

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 19611 del 16 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS", con fundamento en los artículos 14 y 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que se considera un soporte lógico como tal.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de mayo de 2010, con el número 06 097586 00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Qualcomm Incorporated, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la Decisión 486 no presenta ninguna excepción a la patentabilidad o exclusión de lo que puede considerarse una invención a las creaciones que se reivindiquen como un método que conste de etapas relacionadas con procesamiento de datos.

En relación con las reivindicaciones independientes, la apoderada alega que con base en lo que el examinador ha indicado en la Resolución de denegación las mismas son posibles cuando *"se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final"*. Y agrega que precisamente éste es el caso del pliego reivindicatorio para el cual *"se pretenden proteger dos métodos dirigidos al mismo fin, el cual es dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de estación base para cambiar las tasas de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base"*.

Adicionalmente, la recurrente transcribe apartes de la descripción con el fin de sustentar las reivindicaciones.

Por otra parte, la apoderada afirma que la presente solicitud enseña que la secuencia del texto, en cualquiera de las reivindicaciones, no implica que las etapas del proceso se deban desarrollar en un orden temporal o lógico de acuerdo con tal secuencia, a menos que este sea específicamente definido por el lenguaje de la reivindicación. Asimismo, aclara que *"las secuencias del método se presentan en un esquema general y no contemplan necesariamente una serie de secuencias lógicas"*. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6.765.51

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

En cuanto a la descripción, la apoderada asevera que la misma permite a la persona medianamente versada en la materia llevar a cabo el objeto reclamado, para demostrar lo anteriormente afirmado la recurrente cita los párrafos 42, 43 y 44 de la descripción.

La recurrente manifiesta 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"* y añade que *"no resulta ajustado a la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma"*.

De otro lado, la apoderada hace referencia a lo señalado por la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI en cuanto a los procedimientos que ésta considera patentables y transcribe lo siguiente: *"[l]os segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido"*.

De igual manera, se refiere a lo indicado en el Manual Andino de Patentes el cual reza: *"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) sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite"*.

En igual sentido, se pronuncia haciendo alusión a lo manifestado en el proceso 129-IP-2007 del Tribunal Andino de Justicia según el cual *"un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible"*.

De otro lado, la apoderada agrega que, respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, el alcance que tiene esta excepción 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"*.

La recurrente reitera que *"no se está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos 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 comunicación inalámbrica"*.

En cuanto a las reivindicaciones relativas al uso la solicitante refuta lo afirmado por este Despacho en la Resolución de denegación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486 consagra una excepción de patentabilidad que debe ser aplicada de manera restrictiva, por lo que no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

procedimiento sino de aquellos que se encuentren ya patentados.

Finalmente, la recurrente argumenta que el sistema está limitado por las características técnicas descritas, es decir, por un conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre sí, las cuales no han sido reveladas o sugeridas en su totalidad en alguna anterioridad.

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

En relación con el argumento según el cual la Decisión 486 no presenta ninguna excepción a la patentabilidad o exclusión de lo que puede considerarse una invención a las creaciones que se reivindiquen como un método que conste de etapas relacionadas con procesamiento de datos, este Despacho aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la normativa andina establece el literal e) del artículo 15 que *“los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales”* no son patentables. Adicionalmente, La Decisión Andina 351 de 1993 que regula los derechos de autor y derechos conexos, define en su artículo 3 a los programas de computador como:

“programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.”

Como se puede ver, un programa de computador no sólo se refiere al código de programación, sino también a cualquier otra forma de instrucciones capaz de hacer que un procesador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Lo anterior, implica que los algoritmos, diagramas de flujo, procesamiento de datos y demás elementos definidos por medio de etapas lógicas de procesamiento, son soporte lógico como tal y, por ende, no se consideran invenciones. Dado lo anterior, esta Oficina señala que con base en lo establecido en la Decisión 486, normativa vigente en materia de propiedad industrial, y que regula el caso, se fundamentó la denegación contenida en la Resolución No. 19611.

