

CAVELIER

ABOGADOS

Teléfono: (57-1) 347 3611

www.cavelier.com

cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISI
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-097586-00010-0000

Fecha: 2010-05-18 17:20:45 Dep. 2020 DIR.NULVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eje. 379 FASENACIONALII
Act. 412 RLPOSPRLSRLCU Folios: 16

Señor Superintendente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 06-097586
Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INHALÁMBRICAS**
Solicitante : QUALCOMM INCORPORATED
Clase : H04B 007/005, H04Q 007/038
Fecha solicitud: 27 de septiembre de 2008

1. Yo, **Luz Clemencia de Páez**, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia QUALCOMM INCORPORATED, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **19611** de fecha 16 de abril de 2010, para que el artículo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención sobre el último pliego reivindicatorio sometido a su consideración. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 27 de abril de 2010 y desfijado el 10 de mayo de 2010 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

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

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 19611

En forma resumida ese 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.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 19611 del 16 de abril de 2010:

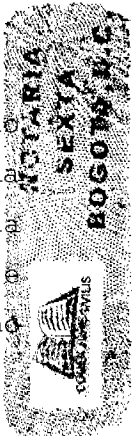
4.1 Argumentos a favor de la claridad del capítulo reivindicatorio

En primer lugar la Resolución en su parte considerativa afirma que en las reivindicaciones 1 a 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 secuencia relacionada en ellas; y fueron redactadas en forma de secuencias para procesamiento de señal (datos)".

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

Lo anterior, por cuanto a pesar de no encontrar sustento legal alguno esta objeción se repite a lo largo de la decisión acá recurrida. Este hecho impide a mi representada entender el alcance de la objeción misma y por tanto afecta su derecho al debido proceso, dada la dificultades para rebatirla correctamente.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Señor Examinador que con el fin de hacer productiva la discusión a este respecto señale al momento de resolver el presente recurso la norma legal que le sirve de fundamento a esta objeción y sobre todo que se indique



CAVELIER

ABOGADOS

claramente si se trata de una objeción de patentabilidad diferente a las consagradas en la Decisión 486.

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

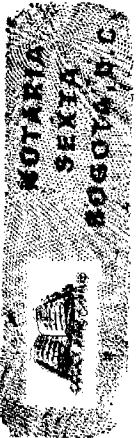
Adicionalmente, a este respecto, me permito poner de presente que consideramos que con los argumentos presentados en respuesta al Oficio 9236 se tienen por superadas las objeciones por las cuales ese Despacho ha decidido negar la presente solicitud.

No obstante, deseamos reiterar y llamar la atención del Señor Examinador sobre la definición que él mismo ha presentado en la Resolución en relación con las reivindicaciones independientes. De esta forma se ha indicado que el uso de múltiples reivindicaciones independientes es posible cuando: "c. Se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final".

Teniendo en cuenta que es precisamente éste el caso del presente 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, esta objeción se debe tener por superada.

Ahora bien, en relación con el sustento de las reivindicaciones ahora presentadas se desean citar varios apartes de la descripción.

-Página 2, párrafo 6, indica que la presente invención "está dirigidas a las necesidades establecidas anteriormente al implementar un aparato y **un método en el cual una densidad espectral**



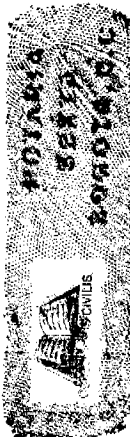
172
R2

de potencia de ruido efectiva máxima se utiliza como un parámetro para controlar la interferencia de enlace de retorno, mediante ajustar un bit de actividad de retorno (RAB) para avisar a las terminales de acceso para reducir sus velocidades de datos si la densidad espectral de potencia de ruido efectiva máxima está por encima de un umbral predeterminado".

- Página 5, párrafo 15 establece: "La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra una modalidad para controlar la carga de enlace de retorno con base en la densidad espectral de potencia de ruido efectiva máxima de acuerdo con la presente invención. Como se ilustra en la figura 2, la densidad espectral de potencia de ruido efectiva en cada una de las terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector dado de la estación base se determina como se indica por el bloque 50."

Después del párrafo 15, se indican las modalidades correspondientes al método, así como las ecuaciones que rigen estas modalidades.

