



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 15779 de 01 de julio de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'APARATO DE SOLICITUD Y MÉTODO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005 bajo el número 00025776 00000011, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad MINERVA HOLDINGS NV, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Manifiesta la recurrente que: "Con el fin de demostrar a ese despacho como las objeciones expuestas en la Resolución impugnada número 15779 en cuanto hace al rechazo de las reivindicaciones de método 24 a 27 son erradas y por lo tanto dichas reivindicaciones merecen el privilegio de patente solicitado, me permito dirigir en primera instancia la atención de ese Despacho a la siguiente descripción de la solicitud denegada, mediante la cual se puede apreciar que el método de dichas reivindicaciones sí constituye materia patentable toda vez que posee un claro efecto técnico y, por ende, que la clasificación hecha a los métodos descritos por el solicitante como 'no invenciones' de acuerdo con el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, al clasificarlos como un programa de computadora, no resulta procedente para el presente caso.

"En efecto, la presente invención se refiere a un método para recibir y analizar una solicitud utilizando medios de computación. Este objeto puede ser utilizado en aplicaciones financieras, tal como se manifiesta expresamente en la descripción de la solicitud, o en cualquier otra transacción que incluya una presentación y subsecuente evaluación de la solicitud. Tales usos alternativos pueden ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clínicos, en los cuales una gran carga de información individual tiene que ser analizada con el fin de asegurar si el sujeto es adecuado para el tratamiento o prueba particular. Adicionalmente, se ha enseñado que el método descrito también resulta aplicable en los campos financiero e

28330

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

industrial.

"Todos los escenarios posibles de aplicación requieren solicitantes o usuarios que proporcionan una extensa información individual con el fin de permitir la correcta evaluación de la solicitud y, por ende, resultados precisos. Las deficiencias o imprecisiones en la información pueden conducir eventualmente a inconsistencias durante la evaluación de la solicitud y, si estas permanecen sin corregir o descubrir, a resultados incorrectos.

"Particularmente en contextos científicos esto puede tener serias consecuencias, como por ejemplo, que un individuo sea admitido erróneamente en un tratamiento o prueba clínica. En los escenarios industriales y financieros los resultados imprecisos pueden acarrear inconvenientes tanto el solicitante como para el receptor de la solicitud, ya sea incrementando el esfuerzo para finalizar la transacción o también aumentando el riesgo involucrado en la transacción.

"Por lo tanto, con el fin de limitar del riesgo de resultados erróneos, en forma convencional los esfuerzos en este campo se hacen generalmente para reunir tanta información relacionada con el caso del usuario o solicitante como sea posible, sin confundir o fatigar al solicitante hasta el extremo que pudiera prevenirlo o desanimarlo para finalizar la solicitud.

"Las solicitudes del estado de la técnica están basadas comúnmente en un número de preguntas que son -en la medida de lo posible- agrupadas lógicamente y entregadas en diversas formas pre-definidas para ser completadas por el solicitante. Comúnmente, resulta que la cantidad de información detallada relacionada con el caso, que es necesitada por el receptor de la solicitud con el fin de permitir una evaluación adecuadamente precisa, requiere de un alto número de preguntas; estas incluyen a menudo, *inter alia*, muchas preguntas redundantes o preguntas que no son aplicables en la mayoría de los casos, y que podrían resultar cruciales solamente bajo ciertas circunstancias especiales.

"En el caso de solicitudes muy complejas que tienen un alto número de formas de solicitud o preguntas agrupadas localmente a ser completadas por el solicitante o usuario, el riesgo de acongojar y confundir al solicitante o usuario con requerimientos de información no aplicable, redundante o imprecisa se incrementa considerablemente. Esto a menudo conduce a solicitudes ejecutadas en forma incompleta o -lo que se considera peor- a la provisión por parte del solicitante o usuario de información falsa o incorrecta.

"El problema es particularmente pertinente con solicitantes o usuarios que, bien sea, tienen problemas para comprender completamente las preguntas (por ejemplo, hablantes no nativos o niños) o con personas impedidas que puedan tener problemas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

para completar un gran número de formas de solicitud.

