

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de enero de 2000, bajo el número 00001065, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y APARATO PARA MEDIR EL ESPESOR DE PAREDES DE ARTICULOS DE VIDRIO".

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 observaciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. 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 *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 28 de septiembre de 2004 y 25 de abril de 2005, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no cumple con las prescripciones de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

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 16, contenidas en los folios 222 a 225, además de no cumplir con los requisitos de claridad, están excluidas de patentabilidad de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método y un aparato para medir el espesor de las paredes de recipientes huecos de vidrio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14483
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

Por su parte, el capítulo reivindicatorio propone un método para medir el espesor entre superficies de un artículo de vidrio formado en caliente (12) que emite radiación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8, 10, 14 a 16; y, un aparato que mide el espesor de artículos de vidrio huecos moldeados (12) que tienen superficies interior y exterior (12b, 12c, 12 a, 12d) mientras los artículos están calientes en proceso de moldeo, relacionado en las reivindicaciones 9, 11 a 13.

La solución propuesta consiste en suministrar una técnica para medir el espesor de recipientes moldeados de vidrio, tan pronto como sea posible después del proceso de moldeo, reivindicada en la forma de método y aparato.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

En las reivindicaciones 1, 2, 9 y 15 contienen explicaciones redundantes, que en lugar de dar claridad a la definición que se pretende lograr, la opacan.

Las reivindicaciones 3 a 5, 10, 14 a 16 no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se citan los pasos allí agregados lo que, además, conduce a que no se de cumplimiento a las disposiciones del artículo 34.

En la reivindicación 4 el paso e) corresponde a una modificación de operación al aparato usado en la medición, pero no a un supuesto paso de la medición en sí.

Las reivindicaciones 10 y 14 con una secuencia de operación llevada a cabo por un procesador, intentan delimitar o aclarar un paso del método relacionado en 1 pero allí no se menciona nada al respecto, por eso esas reivindicaciones carecen de enlace lógico con la independiente.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función, y las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado.

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"9. aparato que mide... medios que miden... y medios que determinan... caracterizado...medios... que miden... sensor... un segundo sensor... medios que determinan... que determina el espesor...".

"11. el aparato... sensor... que enfocan...".

"12. el aparato...de forma... que detectan...".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

3. No se considera invención

El artículo 15e) de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

En los oficios trasladados al solicitante, se advirtió que las reivindicaciones 1 a 8, 10, 14 a 16 relacionan como pasos de un método la secuencia lógica de operaciones efectuadas por el procesador de un sistema de control de formación de artículos de vidrio, lo que es un soporte lógico como tal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 14483

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

Adicionalmente, del estudio de la solicitud se dedujo que se pretende proteger un soporte lógico (programa de procesamiento) en combinación con un sistema para medir el espesor de las paredes de los artículos de vidrio, el cual, es un computador convencional, que incluye un procesador de información 26, una pantalla 28 (ver figuras 1, 5 y 6 componentes 26 y 28), ilustrado, por ejemplo, con las publicaciones US 2.915.638 y US 3.356.212, al que se le carga el soporte lógico necesario para que calcule el espesor de las paredes de los recipientes. Por esa razón, no se considera invención en virtud de lo señalado en el mencionado artículo 15 e).

Es necesario precisar que, un aparato se puede reivindicar por la(s) función(es) que se lleve(n) a cabo entre sus componentes pero no por *los usos* de uno o más de dichos componentes, como ocurre en este caso, donde se carga una secuencia lógica para que se infiera o calcule el espesor de las paredes de los recipientes.

Aún más, un "aparato" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos (formateo de señal) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, no son características que sirvan para distinguir un aparato o del método, como se reivindica aquí.

Finalmente, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486 no se cumple, porque como se evidencia tanto de la misma descripción como del estado de la técnica, la estación de control para artículos de vidrio se compone de elementos convencionales, a los que se les puede cargar un programa con los rangos de longitud de onda para que efectúen el procesamiento de las señales sensadas y se logre el resultado reivindicado, razón por la cual se considera que solo se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales de una estación de control.