Ahora bien, en relación con las reivindicaciones independientes, cabe anotar que por concisión, una solicitud debe comprender una sola reivindicación independiente por categoría. Este Despacho ha indicado, que existen casos en donde es posible admitir más de una reivindicación independiente por categoría, entre los cuales están los que se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

De manera que, los métodos relacionados en las reivindicaciones independientes 1 y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

10, están dirigidos a un mismo fin tal como señala la solicitante. Sin embargo, ninguno de los procedimientos ha sido definido por medio de características técnicas, razón por la cual no se puede asegurar que se sigan caminos análogos. En efecto, si ambas reivindicaciones se refieren a procesamiento de datos, no hay razón que sustente la necesidad de múltiples reivindicaciones dependientes.

Asimismo, la presentación de varios métodos que persiguen un mismo fin debe estar debidamente sustentada. En el presente caso, la solicitud denegada no muestra ningún argumento técnico sobre el cual se pueda justificar la necesidad de varias reivindicaciones independientes. Más aún cuando el fin o resultado obtenido se trata de materia no técnica, tal como lo es el procesamiento de datos.

En cuanto a los apartes de la descripción traídos a colación por la recurrente, esta Oficina afirma que en ninguno de ellos se encuentran características técnicas que desvirtúen las objeciones trasladadas por este Despacho. Así por ejemplo, ajustar un bit de actividad, controlar la carga de enlace o procesar una señal de potencia no son características que permitan definir un método patentable. De modo que, si no se puede definir un método, menos se va a poder sustentar la necesidad de dos o más métodos, aunque estos persigan el mismo fin.

Respecto a que *"la secuencia del texto en cualquiera de las reivindicaciones no implica que las etapas del proceso se deban desarrollar en un orden temporal o lógico de acuerdo con tal secuencia a menos que este sea específicamente definido por el lenguaje de la reivindicación"*, esta Entidad estima que el aparte citado por la solicitante señala que las etapas del proceso no se deben desarrollar en un orden temporal o lógico a menos que éste sea específicamente definido por el lenguaje de la reivindicación. Si se observan los algoritmos presentados en los diagramas de flujo de las figuras 2 y 3, se verá que la secuencia de instrucciones presenta una secuencia definida. Como se puede ver, para determinar el bit de actividad, primero se debe determinar la densidad espectral de energía.

La secuencia lógica de etapas se presenta, por ejemplo, en la página 7 de la descripción (párrafos [0025] y [0026]):

"[0025] Después que las densidades espectrales de potencia de ruido activo en las terminales de acceso son determinadas, la densidad espectral de potencia de ruido efectiva máxima (...) entre estas terminales de acceso se selecciona entre las terminales de acceso como se indica por el bloque 52 en la Figura 2".

"[0026] Después de que se determine la densidad espectral de potencia de ruido efectiva máxima (...), el RAB se ajusta, queriendo decir que el RAB se ajusta a uno, o no se ajusta"

Las etapas relacionadas en las reivindicaciones, tienen un orden claro y específicamente definido, de acuerdo a una secuencia lógica de procesamiento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

datos, tal como lo muestra la descripción y los algoritmos de las figuras 2 y 3.

De otro lado, en cuanto a los párrafos citados por la apoderada y a que la descripción permite a la persona medianamente versada en la materia llevar a cabo la presente invención, este Despacho manifiesta que de los párrafos citados se puede extraer que la información y señales a las que se refiere la solicitud denegada pueden ser representadas utilizando cualquiera entre una variedad de diferentes tecnologías y técnicas (párrafo 42); asimismo, el objeto reclamado se puede implementar en hardware electrónico, software de computador o combinaciones de ambos (párrafo 43) y las modalidades descritas se pueden implementar o desarrollar con un procesador de propósito general (párrafo 44).

En cuanto a la representación de información y señales, cabe aclarar que una señal que contiene material descriptivo funcional no es ni un proceso ni un producto, por el contrario, la señal es una forma de energía, que no tiene estructura física ni materia tangible. De acuerdo con lo anterior, la representación de información y señales no constituye una característica técnica válida que defina una invención.