"Por lo tanto, es un objetivo de la presente invención proporcionar un método que incremente las características amigables para el usuario de un sistema de evaluación sistematizado de solicitudes, mientras que al mismo tiempo minimiza la complejidad de la solicitud, aún incrementando la calidad de la información recopilada y por lo tanto la precisión del resultado evaluado.

"De la misma manera, es otro objeto de la invención permitir una evaluación automática precisa de solicitudes complejas, con lo cual se reduce la implicación humana con el fin de permitir una manipulación más barata y objetiva de las solicitudes.

"La presente invención resuelve todos estos objetos al proporcionar el método en el cual una pluralidad de formas de solicitud es presentada al solicitante para ser completada, en donde la segunda y subsecuentes formas de pluralidad de formas son construidas progresivamente sobre la base de la información proporcionada por el solicitante en una o más de las formas completadas.

"En el contexto de la presente invención, 'la construcción de formas progresivamente sobre la base de la información proporcionada en una o más formas completadas' debe ser comprendida como la creación dinámica (esto es, ad hoc) de formas de manera tal que los contenidos de la forma construida son determinados sobre la base de la información suministrada en una o más formas anteriores, con lo cual se reduce o minimiza el número o la longitud total de las formas, ya que las formas subsecuentes pueden omitir preguntas que resultarían redundantes debido a las formas anteriores. Técnicamente hablando, esto se puede describir como la reducción del número de grados de libertad del sistema.

"La generación *ad hoc* de formas modificadas para requisitos particulares permite una reducción sustancial en el número de grados de libertad del sistema. En particular, se incrementan las características amigables para el usuario y el riesgo de confusión se disminuye gracias a la omisión de preguntas imprecisas, no aplicables o redundantes; lo cual disminuye tanto la complejidad de la solicitud como el número total de formas a ser completadas por el solicitante. La posibilidad de adaptar específicamente la segunda o subsecuentes formas (esto es, el orden lógico, número, tipo y tenor de las preguntas en cada forma) de una manera óptima conduce adicionalmente a una fidelidad mejorada a la información adquirida y, consecuentemente, a un decrecimiento del riesgo de la evaluación imprecisa de los resultados.

"Por todo lo anterior, es completamente claro que el método de la solicitud denegada no corresponde simplemente a un programa de computadora, a pesar de que pueda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

emplear tal aparato para su realización, toda vez que existe una serie de etapas en el proceso reivindicado que no son ejecutadas simplemente por el sistema y, más importante aún, que gracias al método se produce un efecto técnico tangible que no había sido alcanzado con anterioridad y que evidentemente constituye un aporte al estado de la técnica”.

Con relación a las reivindicaciones de método, anota la recurrente que “estas incluyen etapas específicas para producir formularios de solicitud, lo cual constituye materia patentable y no simplemente un ‘Software’ o forma de presentar información. De hecho, los formularios de solicitud, aunque se presenten en la pantalla de una computadora, constituyen un producto real y tangible, no una abstracción.

“En este sentido, la invención se puede comparar con la prensa de impresión virtual: una nueva prensa de impresión no sería excluida de patentabilidad simplemente porque podría ser descrita como una forma de ‘presentación de información’. De manera similar, la presente solicitud crea formularios de solicitud como respuesta a la información de la solicitud y, por ende, no está relacionada con la simple presentación de información.

“Así mismo, estos formularios de solicitud son novedosos y se basan en las circunstancias particulares de un solicitante, por lo cual no se seleccionan simplemente a partir de una biblioteca de formas existentes, contrario a lo que resultaría de la aplicación de un software convencional.

“De hecho, lo que se proporciona mediante la presente invención, es un método que reduce los cuidados dispuestos sobre una persona que completa una solicitud en línea. Se puede presentar una solicitud sencilla por el solicitante y evaluada contra una pluralidad de conjuntos de criterios de aprobación de las solicitudes, cada uno correspondiente a un receptor de solicitud respectivo. Así, el solicitante no necesita presentar múltiples solicitudes o información por duplicado en aquellas solicitudes. Esto es posible, inter alia, empleando un superconjunto de criterios de solicitud, compuestos de los conjuntos individuales de cada receptor de solicitud respectivo (como así se señala en la página 29 de la descripción, en el Método de Decisión de Superconjunto).