Por lo demás, tal como oportunamente se le advirtió al interesado, no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características que no proceden, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la normativa andina, a saber, lo dispuesto por los artículos 15 e) y 21.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, es importante realizar las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

- El solicitante señala que presenta nuevas reivindicaciones donde se observa que, las mismas, muestran que la materia patentable no es el uso del computador y "queda claro que lo importante es medir las radiaciones ya que estas sirven como referencia en el paso c), no la forma como se llevan a cabo los cálculos, ni en donde se realizan...establecen la misma dependencia del procesador... espesor de la pared" (subrayados fuera del texto)

Al respecto, por un lado, el nuevo capítulo reivindicatorio fue aceptado y calificado. De otro lado, la determinación del espesor de los envases se lleva a cabo mediante el USO del procesador del computador de control de un sistema de formación de artículos, de vidrio, al que se le carga la secuencia de procesamiento de señales, como se explicó en su oportunidad y se reitera aquí.

Así mismo, se reitera, que la relación de una secuencia de procesamiento es un programa como tal, el cual, combinado con los medios usados para ejecutar dicha secuencia no es patentable de conformidad con la normativa aplicable.

En consecuencia, las "aclaraciones" de cada una de las reivindicaciones del último pliego que hace el solicitante en su respuesta, no superan, de ningún modo, las objeciones trasladadas, pues aparte de las trasladadas en el oficio, aparecieron nuevas objeciones como la falta de sustento, antes explicadas en el punto 2 de la presente decisión.

- Dice el interesado que "por otra parte, en opinión... capítulo reivindicatorio no cumple... mezclas de características... cualquier persona con habilidad en el arte que las lea puede entenderlas... características de función... es claro que si se está hablando... referencias a su función son secundarias y solo están allí... debe ser eliminada" (subrayados fuera del texto).

Al respecto, se anota que son aseveraciones sin explicación que las sustente, de manera que es necesario recordarle al interesado que, en primer lugar, lo que las reivindicaciones deben lograr es definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar y no que "cualquier persona con habilidad en el arte que las lea, pueda entenderlas".

En segundo lugar, desde el primer oficio trasladado se le informó al solicitante que las reivindicaciones no cumplen en cuanto a su redacción, pues, como bien se sabe, en materia de patentes existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), donde las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función entre sus componentes, (vale la pena ver el párrafo 57 de la *Guía de la OMPI sobre examen de solicitudes patente*). En el presente caso, dos sensores miden

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

la intensidad de dos señales que son entregadas al procesador para obtener el calculo del espesor, es decir, cada sensor actúa por separado y el resultado lo entrega el procesador, luego NO hay función entre los componentes de un aparato, en lo que se reivindica aquí.

En tercer lugar, como se conoce ampliamente en materia de patentes y lo señala la regla 125.1 de la Guía mencionada "...cuando la primera reivindicación tiene por objeto un procedimiento se puede incluir a continuación una reivindicación para un medio (en particular una instalación) CONCEBIDO para su puesta en práctica" (subrayados fuera de texto).

Por último, el interesado desconoce, que un "sistema, aparato o producto", como tal, es independiente de cómo se usa y, por lo tanto, dicho "aparato" no se puede restringir o caracterizar por la manera de uso pensada (deseada) o que se le de a ese "aparato" o a parte de él. Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí que, el género de datos y la manera (secuencia) en que se procesan, son independientes del "sistema" o parte de este; usado (utilizado) para procesar dichos datos.

En consecuencia, el procesamiento de señales que lleve a cabo una máquina o un componente de ella, no sirven para distinguir un "aparato que mide el espesor de artículos de vidrio".

Por lo tanto, las apreciaciones personales del interesado en, "... las referencias a su función son secundarias... mejorar la claridad de las mismas... lector casual...", carecen de sustento cierto y se alejan de lo pretendido por la oficina en los oficios trasladados.