- Página 9, párrafo 29 hace referencia al método de la reivindicación 10: "la determinación de si un terminal de acceso contribuye a una carga significativa al sector **se puede basar en una pérdida de senda de enlace de retorno filtrada desde la terminal de acceso a la estación base.** Por ejemplo, la potencia de transmisión de la terminal de acceso se puede comunicar a la estación base por uno de los canales de enlace de retorno, y la potencia recibida en la estación base se puede medir directamente por la estación base misma. La pérdida de senda filtrada para el enlace de retorno desde la terminal de acceso hacia la estación base se puede calcular de una manera conocida para la persona experta en la técnica. La pérdida de senda filtrada es luego comparada con un umbral predeterminado. Si la pérdida de senda filtrada está por encima del umbral predeterminado, la terminal de acceso se considera irrelevante a la carga del sector y por lo tanto ignorada en la determinación de si el RAB se debe ajustar o desajustar".



173
B3

- La página 12, en el párrafo 12 indica: "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.

Las etapas del proceso se pueden intercambiar en cualquier orden sin apartarse del alcance de la invención en tanto que tal intercambio no contradiga el lenguaje de la reivindicación y no sea lógicamente sin sentido. Adicionalmente, los ordinales numéricos tales como "primero", "segundo", "tercero", etc. simplemente denotan diferentes sencillos de una pluralidad y no implican ningún orden o secuencia a menos que se defina específicamente por el lenguaje de la reivindicación".

De esta forma, 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".

De esta manera, la descripción presentada permite a un técnico versado en la materia llevar a cabo la invención. A este respecto, 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 referenciar a lo largo de la descripción anterior se pueden representar por medio de voltajes,



174
174

corrientes, ondas electromagnéticas, campos magnéticos o partículas, fotones, o cualquiera 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. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o software, depende de la aplicación particular y las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema general. Los expertos pueden implementar la funcionalidad descrita de varias maneras para cada aplicación particular, pero tales decisiones de implementación no se deben interpretar como causantes de una desviación del alcance de la presente invención".

Adicional a lo anterior, se ha hecho referencia a los elementos que pueden llevar a cabo la invención de la siguiente manera (Ver párrafo 44, página 13 de la descripción: "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 de puerta programable de campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, puerta discreta o lógica de transistor, componentes de hardware discreto, o cualquier combinación de estos diseñados para desarrollar las funciones descritas aquí. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero en la alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, microcontrolador, o máquina de estado. Un procesador también se puede implementar como una combinación de dispositivos de cómputo, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de**



microprocesadores, uno o más microprocesadores en conjunto con un núcleo de DSP, o cualquier otra de tales configuraciones".

En consecuencia y con base en las disposiciones del artículo 28, la presente descripción se presenta de manera clara y un técnico versado en la materia podría llevar a cabo la invención, convirtiéndose en un sustento para las reivindicaciones de la presente solicitud.

4.2 Si es una invención y cumple con el artículo 15 de la decisión 486

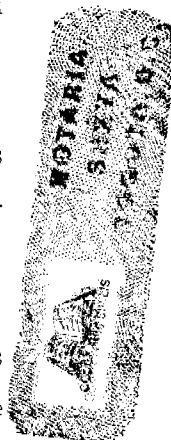
El Examinador alega que el método para el cual se pretende protección no es patentable porque "las reivindicaciones 1, 10 y sus dependientes enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal, se tratan de soporte lógico como tal", por consiguiente afirma a su vez que "las reivindicaciones no se consideran una invención de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486".

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

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

"Art.14- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por lo tanto, no resulta ajustado a la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de



CAVELIER

ABOGADOS

procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

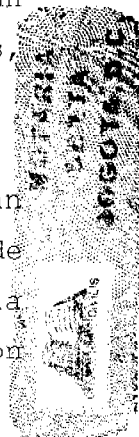
Así entonces resulta claro que a la definición que ha dado su Despacho del concepto de "invención de procedimiento" en el oficio No. 9236 y en la Resolución 19611, no se ajusta a lo señalado en la Ley, la cual guarda silencio con respecto a la naturaleza del resultado que puede tener un proceso y por ende no faculta a la Administración a hacer una interpretación restrictiva de la misma, de tal manera que 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".

Aún más, 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



CAVELIER

ABOGADOS

(por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite".