“En el caso particular de la presente solicitud, el Método de Decisión de Superconjunto (página 29 de la descripción), incluye no solamente seleccionar un número de preguntas basadas en la información que fue recuperada antes de la construcción de una nueva forma, sino que además incluye una clasificación de criterios de acuerdo con el nivel de dependencias entre ciertos tipos de información, así como también la optimización de la secuencia de cuestionamiento para reducir o minimizar el número total de formas (página 7, último párrafo; página 14, líneas 17 a 27; página 29, líneas 12 a 26 y página 30, líneas 19 a 22).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

"Adicionalmente, el volver a presentar las preguntas para las cuales no se proporcionó respuesta suficiente por el solicitante, que puede incluir adaptar dinámicamente la pregunta con el fin de hacerla más precisa, es sugerida, como lo es la omisión de preguntas si el análisis de información recuperada de antemano indica que información adicional relacionada a un hecho particular podría producir una pequeña mejora (si la hay) en la calidad de la evaluación final.

"Por lo tanto, no resulta materia trivial el hecho de implementar estas funciones en el método reivindicado, toda vez que tales funciones requieren de: (i) un análisis continuo y la ponderación de la importancia, así como también de la credibilidad de la información proporcionada por el solicitante, (ii) del reprocesamiento dinámico de la secuencia óptima de las preguntas a ser incluidas en una forma cuando ésta se construye con el fin de reducir o minimizar el número total de formas, así como también (iii) del análisis de si la información proporcionada satisface, sí o no, las necesidades del receptor de la solicitud con el fin de desarrollar una evaluación con un riesgo de imprecisión suficientemente minimizado.

"De esta manera, se demuestra a ese Despacho que el método de las reivindicaciones 24 a 27 reveladas en la presente invención, ni constituye un Software como tal, ni constituye simplemente la presentación de información, ya que produce un efecto técnico tangible relacionado con la aplicación de dicho método".

Añade la recurrente: "Con el fin de demostrar el hecho de que el método de las reivindicaciones 24 a 27 sí corresponde a una invención, que adicionalmente cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisión 486, me permito dirigir la atención de ese Despacho a la jurisprudencia que sobre este tipo de invenciones ha emitido la Oficina Europea de Patentes en la evaluación de solicitudes análogas a la actualmente estudiada.

"En primer lugar, y con el fin de ilustrar la gran analogía existente con el presente caso, me permito dirigir la atención de ese Despacho al hecho de que el Artículo 52(1) de la Convención de Patentes Europea (EPC) define qué tipo de materia objeto es patentable, mientras que el Artículo 52(2) define aquello que no lo es. En particular, el Artículo 52(2)(c) excluye de patentabilidad a 'los programas para computadoras como tales', de tal forma que esta limitación a la patentabilidad es esencialmente idéntica con las provisiones correspondientes de la normatividad andina.

"Ahora bien, el Consejo de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha considerado la correcta interpretación que se debe dar a la calificación de 'como tales' en diversas oportunidades, con el fin de aclarar la verdadera dimensión que debe darse a esta excepción, tal como me permito exponer a continuación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

"En efecto, la decisión más importante en esta área corresponde a la decisión T1173/97, relacionada con una solicitud IBM Corporation. En dicha decisión, el Consejo de Apelaciones de la EPO sostuvo que el software puede ser considerado patentable si dicho software produce un 'efecto técnico' además del efecto técnico intrínseco que surge de correr el programa en una computadora...

"En consecuencia, se ha demostrado a ese despacho que los métodos con un efecto técnico adicional al efecto técnico intrínseco a su ejecución, que además han sido desarrollados para ser ejecutados en una computadora, involucran un claro carácter técnico que los hace merecedores de la calificación de invención, tal como lo ha reconocido la misma Oficina Europea de Patentes en el estudio de la casuística relacionada. Sobre este punto, se hace necesario resaltar que las opiniones expuestas por la EPO en esta materia se hicieron con base en disposiciones normativas similares a las contenidas en la Decisión 486 frente a la categorización del software como 'no invención'.

"Por lo tanto, es claro que el método de las reivindicaciones 24 a 27, que se desea proteger en forma preferida mediante la presente solicitud, sí corresponde a materia que debe ser considerada como una invención, por lo cual se solicita la revocatoria de la Resolución número 15779 en el sentido de que se concedan las reivindicaciones 24 a 27, toda vez que dicho objeto no fue correctamente evaluado.

