

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

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 26260 de 06 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'MÉTODO PARA PREDECIR VALORES CUANTITATIVOS DE UNA PROPIEDAD DE UNA ROCA O DE FLUIDO EN UN YACIMIENTO QUE USA DATOS SÍSMICOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de noviembre de 2006 bajo el número 01 042596 00008 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad MARATHON OIL COMPANY, 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 el recurrente que la Resolución 26260 del 06 de octubre de 2006 debe ser revocada por cuanto "al momento de su expedición su Despacho aplicó e interpretó indebidamente el artículo 15 de la Decisión 486".

Según el impugnador esta norma fue erróneamente aplicada al presente caso y además indebidamente interpretada por el Despacho, por cuanto "la invención reivindicada por mi mandante no está incurso en ninguna de las excepciones de patentabilidad citadas por su Despacho sino que el alcance dado a dichas excepciones no se ajusta ni a su tenor ni a la interpretación y alcance que le ha dado razón por la cual la Doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

"Si su Despacho hubiera aplicado correctamente el artículo 15 de la Decisión 486 al presente caso o si habiéndolo aplicado el mismo hubiese sido correctamente Interpretado habría llegado a la conclusión de que lo solicitado por mi mandante sí es una invención y como tal puede ser objeto del privilegio de patente.

"En consecuencia, teniendo en cuenta que todas las excepciones de patentabilidad citadas por su Despacho fueron agrupadas por el legislador andino en los literales a),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

d), e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486 por cuanto las mismas se refieren a creaciones que al no tener aplicación industrial no pueden ser calificadas como invenciones,...

Con relación al 'carácter técnico y aplicación industrial' señala el recurrente: "El Carácter técnico lo definió el Tribunal Andino de Justicia en el PROCESO 105-IP-2000 y esta definición fue citada y adoptada por el Examinador en la resolución acá impugnada, de la siguiente manera:

'La innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza...'

"Frente a esta definición, el examinador señaló: 'El método objeto de la patente ni aprovecha ni transforma las fuerzas de la naturaleza'.

"Respetuosamente, ponemos de presente a ese Despacho que la invención acá reivindicada consiste en un método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, utiliza un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, como lo son las capas geofísicas.

"De lo anterior, se puede concluir que el método, tal y como es reivindicado en la presente solicitud, si bien no transforma SÍ aprovecha las fuerzas de la naturaleza con el fin de obtener las propiedades físicas de roca o fluido, y como tal posee carácter técnico en los términos de la definición dada a este concepto por el Tribunal Andino de justicia anteriormente citado.

"En cuanto a la Aplicación Industrial el Examinador establece que 'Para que exista una aplicación industrial debe existir algún tipo de transformación ya sea física o química o en algunos casos fisicoquímica'.

"A este respecto, la Doctrina señala:

'La aplicabilidad industrial supone las siguientes características:

"a. Que sea industrial, es decir, que se obtenga un resultado mediante el empleo o fuerzas de la naturaleza,

"b. Que sea ejecutable, que puede ser puesta en práctica por un experto en la materia,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

"c. Que sea repetible, que usados los medios provistos se obtiene el mismo resultado,

"d. Que sea útil, en el sentido que con ella se satisface una necesidad humana, existente en el momento o que pueda llegar a existir'.

"Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos es posible concluir que la aplicación industrial de una invención no depende de que el resultado de la misma sea tangible o intangible o mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien este requisito está supeditado a que exista algún tipo de transformación ya sea física o química.

"A este respecto, debemos indicar que el concepto de aplicación industrial citado anteriormente no es exclusivo de dicho autor sino que es compartido por los más reconocidos doctrinantes en materia de Patentes. Así P. C. BREUER MORENO afirma a este respecto lo siguiente:

'No es verdad que es resultado industrial todo lo que se refiere a un esfuerzo de fabricación.... Por consiguiente, para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea perceptible o, mejor dicho susceptible de medición, dando a la palabra el significado de ser apreciado por igual por todos, como por ejemplo: el costo de la fabricación.... Por otra parte si lo que da carácter industrial al resultado de la invención, ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCIÓN DE CIERTOS MEDIOS, no interesa que el resultado sea inmediato o mediato, basta con que exista'.