- Dice el solicitante que: "en cuanto... no puede ser considerada como tal... la presencia del procesador como parte integrante del producto no es argumento suficiente... instala en el mismo al comenzar la operación... no está teniendo en cuenta ni considerando que la máquina se compone... sin el procesador su presencia sería inútil... para lo que se busca protección, es un aparato que mide el espesor.. medios que miden la radiación desde el artículo... medios que determinan... procesador... como lo afirma... segundo uso... novedoso y le da nivel inventivo... es la disposición de dichos elementos y la forma como funcionan como conjunto... es un prejuicio del señor examinador... inferir que se está tratando de proteger ... es algo inapropiado que debe ser evitado a toda costa... el retiro de esta objeción ya que no está debidamente sustentada... que no es correcta... dicen las reivindicaciones... explícitamente en el texto de la solicitud" (subrayados de la oficina).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

Los comentarios del punto precedente, básicamente, se enfocan en tratar de controvertir la segunda parte del punto 5 del oficio, con aseveraciones intrascendentes, pues no se fundamentan en hechos ciertos a la luz de:

- a) En los oficios trasladados se sostuvo y aquí se sostiene, que la solicitud trata de proteger un soporte lógico (secuencia de procesamiento de señales), el cual, se lleva a cabo con el procesador 26 de un sistema de formación de artículos de vidrio.

Nuestra aseveración se puede comprobar a partir de las figuras 1, 5 y 6, componente 26 que se puede ilustrar, por ejemplo, con las publicaciones US 2.915.638 y US 3.356.212, al que se le carga el soporte lógico necesario para que calcule el espesor de las paredes de los recipientes, lo cual, se redactó (reivindicó) en la forma de método y aparato.

Ahora bien, en los oficios precedentes se señaló que tanto las reivindicaciones de método como las de producto intentan definir el alcance de la protección, por medio de una secuencia de procesamiento de señales que ejecuta el procesador, lo cual, hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento, lo cual, se considera un programa como tal.

Aún más, los comentarios del solicitante no desvirtúan en ninguna forma la posición adoptada, sino que por el contrario la refuerzan, como se deduce de las aseveraciones en: "...la presencia del procesador como parte integrante de producto no es argumento suficiente para negar la patentabilidad de la invención basado únicamente en que las operaciones las realiza el procesador gracias a un software que se instala en el mismo al comenzar la operación del aparato de la invención".

De allí, es evidente que cargar un programa, en cualquier forma que puede ser una secuencia, algoritmo, rutina o protocolo de procesamiento al procesador de un aparato de formación de envases, NO puede convertir a la totalidad de dicho aparato en patentable, puesto que se llegaría a una situación de protección ilimitada en el tiempo, para un aparato conformado por componentes convencionales o antiguos, para cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos al procesador de ese aparato o máquina, con el argumento de que, "...la máquina se compone de una serie de partes que cumplen su misión... procesador sería inútil...".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483
Por la cual se niega una patente de invención.

Exp. N° 00001065

- b) Contrario a lo que afirma el interesado, el examinador tuvo en cuenta toda la máquina (aparato) y no un único componente, como arguye el interesado en la respuesta, porque el aparato de formación de envases de vidrio, donde se aplica lo solicitado, es convencional, puesto que todos sus componentes son ampliamente conocidos en el arte, incluido el procesador, y que ellos no se modificaron, en ningún sentido, en esta solicitud.

La única modificación que puede encontrarse en lo que se intenta proteger, consiste en que se agregó un soporte lógico al procesador 26 para que genere un resultado, el cual, por demás, es análogo a los conocidos en la técnica.

Adicionalmente, la oficina ha sostenido firmemente que no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni el uso de un aparato convencional o de parte(s) del mismo para procesar datos, señales o información, ni tampoco que el documento se haya redactado con mezclas de características no permitidas.

Por las razones precedentes, se sostuvo y se sostiene que las disposiciones del artículo 21 no se cumplen porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, como es el caso del sistema de formación de artículos de vidrio, en el cual está instalado el procesador, al que se le carga una secuencia de procesamiento para obtener el resultado esperado.

- c) Como ya se dijo antes, un producto, como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliega en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado.