"Con el fin de corroborar los argumentos que realzan la patentabilidad de la presente invención, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que las solicitudes correspondientes a este caso han recibido el privilegio de patente en cuatro (4) países a nivel mundial, como patentes TW 149058, SG 84052, NZ 515271 y NZ 523596 (divisional) y AU 716769..."

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

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria que, "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 028330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma, “un aparato y un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante... (ver folio 1 vuelto).

Señala la recurrente, en primer término, que “Con el fin de demostrar a ese despacho como las objeciones expuestas en la Resolución impugnada número 15779 en cuanto hace al rechazo de las reivindicaciones de método 24 a 27 son erradas y por lo tanto dichas reivindicaciones merecen el privilegio de patente solicitado, me permito dirigir en primera instancia la atención de ese Despacho a la siguiente descripción de la solicitud denegada, mediante la cual se puede apreciar que el método de dichas reivindicaciones sí constituye materia patentable toda vez que posee un claro efecto técnico y, por ende, que la clasificación hecha a los métodos descritos por el solicitante como ‘no invenciones’ de acuerdo con el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, al clasificarlos como un programa de computadora, no resulta procedente para el presente caso. En efecto, la presente invención se refiere a un método para recibir y analizar una solicitud utilizando medios de computación. Este objeto puede ser utilizado en aplicaciones financieras, tal como se manifiesta expresamente en la descripción de la solicitud, o en cualquier otra transacción que incluya una presentación y subsecuente evaluación de la solicitud. Tales usos alternativos pueden ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clínicos, en los cuales una gran carga de información individual tiene

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

que ser analizada con el fin de asegurar si el sujeto es adecuado para el tratamiento o prueba particular...”

Al respecto se tiene que si bien mediante Oficio 07045 notificado el 29 de julio de 2004 al momento de evaluar la unidad de invención se dijo que el capítulo reivindicatorio está conformado por cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común inventivo (ver folios 320 a 324), así:

“El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 23 dirigidas a un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante.

“Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 24 a 27 dirigido a un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores...”

A lo que se agregó que debía precisarse con cuál grupo de reivindicaciones debía continuar el trámite, indicándose que de no adoptarse alguna solución por parte del solicitante se optaría por el primer grupo.

Lo anterior no es contrario al hecho de que la patente finalmente se negó para la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, debe recordarse que con la respuesta a la comunicación efectuada en virtud de lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 se propuso la división de la solicitud la que no fue aceptada, como se puede ver en la resolución que se impugna.

Debe tenerse en cuenta que tanto en el Oficio que dio traslado al examen de fondo de la solicitud como en la resolución que se impugna, se determinó que la solicitud se dirige a una técnica de procesamiento de información enfocada en actividades económico comerciales como, por ejemplo, el diligenciamiento de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehículo, etc., el cual se lleva a cabo con un formulario electrónico que le envía el computador de una institución financiera al computador de un usuario, para que este lo llene y lo retorne a dicha institución, la cual evalúa la viabilidad de otorgar o no el préstamo. No debe olvidarse que de acuerdo con lo previsto por el literal d) del artículo 15 no se consideran invenciones: “(...) d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;...” Como bien reconoce la recurrente: “este objeto puede ser utilizado en aplicaciones financieras, tal como se manifiesta expresamente en la descripción de la solicitud...pluralidad de forma de solicitud es presentada al presentada al solicitante para ser completada....”.

Señala el recurrente que el método de las reivindicaciones 23 a 27 sí corresponde a una invención que cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

486, dirige la atención del Despacho "a la jurisprudencia que sobre este tipo de invenciones ha emitido la Oficina Europea de Patentes en la evaluación de solicitudes análogas a la actualmente estudiada. En primer lugar, y con el fin de ilustrar la gran analogía existente con el presente caso, me permito dirigir la atención de ese Despacho al hecho de que el Artículo 52(1) de la Convención de Patentes Europea (EPC) define qué tipo de materia objeto es patentable, mientras que el Artículo 52(2) define aquello que no lo es. En particular, el Artículo 52(2)(c) excluye de patentabilidad a 'los programas para computadoras como tales', de tal forma que esta limitación a la patentabilidad es esencialmente idéntica con las provisiones correspondientes de la normatividad andina..."