"Precisamente en desarrollo de la explicación de este concepto, el tratadista P.C. BREUER MORENO pone como ejemplo de una invención que cumple el requisito de la aplicación industrial el mismo tipo de método acá reivindicado y aplicado al mismo tipo de industria:

'Aclararé el concepto con ejemplos: A la industria petrolífera donde se encuentran yacimientos. El problema no consiste en su extracción, pues ya se sabe como hacerla: consiste en la UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS. No hay duda que un procedimiento de cateo que, operando en determinada secuencia ciertos materiales, provea indicaciones suficientes para inferir sin error la existencia del yacimiento ES PATENTABLE. Es innegable la existencia de un resultado utilizable en la industria: sin embargo, ese resultado no es inmediato. Es mediato porque requiere la interpretación de la efectos (sic)'.

"Así entonces, podemos concluir que de la misma manera que la invención usada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

como por ejemplo el tratadista BREUER MORENO, la presente invención también se refiere a un método dirigido a determinar las propiedades físicas de roca o de fluido, el cual es llevado a la práctica e interpretado por un geólogo experto en la materia, quien basándose en la información fidedigna obtenida, tiene la capacidad para tomar la decisión de explotar y/o explorar hidrocarburos, satisfaciendo de esta manera una necesidad existente.

"En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que ya se demostró que si bien el resultado de la presente invención no es tangible ni inmediato si se obtiene gracias al uso o aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza, respetuosamente ponemos de presente que la misma SÍ cumple con el requisito de la aplicación industrial.

"En efecto, el método acá reivindicado tiene aplicación industrial por cuanto cumple a cabalidad con las cuatro características estipuladas en la Doctrina y por la definición dada a este concepto por el Tribunal de Justicia, que el mismo Examinador citó y adoptó en la resolución impugnada.

"Finalmente, respetuosamente disentimos del examinador cuando asegura que 'posteriores métodos podrían emplear esta información para aplicarlos técnicamente, no así la presente solicitud', ya que según lo manifestado por la Doctrina en el ejemplo anteriormente transcrito, el resultado obtenido mediante el método acá reivindicado es susceptible de medición y aunque su resultado requiere de un análisis posterior, si provee la información necesaria para tomar la decisión de exploración, explotación o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburos".

Bajo el subtítulo de "No aplicabilidad de las Excepciones de patentabilidad citadas por el Examinador" añade el recurrente: "En primer lugar, considero que es importante resaltar que la presente invención NO consiste en un software como tal y por lo tanto la objeción formulada por su Despacho con base en el artículo 15 literal e) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

'Art. 15.- No se considerarán invenciones:

"e) Los programas de ordenadores o de soporte lógico, como tales;'

"A pesar de lo anterior, respetuosamente consideramos que el criterio de programa de ordenador consagrado en ésta norma NO resultaba aplicable al presente caso.

"Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de Patentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

"Interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica.

"A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

"El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:

'Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu'.

"Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

"En el presente caso, consideramos que la norma comunitaria bajo estudio es suficientemente clara y por ende no es susceptible de interpretación alguna, de tal manera que sí lo reivindicado en la solicitud de patente son 'programas ordenadores o soporte lógico, como tales', la misma no podrá ser objeto de patente por no ser una invención.

"A contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales', la misma no podrá ser negada con fundamento en esta norma jurídica.

"Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una invención no es simplemente un programa de ordenador, NO se encuentra incurso en esta excepción de patentabilidad.

"De esta forma es claro entonces que esta norma impide que un programa de ordenador per se sea considerado como una invención pero no que una invención pueda reivindicar dentro de los medios necesarios para lograr el resultado deseado un programa de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto por la misma.