Finalmente, precisamente a este respecto se ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del proceso 129-IP-2007, donde ha establecido 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 si el procedimiento no se encamina a la obtención de una cosa (tangible) inevitablemente tiene que conducir a un resultado el cual es, por contraposición, intangible, como por ejemplo, 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 acceso a la estación base.

Esta manifestación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que no es aislada porque ha sido ya repetida en otras interpretaciones prejudiciales tiene la entidad suficiente para 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

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.

CAVELIER

ABOGADOS

178
128

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.

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 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 consisten exclusivamente en estos últimos.

Por lo tanto, aplicando 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 comunicación inalámbrica, específicamente para controlar la interferencia de enlace de retorno entre terminales de acceso en comunicaciones inalámbricas.

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.

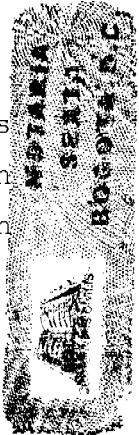
³ Ver: European Patent Office. "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE". Printed in Germany, Munich.

179
(X)

Por lo tanto, respetuosamente reiteramos que la excepción de patentabilidad consagrada en ésta norma NO resulta aplicable al presente caso, pues tal y como se menciona en el Manual del Inventor editado por su mismo Despacho **"los programas de ordenador adquieren carácter técnico (es decir, son patentables), sólo en momento en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que requiere del programa para desempeñar funciones"** ⁴, de tal manera que no todas las invenciones que involucren un software están excluidas de patentabilidad.

Consecuentemente, salvo que nuestro entendimiento del Manual del Inventor no sea el correcto o que lo allí manifestado no sea de aplicación 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.

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



5. Reivindicaciones relativas a un uso o un segundo uso

Indica el Examinador en la Resolución 19611 que:

"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

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

180
180

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 controlados 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".

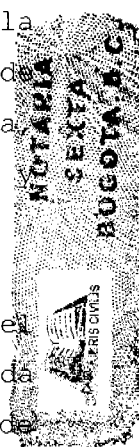
Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, simplemente, hace uso de aparatos convencionales de un sistema de comunicaciones inalámbrica; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que no es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya 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 procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados**.

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

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵, quien ha sentenciado que ese hecho

⁵ Ver, Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000.



CAVELIER

ABOGADOS

181
B1

per se no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.

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

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



CAVELIER

ABOGADOS

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

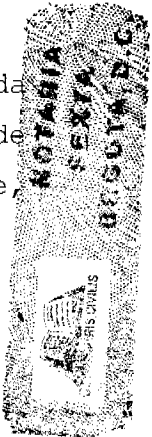
Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de patentabilidad indicadas por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso.

Por el contrario, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que sobre la presente invención si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente acreditados en el expediente.

6. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. 19611 en cuanto niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 10.
- b) Que se efectúe un análisis de patentabilidad de fondo a efectos de determinar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.



CAVELIER

ABOGADOS

c) Que se otorgue la respectiva patente de invención para las reivindicaciones 1 a 10 o de manera subsidiaria para las reivindicaciones cuya patentabilidad no pueda ser desvirtuada.

7. ANEXO

7.1 Sustitución de poder a mí otorgada por el Doctor Emilio Ferrero.

8. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

QUALCOMM INCORPORATED

5775 Morehouse Drive

San Diego, California

Estados Unidos de América

9. NOTIFICACIONES

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

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

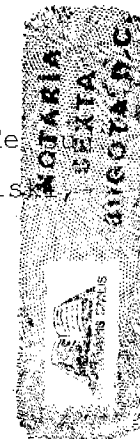
CC. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14439-841-011-4

DVF\DVF\ID-171206\WPC14439

No. M-2010-171206\DVF



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Bogotá, D.C.

18 MAY 2010

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Comparecieron

[Handwritten signature]
Señor del Voz

Quien(es) exhibió(aron) tal(es) D.C.

[Handwritten marks]
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que en tal(es) D.C.
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Clid VENEZUELA CORDERO
77423555



CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

184
184
TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **QUALCOMM INCORPORATED**

Poder conferido el : 13-08-2004

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

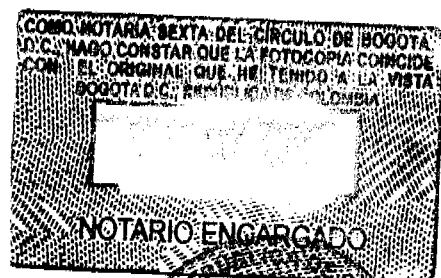
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



16

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Comparecido(aron)

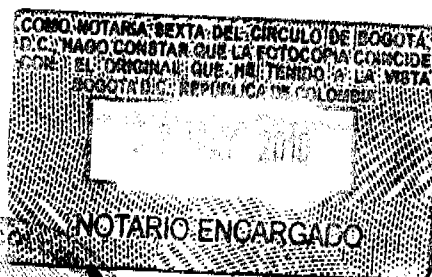
Emilia Fariña
Dulce Clemencia Rodríguez
Suárez de Rilla

Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.