En cuanto toca con las alternativas de legislación comparada o jurisprudencia extranjera, relacionadas con la patentabilidad cuando estas no están contempladas de manera expresa en la legislación aplicable, resulta oportuno recordar lo que ya manifestó esta Superintendencia al respecto: "La norma y jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para efectos de la resolución de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes en países distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relación con las mencionadas solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros". Debe agregarse que en materia de patentes la Decisión 486 en esencia repite lo consignado en la Decisión 344.

Como se dijo antes, la solicitud en estudio se dirige a una técnica de procesamiento de información enfocada a actividades económico comerciales como, por ejemplo, los diligenciamientos de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehículo etc.; por lo tanto, no se está frente a materia que se considere invención conforme lo prevé el artículo 15, d), de la Decisión 486.

Así mismo, la solicitud en estudio versa sobre un soporte lógico (programa) para diligenciar solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehículo etc., que consiste en configurar o programar el computador del prestador del servicio y el del cliente, que en este caso se ilustra con la serie de protocolos y rutinas de las figuras 2A a 2H junto con su correspondiente descripción, incluidas las diferentes tablas que aparecen en dicho aparte, que son usadas para llenar los formularios con los datos del interesado en obtener un crédito, lo cual, es un programa como tal.

De otro lado, las reivindicaciones de "método" relacionan como pasos del mismo las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

secuencias lógicas de operación efectuadas por los computadores de una entidad financiera y el del usuario, esa secuencia lógica es un programa como tal porque la técnica se sustenta en la configuración o programación del computador del prestador del servicio y del cliente, por ello se está en presencia de las limitaciones que a la patentabilidad fija el artículo 15, e), de la Decisión 486.

No obstante lo que se ha manifestado, ante la reiteración del recurrente sobre la patentabilidad de la reivindicación 24 que reclama: "Un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante por uno o más receptores que incluye:

- Presentar a dicho solicitante, una pluralidad de formularios de solicitud;
- Recibir dichos formularios, una vez completados por parte del citado solicitante;
- Evaluar dicha solicitud, y
- Comunicar o evaluar dicha evaluación de dicha solicitud al citado solicitante;

caracterizado porque dicho método incluye la construcción progresiva de formularios secundarios y subsiguientes partiendo de dicha pluralidad de formularios, sobre la base de la información provista por dicho solicitante en dichos formularios completados y recibidos".

De lo anterior resulta evidente que el método se lleva a cabo entre el computador de un prestador de servicios y el computador de un cliente, que comprende una secuencia lógica de operaciones como desplegar en la pantalla del usuario uno o más formularios para que los llene con sus datos personales (sean completados), el prestador de servicio evalúa si concede el crédito o no, e informa al solicitante la decisión tomada, que se caracteriza por generar otros formularios a partir de la información suministrada por el usuario.

A la luz de lo anterior queda claro que los pasos del "método" son más de carácter administrativo (económico comercial) o referidos a "usos alternativos (que) pueden ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clínicos, en los cuales una gran carga de información individual tiene que ser analizada..." como lo manifiesta la memorialista en su escrito (página 2), que características técnicas que sirvan para definir un objeto patentable.

En conclusión, contrario a lo que argumenta la recurrente, el "método" no produce ningún "efecto técnico" pues se trata sólo del procesamiento de datos (información) no técnicos por medios técnicos, lo cual es muy conocido para una persona normalmente versada en el arte.

Adicionalmente, un procedimiento no se puede restringir o "caracterizar" por el uso que se piense dar a medios técnicos para que procesen unos datos, presentado como una secuencia de pasos para obtener un resultado cual es la aprobación o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

improbación de un crédito, en la forma como se reivindica en este expediente.

Como bien prevé la legislación aplicable: "No se consideran invenciones: ... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; .."

Además, si se aceptara que "el software puede ser considerado patentable si dicho software produce un 'efecto técnico'", sería como aceptar la patentabilidad a solicitudes cuyo mérito fundamental consiste en redactar la solicitud en forma de secuencia de pasos para lograr un resultado, donde se mezclen características técnicas con características no técnicas y que se reduce a la carga de un programa, actividad al alcance no sólo de un técnico en la materia sino de muchas personas.