"Así entonces, a partir del alcance de esta excepción de patentabilidad, se debe evaluar su aplicabilidad al presente caso. Para estos efectos se debe tener en cuenta que la presente invención se refiere a un método para poblar un modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, que utiliza como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

medios un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos.

"Por lo tanto, toda vez que el objeto de la nueva creación acá reivindicado no es un 'programa de ordenador o soporte lógico, como tal' no es posible concluir que la misma se encuentre incurso en esta excepción de patentabilidad y que por ende el literal e) del artículo 15 sea aplicable al presente caso".

Agrega el recurrente que "La Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad en el sentido 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.

"En este mismo sentido se ha pronunciado El Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina, documento en cuya preparación participaron las Oficinas de Patentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina además de la OMPI y el IMPI y que tiene por objeto la armonización (sic) de los procedimientos y prácticas en materia de patentes además de servir como elemento de trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes. Este Manual se ha sostenido lo siguiente:

'Los programas de ordenador...No se pueden considerar invenciones como tales pues no tiene carácter técnico. Los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial y tienen aplicación técnica.'

"Queremos reiterar lo manifestado a este respecto en la respuesta al oficio expedido en el trámite de la presente solicitud de patente, en el sentido que este entendimiento que sobre la excepción de patentabilidad señala el Manual es el mismo que existe a nivel mundial incluyendo a Europa, en donde la redacción de la norma es idéntica al texto contenido en la Decisión 486, veamos:

'Un programa de ordenador (software) reivindicado por sí mismo, no es patentable independientemente de su contenido... Sin embargo, si el tema tratado como es reivindicado contribuye técnicamente al estado del arte conocido, la patentabilidad no debe negarse simplemente por el hecho de estar involucrado a un programa de computador'.

"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 con programas de ordenador, posean carácter técnico y aplicación o contribución técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

"Por lo tanto, aplicando la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad y los conceptos técnicos que de ésta se derivan, como lo son el carácter técnico y la aplicación industrial de la presente solicitud, respetuosamente nos preguntamos cuál es el software reivindicado que impide la patentabilidad de la invención de mi representada, en los términos del artículo 15 literal e) de la Decisión 486?"

En opinión del recurrente "El Examinador considera que la presente invención se encuentra incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 15 literal d) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

'Art. 15. - No se considerarán invenciones:

'd) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;'

"Con respecto a esta excepción de patentabilidad, la doctrina ha sostenido lo siguiente:

'...Y aparece, así, también la pauta para determinar cuándo una obra intelectual es científica, artística o industrial; todo invento en que el hombre ponga en función medios materiales y obtenga, de esa función un resultado, será industrial, de donde puede suponerse que todo 'invento' es industrial, porque si no fuera no sería invento: sería obra de arte o científica pura'.

"En vista de los argumentos anteriores, se puede concluir que las concepciones teóricas y meramente científicas que conllevan al ejercicio de actividades intelectuales, las cuales están excluidas de patentabilidad y a las cuales erróneamente se refiere el señor examinador, son aquellas que no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la presente invención obtiene la propiedad designada de roca o fluido como efecto del empleo del método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento que emplea un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, con el fin de facilitar la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, la objeción formulada por su Despacho con base en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 tampoco resulta aplicable en el presente caso.

"De la misma forma y basándose en la objeción formulada por su Despacho con base en el literal a) del artículo 15 de la Decisión 486, la Doctrina (adicionalmente a los argumentos ya presentados en los literales 5.1.1. y 5.1.2.) señala lo siguiente:

'Un método matemático excluye toda materialización física o aplicabilidad industrial,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

en si mismo, limitándose a construir una serie de pasos o reglas para la decisión de resultados intelectuales. Distinto es el caso cuando se utilizan técnicas matemáticas para la instrumentación de invenciones susceptibles de aplicabilidad industrial. En estos casos no hay obstáculos a la patentabilidad. Así, las matemáticas pueden ser aplicadas en el desarrollo de fórmulas, en la descripción de procedimientos, etc. En todos estos casos, tal uso no será obstáculo al patentamiento en tanto el resultado reivindicado sea material y susceptible de aplicación industrial.'