Cabe anotar, que la presente solicitud se implementó mediante un método para el procesamiento de datos, es decir por medio de software de computador. Adicionalmente, en la invención reclamada no se desarrolló ningún hardware electrónico, prueba de lo anterior está en el capítulo reivindicatorio, en el cual sólo se están reclamando métodos de procesamiento más no algún tipo de aparato o dispositivo electrónico.

De ese modo, la referencia que hace la recurrente frente a que las modalidades descritas, se pueden implementar con un procesador de propósito general, determina puntualmente la naturaleza de la materia reclamada, toda vez que sobre un dispositivo programable, tal como un procesador o computador, se implementan programas de computador, lo cual es soporte lógico como tal.

De acuerdo con lo anterior, y tal como se manifestó en la Resolución de denegación, la presente solicitud, además de referirse a software, no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por cuanto las reivindicaciones no definen por medio de características técnicas ni un producto ni un procedimiento.

Respecto a que *"el artículo 14 de la normativa andina no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible"*, la Oficina indica que, tal como se manifestó en la Resolución de denegación, *"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"*. Por lo tanto, este Despacho no restringió la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en la Decisión 486, simplemente se dio aplicación a la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

norma de acuerdo con la materia reclamada en la solicitud cuestionada.

Igualmente se ha advertido, que la secuencia de procesamiento de información 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. Lo anterior a diferencia de las consideraciones de la solicitante, no es una interpretación restrictiva de la norma que implique que únicamente procedimientos que conduzcan a la fabricación de un producto tangible sean patentables, sino que el procesamiento de datos genera un resultado intangible, lo cual es diferente a un hardware electrónico o elementos similares nombrados en la descripción.

De otra parte, sobre la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, el Manual Andino de Patentes y lo referente al proceso 129-IP-2007 del Tribunal Andino de Justicia mencionado por la apoderada, cabe aclarar que La Guía de la OMPI y el Manual Andino, son documentos que ayudan para la realización del examen de patentabilidad en varios países. Sin embargo, algunos de los lineamientos establecidos en estos manuales no son aplicables a todos los países por cuanto violan las normas aplicables. Así, por ejemplo, la Guía de la OMPI indica que la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido pueden ser procedimientos patentables, esto contradice lo estipulado en el artículo 21 de la Decisión 486, de manera que este lineamiento no es aplicable en el presente caso.

Por otra parte, el Manual Andino indica algunos procesos que también pueden ser tenidos en cuenta para el estudio de patentabilidad de una solicitud, pero estos sólo son aplicables *"cuando la legislación lo permite"*. Los métodos de procesamiento de señales y los métodos de control son soporte lógico, de tal manera que no son permitidos por la norma.

Es así como un procedimiento patentable que se encamina a la obtención de un resultado, igualmente debe estar definido por medio de características técnicas. De hecho, el objeto de patente debe ser el procedimiento y no el resultado o fin alcanzado. Es decir, así el procedimiento sea para obtener un producto tangible o intangible, las características que define el método deben ser características técnicas. Las etapas lógicas de procesamiento de datos que define los métodos reclamados en la solicitud, no tienen carácter técnico de manera que tales métodos no pueden ser patentables.

Ahora bien, se aclara que tanto el Manual Andino de Patentes como los demás documentos relacionados por la apoderada, no son un marco legal 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 nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo tanto, el marco legal en la materia está



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 67655

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

definido por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con la excepción a la patentabilidad alegada por la recurrente, esta Oficina reitera que, tal como se ha expuesto a lo largo de la presente Resolución, programa de computador no sólo se trata de códigos de programación, sino cualquier forma de expresión de un conjunto de instrucciones, tales como algoritmos diagramas de flujo o método de procesamiento de datos. El algoritmo presentado en las figuras 2 y 3 y reclamado en las reivindicaciones 1 y 10, se refiere a un software como tal, definido como una secuencia lógica de procesamiento. Los programas que relaciona la solicitud denegada no son un medio para obtener una finalidad sino que son la finalidad misma.