Adicionalmente, si se aceptara que un protocolo o una rutina o un "efecto técnico" intrínseco que surge de correr el programa en una computadora... un método para ejecución en una computadora, requiere necesariamente de medios técnicos para su uso" como argumenta la memorialista, se estaría aceptando como característica algo que no sirve para distinguir un método o procedimiento de la forma en que lo establece la ley. De otro lado, sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo mérito fundamental consistiría en el uso de medios técnicos (computadores) para procesar datos no técnicos, lo que es contrario a las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486.

Ahora bien, no obstante que en la Resolución que se impugna no se mencionó el nivel inventivo, esta Oficina ha reiterado que un programa o soporte lógico o secuencia de procesamiento presentado en cualquier forma, ya sea, por ejemplo, un algoritmo o rutina o protocolo, etc., en sí mismo carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones comúnmente realizadas por un técnico en la materia, que para el caso sería un programador; más aún, cuando el programa (la secuencia de procesamiento) se enfoca en actividades administrativas (económico comerciales).

Por lo tanto, no se advierte que trate la solicitud de "métodos con un efecto técnico adicional...", como señala la recurrente.

Finalmente, con relación al señalamiento de que "(...) las solicitudes correspondientes a este caso han recibido el privilegio de patente en cuatro (4) países a nivel mundial, como patentes TW 149058, SG 84052, NZ 515271 y NZ 523596 (divisional) y AU 716769...", resulta preciso aclarar que al no presentarse copias de dichos documentos no está la Oficina en condiciones de verificar tales circunstancias, como los resultados de los respectivos exámenes de patentabilidad.

Por otra parte, en este caso, como se ha visto, las reivindicaciones del método se dirigen a una técnica de procesamiento de información relativa a actividades económico comerciales, tales como el diligenciamiento de solicitudes de préstamo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-025776

personal etc., que consiste en un formulario electrónico que le envía una institución financiera a un usuario para que este lo llene y retorne a dicha institución, lo que constituye una limitación a la patentabilidad [Artículo 15, d), de la Decisión 486].

Además, las reivindicaciones están referidas a un programa o soporte lógico como tal, puesto que los pasos del método son una secuencia lógica de operación efectuada por los computadores de una entidad financiera y del usuario y por ello se cae dentro de las limitaciones que fija el artículo 15, e), de la Decisión 486.

Como se ha visto, además, la información en la forma de formulario de petición de crédito se despliega en la pantalla del computador de un usuario para que este lo diligencie y retorne a la entidad financiera para su estudio, lo cual sólo es una forma de exhibir y procesar información y por ello se está dentro de lo previsto por el artículo 15, f), de la Decisión 486.

Por otra parte, se trata de otro (segundo) uso de aparatos convencionales como el computador de una entidad financiera y el de un usuario, conectados por una red de comunicaciones o de partes de ellos, como se evidencia en la descripción. Cabe recordar acá que a la luz de lo previsto por el artículo 21 de la Decisión 486, esto no resulta aceptable.

Por último, si la Oficina hubiera estimado conveniente dar aplicación al artículo 46 en su momento hubiera solicitado la copia del resultado del examen de patentabilidad, junto con los documentos que la afectaran, expedida por la EPO para la publicación EP 1.049.039 del 2 de Noviembre del 2000, que como se sabe corresponde a la solicitud europea equivalente al presente caso y cuyo resultado final, en esencia, no difiere del de ahora.

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que sea del caso revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 15779 de 01 de julio 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28330

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

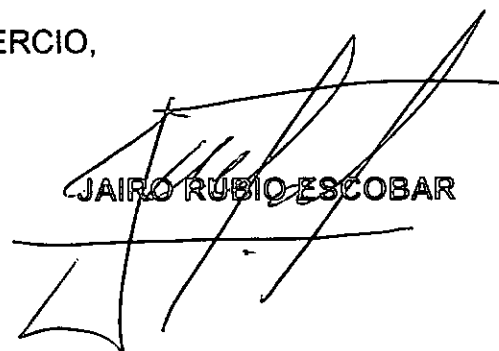
Rad. 00-025776

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de MINERVA HOLDINGS N.V., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **27 OCT. 2005**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 – No. 5 – 83, Piso 6°
Bogotá D. C.