De allí es evidente que, una secuencia de procesamiento de señales NO determina la función entre los componentes de un sistema de formación de artículos de vidrio que mide unas intensidades, sino que dicha secuencia de procesamiento, realizada por el procesador del sistema, es el uso del mismo, pues este recibe unas señales de los sensores, las procesa y de acuerdo al resultado del procesamiento genera el cálculo del espesor del artículo que vaya pasando por un sitio de control. Por esta razón, dicha secuencia no sirve para distinguir las características de un "aparato o sistema", como se reivindica aquí, puesto que es presentar como función el uso de las señales procesadas por un componente de un sistema.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 14483

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

Una vez mas, se deja en claro que si lo reivindicado como método y aparato para medir el espesor de los envases, se llevase a cabo con **medios concebidos** para su realización, posiblemente, lo reivindicado no tendría objeción; sin embargo, dichos medios son convencionales, tal como se informó en los oficios 5161 y 11445 y que se puede comprobar con ayuda de las referencia mencionadas antes.

- d) Probablemente, si no se calificase lo que dicen las reivindicaciones y lo que explica la descripción, explícitamente, no se habría llegado a las conclusiones y a la decisión que se toma.

Como conocen bien quienes laboran en propiedad industrial, una reivindicación consta de preámbulo y parte caracterizante, en otras palabras, de "genero" y "especie". Asimismo, el preámbulo relaciona todo aquello que es conocido en el estado de la técnica y la parte caracterizante es la relación de las características, supuestamente, aportadas por el solicitante.

En el presente caso, las características aportadas son una secuencia de procesamiento de señales tal como se aprecia explícitamente en: "un método para medir el espesor... medir la radiación emitida por un artículo con 18 y 24 y determinar (calcular) el espesor con 26". "aparato que mide el espesor... medios que miden 18 y 24 y medios que determinan el espesor 26".

Si las características aportadas por el solicitante fuesen estructurales o funcionales, no una secuencia de procesamiento lógico, quizás lo reivindicado no tendría objeción como ya se dijo.

- e) Si bien en el capítulo reivindicatorio no se menciona la palabra "software", por el estudio del procedimiento y el producto reivindicados, no cabe duda que los "pasos" son una secuencia de procesamiento de señales y los "medios" que miden las radiaciones son convencionales, que solo entregan las señales para que el procesador genere el cálculo del espesor.
- f) Se sostiene, categóricamente, que un programa de procesamiento, en sí, carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia.

Para concluir, es importante resaltar que si la administración aceptase los comentarios del interesado como válidos, se llegaría a que un método y un aparato serían patentables, por el solo hecho de que un usuario u operario o programador cargue un (algoritmo, protocolo, rutina) programa en un procesador, puesto que tal acción provocaría que dicho procesador, y por

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14483

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001065

ende el aparato, "funcionase" de otro modo; lo cual, conduciría a otorgar una protección ilimitada en el tiempo, para un aparato conformado por componentes convencionales o antiguos, por cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos al procesador de ese aparato o máquina. Aún más, lo precedente hace evidente el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21, pues el sistema de formación incluidos los sensores y el procesador son convencionales que solo se usan para obtener un resultado.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 15 e), 21, 30 y 34 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas en los oficios 5161 y 11445, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

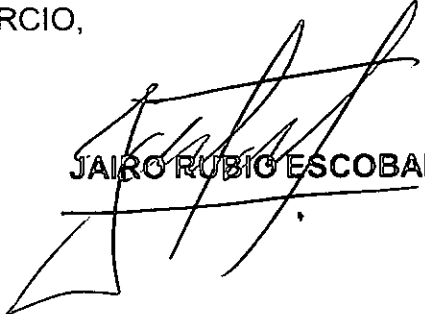
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y APARATO PARA MEDIR EL ESPESOR DE PAREDES DE ARTICULOS DE VIDRIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Owens-Brockway Glass Container Inc., 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 23 JUN. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBI ESCOBAR

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 16-56 P9°
Bogotá D.C.