438019 TP 31929
B5450344 TP 23055

Y declaré(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilia Fariña
Dulce Clemencia Rodríguez



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06-97586
Clasificación internacional (IPC): H04Q 7/38
Concepto Técnico No. 2377

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 19611 del 16 de Abril de 2010 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 40 a 57 como se radicó inicialmente
Folios: 130 a 143 memorial del 14-11-2008

Reivindicaciones: Folios: 58 a 77 como se radicó inicialmente
Folios: 144 a 148 memorial del 14-11-2008

Dibujos: Folios: 79 a 81 como se radicó inicialmente

Recurso de reposición: Folios: 169 a 184 .

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud de patente se titula: "MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS", folio 118.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con un método para controlar la interferencia de enlace de retorno entre los terminales de acceso que son controlados con potencia por un sector de una estación base.

De otra parte, el pliego reclama un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia, relacionado en las reivindicaciones 1 a 9 y un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia relacionado en las reivindicaciones 10 a 20.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC H04 Q 7/38.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

3.1. Claridad del capítulo reivindicatorio

Inicialmente, el solicitante manifiesta que la Decisión 486 no presenta "*ninguna excepción de patentabilidad o exclusión de lo que puede considerarse una invención a las creaciones que se reivindiquen como un método que consta de etapas relacionadas con procesamiento de datos*".

Este es un punto importante de aclarar dada la naturaleza NO técnica de la materia reclamada. La Decisión 486, establece en el artículo 15 la materia que NO se considera una invención. El literal e) del mencionado artículo especifica: *e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales*. La Decisión Andina 351

de 1993 sobre 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 solo se refiere a código de programación, sino también a cualquier otra forma de instrucciones capaces 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, el Despacho se permite señalar que la norma legal que fundamenta la decisión tomada en la Resolución No. 19611, es la Decisión Andina 486, norma que regula el régimen de patentes en Colombia, específicamente la objeción a la patentabilidad de la solicitud requerida se traslado en términos del literal e) del artículo 15 de la misma.

Con relación a las reivindicaciones independientes, el solicitante llama la atención de que en el presente caso es posible por cuanto “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”.

Por concisión, una solicitud debe comprender una sola reivindicación independiente por categoría. El Despacho ha indicado que existen unos casos donde es posible admitir más de una reivindicación independiente por categoría, entre los cuales se tiene: c) se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

En primer lugar, los métodos relacionados en las reivindicaciones independientes 1 y 10, están dirigidas a un mismo fin tal como señala el solicitante, sin embargo ninguno de los procedimientos ha sido definido por medio de características técnicas, por lo cual no se puede asegurar que se sigan caminos análogos. En efecto, si ambas reivindicaciones se refieren a procesamiento de datos, no hay razón alguna sustente la necesidad de múltiples reivindicaciones dependientes.

En segundo lugar, la presentación de varios métodos que persiguen un mismo fin debe estar debidamente sustentada. La solicitud 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.

El solicitante cita una serie de apartes de la descripción para dar sustento a las reivindicaciones, sin embargo en ninguno de los apartes citados se encuentran características técnicas que desvirtúen las objeciones trasladadas por el 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. Si no se puede definir ni un solo método, mucho menos se va a poder sustentar la

necesidad de dos o más métodos aún estos persigan el mismo fin.

La solicitud también señala 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". De acuerdo a esto el solicitante aclara "*las secuencias del método se presentan en un esquema general y no contemplan necesariamente una serie de secuencias lógicas*".

El aparte citado por el solicitante señala que las etapas del proceso no se deben desarrollar en un orden temporal o lógico a menos que este 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"

Claramente, las etapas relacionadas en las reivindicaciones tienen un orden específicamente definido de acuerdo a una secuencia lógica de procesamiento de datos tal como muestra la descripción y los algoritmos de las figuras 2 y 3.