De tal suerte, los métodos reclamados no son ni hacen parte de un proceso industrial. Un proceso industrial se define como el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. La presente solicitud no exhibe ningún tipo de materia prima que sea modificada, pues lo único que se presenta son datos y el procesamiento de estos, de manera que realmente el objeto de la solicitud no está relacionado con un proceso industrial.

Por otra parte, la apoderada insiste en que *"no se está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos 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 comunicación inalámbrica"*. Sobre el particular, esta Entidad hace énfasis en que las reivindicaciones 1, 10 y las dependientes de éstas, claramente se refieren a algoritmos de programación, tales como los que se muestran en las figuras 2 y 3. Igualmente, el efecto técnico al que se refiere la solicitante, es producido por el dispositivo de procesamiento donde se compila el software, no por el software. De manera que no puede considerarse que la solicitud proporcione un efecto técnico, toda vez que la materia reclamada NO tiene carácter técnico. Por lo anterior, se ratifica que el objeto reclamado no es patentable, pues corresponde a soporte lógico como tal.

La recurrente manifiesta que *"el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino de aquellos que se encuentren ya patentados"*. En relación con lo anterior, esta Entidad aclara que la Resolución No. 19611, mediante la cual se denegó el privilegio de solicitado, expusó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son patentables, toda vez que la norma establece que las patentes se otorgarán *"para las invenciones que sean de producto o procedimiento"*, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

En el presente caso, la solicitud denegada se refiere al uso de aparatos o parte de ellos para ejecutar los métodos para dirigir terminales de acceso controladas por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 67655
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06 097586

potencias, los cuales se reclaman en las reivindicaciones. Como se puede ver, el objeto de la solicitud no se trata realmente de un procedimiento ni mucho menos de un producto, sino del resultado del uso de medios técnicos para realzar el procesamiento de información y datos.

Asimismo, la objeción presentada en la Resolución de denegación fue dada en términos del artículo 14 (no del artículo 21) puesto que la presente solicitud no se refiere ni a un procedimiento ni a un producto, sino al uso de medios técnicos para la compilación e implementación de programas de computador.

Dado lo anterior, tampoco fue posible realizar una búsqueda de anterioridades que permitiera efectuar un examen de novedad y de nivel inventivo, tal como pide la recurrente, por cuanto no había materia técnica que permitiera establecer las diferencias y el eventual aporte de la solicitud al estado del arte. Cabe resaltar, que los usos, efectos del uso o resultados no son características técnicas, toda vez que la configuración de un producto o de un procedimiento es independiente del uso o de los resultados que se obtengan con el uso del producto o del procedimiento.

Finalmente, en cuanto a que *"el sistema está limitado por las características técnicas descritas, es decir por un conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre sí, las cuales no han sido reveladas o sugeridas en su totalidad en alguna anterioridad"*, se aclara a la apoderada que la presente solicitud no especifica ni reclama un sistema, toda vez que las reivindicaciones calificadas se refieren a unos métodos para dirigir terminales de acceso, los cuales fueron definidos por medio de instrucciones para el procesamiento de datos. La solicitud tampoco se refiere a un conjunto de elementos ni a la forma como cooperan entre sí, la única referencia que se hace es a un sistema de comunicaciones inalámbrico el cual no es objeto de la solicitud.

En ese orden de ideas, se sostiene 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.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 19611 del 16 de abril de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS". 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6 7 6 5 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

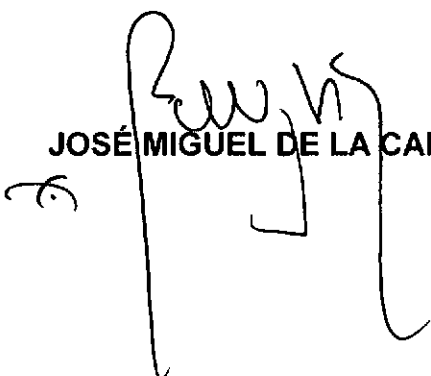
Rad PCT 06 097586

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Qualcomm Incorporated, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **30 NOV. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066