de ambos.** Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, varios componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos han sido descritos anteriormente de manera general en términos de su funcionalidad." (folios 120 y 121, último y primer párrafo)

Y continúa afirmando que "los varios bloques, módulos, y circuitos lógicos ilustrativos descritos en relación con las modalidades descritas aquí **se pueden implementar o desarrollar con un procesador de propósito general, un procesador de señal digital (DSP), un circuito integrado específico de aplicación (ASIC), una disposición programable, puerta discreta o lógica de transistor, componentes de hardware discreto, o cualquier combinación de estos diseñados para desarrollar las funciones descritas aquí**" (folio 121, segundo párrafo).

No obstante dichas afirmaciones, se reitera que la descripción proporcionada por el solicitante no contiene la "receta" que permita llegar a un producto final.

En este sentido, de conformidad con el artículo 28 de la Decisión 486, "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, una secuencia de procesamiento de información o señales no determina un proceso para llegar a un producto final o de fabricación de un producto sino el uso de medios técnicos para generar un resultado intangible, razón por la que dicha secuencia no sirve como características técnicas para distinguir un "método", como se reivindica aquí, puesto que lo que se hace es presentar como "pasos" o "funcionalidad" de un "sistema de comunicaciones" las consecuencias o resultado del procesamiento de información o señal efectuado con el sistema.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.1.

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

Así mismo, el "implementar... procesador de señal digital DSP circuito integrado... ASIC...", no es patentable a la luz de la Decisión 486, porque una cosa es exponer en forma general un modo de procesar información o señales y, otra muy diferente, demostrar que la descripción revela, paso a paso, las secuencias relacionadas en las reivindicaciones 1, 10 y sus dependientes, que fue lo que se objetó en el oficio trasladado.

Respecto a los argumentos del punto 4.2 de la respuesta al requerimiento de fondo, es preciso anotar, que aunque un procedimiento pueda tomar formas diversas, ello no significa de manera alguna que se puedan presentar en secuencias para procesamiento de información o señal o datos y/o en términos de uso de medios técnicos para procesamiento de señal, porque esas no son característica técnicas que definan un procedimiento.

Ahora bien, en relación al numeral II de la interpretación 129-IP-2007 mencionada en la respuesta al requerimiento de fondo, cabe decir que la serie o sucesión de operaciones de las reivindicaciones son, de un lado, una secuencia para procesamiento de señal (datos) redactada en términos de uso de medios técnicos que no son característica técnicas que sirvan para definir un procedimiento y, de otro lado, la serie reivindicada en el presente caso es una secuencia de procesamiento de señal, lo cual no es un invento de acuerdo con el artículo 15 e) de la Decisión 486.

En relación con los argumentos expuestos sobre el soporte lógico, se observa que éstos evidencian que lo reclamado para protección se trata de soporte lógico como tal, por ejemplo en la misma solicitud se resalta (Fl. 142) que "las etapas de un método o algoritmo...", lo que también demuestra que el objeto de la solicitud se trata de soporte lógico.

Respecto a los argumentos del numeral 4.2.1, se reitera, que lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos o parte de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte sino en general, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de componentes de un sistema de comunicaciones inalámbricas tales como las "terminales de acceso", las "estaciones base", el "controlador de la estación base", etc. que convencionalmente incluyen un procesador digital de señal, memoria RAM, ROM, EPROM, etc. con los que se ejecutan los métodos para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las velocidades de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de la página 5 en adelante).

Por otro lado, afirmar, por ejemplo, que un "método para dirigir terminales de acceso ... hacia la estación base ... determina una densidad ... en una red de acceso ...

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19611

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 97586

determina una densidad ... entre las terminales ... determina un bit todas las terminales ...", y similares, no establecen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto ni determinan una relación de función entre los componentes del terminal o de la estación base sino que determinan el uso de una o más partes de ellos, puesto que un terminal y/o la estación base tienen medios que se usan para determinar una densidad... , medios que se usan para determinar una densidad... , medios que se usan para determinar un bit... , motivo por el que no establecen una función entre los componentes del terminal o de la estación base sino el uso de partes de esos equipos para lograr el efecto, no técnico, de procesar una información o una señal, tal como el mismo interesado lo resalta al señalar que la "información, señales pueden ser representadas ... utilizando cualquiera ... tecnologías y técnicas ... datos, instrucciones comandos ... se pueden representar. .. voltajes, corrientes, formas de onda ... bloque lógicos módulos ... algoritmos ...", funcionalmente equivale al mero procesamiento de información o de señales, porque una información y/o una señal, no son más que portadoras de material descriptivo no funcional, que por sí sólo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la manufactura de un objeto (el terminal y/o la base) con los cuales se ejecutan (en sentido informático) los métodos reivindicados aquí.

Aún más, sin la intervención de un aparato de procesamiento (DSP) del terminal y/o la base, la información y/o la señal no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ello(s).

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15, y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la norma supranacional andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INHALÁMBRICAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19611

Por la cual se niega una patente de invención

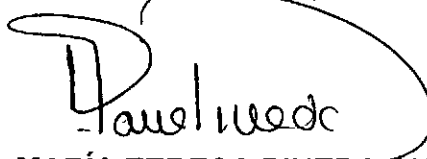
Rad. N° PCT/06 - 97586

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Qualcomm Incorporated, 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 **16 ABR. 2010**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARÍA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

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

202068