Con relación a la descripción, el solicitante argumenta que "permite a un técnico versado en la materia llevar a cabo la invención". Para demostrar lo anterior, el solicitante cita los párrafos 42, 43 y 44 de la descripción.

De los párrafos citados se puede extractar que la información y señales a las que se refiere la solicitud pueden ser representadas utilizando cualquiera entre una variedad de diferentes tecnologías y técnicas (párrafo 42), el objeto de la solicitud 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 a esto la representación de información y señales NO puede constituir una característica técnica válida para definir una invención.

En segundo lugar, la presente solicitud se implemento mediante un método para el procesamiento de datos, es decir por medio de software de computador. En la presente solicitud NO se desarrollo ningún hardware electrónico, prueba de lo cual esta en el capítulo reivindicatorio en el cual solo se están reclamando métodos de procesamiento más no ningún tipo de aparato o dispositivo electrónico.

Finalmente, la referencia que hace el solicitante a que las modalidades descritas se pueden implementar con un procesador de propósito general, no deja lugar a dudas en cuanto 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 a los argumentos anteriores, la solicitud estudiada no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión por cuanto las reivindicaciones calificadas no definen ni un producto ni un procedimiento por medio de características técnicas.

3.2. No es una invención.

Señala el solicitante que: *“El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables con aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible”, y añade “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”.*

La Resolución No. 19611 señala 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”. Se puede observar que la Oficina NO restringe la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en la Decisión 486, sino que simplemente se ha aplicado la norma de acuerdo a la materia reclamada en la solicitud de la referencia.

Igualmente se ha señalado 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 del 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.

El solicitante se refiere a la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI en cuanto a los procedimientos que esta considera patentables:

“Los 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”.

También hace referencia al 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”

Finalmente hace referencia al proceso 129-IP-2007 del Tribunal Andino de Justicia según el cual “un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible”.

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 País.

Por otra parte, el Manual Andino indica algunos procesos que también pueden ser patentables, pero se prevé que son aplicables "cuando la legislación lo permite". Los métodos de procesamiento de señales y los métodos de control son soporte lógico de manera que NO son permitidos por la norma.

Finalmente, 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.

En cuanto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, el solicitante señala que *"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"*

Arriba en el punto 3.1 se indico que por programa de computador no solo se trata de código 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 software como tal, definido como una secuencia lógica de procesamiento. Los programas que relaciona la solicitud no son un medio para obtener una finalidad sino que son la finalidad misma.

Ahora bien, 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 solicitud estudiada no presenta ningún tipo de materia prima que sea modificada. Lo único que se presenta son datos y el procesamiento de estos, de manera que realmente el objeto de la solicitud no esta relacionado con un proceso industrial.

El solicitante reitera que *"no se esta 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"*.

La Oficina no concuerda con el solicitante por cuanto las reivindicaciones 1, 10 y las dependientes de estas, 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 el 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.

De acuerdo a lo anterior, el Despacho reitera las objeciones trasladadas en cuanto a la NO patentabilidad de la materia reclamada por cuanto el objeto de la presente solicitud es soporte lógico como tal.

3.3. Reivindicaciones relativas a uso.

Con relación a este punto, el solicitante se muestra en desacuerdo con la Resolución No.19611 ya 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**"*

La Resolución No. 19611 por la cual se niega el privilegio de patente a la presente solicitud, considera que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, 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 se refiere al uso de aparatos o parte de ellos, para ejecutar los métodos para dirigir terminales de acceso controladas por potencias, reclamados 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.

Como se puede ver, la objeción presentada en la Resolución 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 realizar un examen de novedad y de nivel inventivo tal como pide el solicitante, por cuanto NO hay materia técnica que permita 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, el solicitante argumenta *"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"*.

El solicitante parece incurrir en un error en este punto por cuanto la presente solicitud no especifica ni reclama un sistema. 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 vista de lo anterior, se puede concluir que las reivindicaciones presentadas se refieren al procesamiento de datos lo cual no es otra cosa que el resultado del uso de un dispositivo de procesamiento tal como un procesador. Esto no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486.

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 No. 19611 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 en los artículos 14, 15 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 20 de los folios 144 a 148.

Bogotá, D.C. Agosto 05 de 2010

CONCEPTO TECNICO No. 2377	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
---------------------------	---