"Si bien ya está demostrada la influencia que tiene la presente solicitud sobre el estado de la técnica, gracias a su aplicabilidad industrial en la excavación y explotación de yacimientos, es importante resaltar que de la interpretación dada de esta excepción de patentabilidad por la Doctrina, es claro que aunque el método aquí reivindicado emplee técnicas matemáticas para resolver 'ecuaciones o fórmulas' y para reordenar expresiones complicadas con el fin de obtener resultados, no está incurso dentro de esta excepción de patentabilidad. Por lo tanto, la objeción formulada por su Despacho con base en el literal a) del artículo 15 de la decisión 486 no tiene fundamento alguno.

"Adicionalmente, la invención de mi representada tampoco está incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, ya que de la misma forma, la doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad, de la siguiente forma:

'la exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. En efecto, el sentido de la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión, lo que está excluido de patentamiento.'

"De la lectura sobre el alcance que la doctrina le ha dado a esta excepción de patentabilidad así como del elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información con independencia de la información presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el receptor de la misma.

"Así entonces, la publicidad a través de la cual se transmite al público una promoción más allá del objeto de la promoción misma no es patentable por cuanto el efecto de la publicidad depende de la apreciación subjetiva del receptor.

"Es evidente que el resultado obtenido por la presente invención, como lo es los valores fidedignos de las propiedades físicas de roca o fluido aptos para la explotación de hidrocarburos, no actúan diferentemente sobre las personas, según sean su sensibilidad o sus convicciones artísticas, al contrario el resultado es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

apreciable por todos en la misma forma.

"Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se está reivindicando en la presente solicitud es el método empleado para la determinación de dichos valores y no los valores como tal, se puede concluir que la invención de mi representada no se relaciona con formas de presentar información y por ende, la misma no se excepciona de patentabilidad.

"Así, más allá del juego de palabras en que parece caerse en la resolución acá recurrida sobre si la información obtenida con el método reivindicado va a ser usada o no, lo que resulta verdaderamente importante es determinar si la invención de mi representada establece alguna forma especial en que será presentada la información usada y/o obtenida.

"Toda vez que la respuesta a esta pregunta es negativa por cuanto no se reivindica un modelo o forma de presentación de dicha información sino un método para obtener información de alta aplicabilidad industrial, es claro que el mismo no se encuentra incurso en esta excepción de patentabilidad.

"Por esta razón no podemos estar de acuerdo con el examinador cuando señala que con fundamento en esta excepción de patentabilidad la presente invención no es patentable por cuanto '...la idea es suministrar información (datos)'.

"Lo anterior por cuanto si bien resulta innegable que la invención pretende suministrar información la misma no reivindica una forma especial de presentación de la misma.

"Respetuosamente ponemos de presente que si se aceptara la interpretación que hace el examinador de esta excepción de patentabilidad toda invención que suministrara información sobre la forma de un producto o sobre los elementos de una composición no serían patentables, conclusión que no amerita consideración alguna.

"Para finalizar, respetuosamente ponemos de presente al examinador que conocemos el principio de territorialidad el cual no solamente es predicable de las patentes sino de todos los derechos de propiedad industrial y que precisamente con fundamento en el mismo es que mi representada ha presentado las solicitudes de patente correspondientes en cada uno de los países del mundo donde le interesa obtener la exclusividad en la explotación de su invención.

"Sin embargo, respetuosamente disentimos del señor examinador en el sentido que el principio de territorialidad necesariamente implica la absoluta independencia de las oficinas nacionales de patentes al momento de efectuar los correspondientes exámenes de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

"Lo anterior, por cuanto el principio de la territorialidad no implica que los criterios de patentabilidad que consagra la decisión 486 (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) sean exclusivos de los Países Andinos, como en efecto no lo son, ni mucho menos que las decisiones que sobre patentabilidad de una invención han sido proferidas por otras oficinas de patentes no puedan ser tenidas en cuenta por la Oficina Colombiana de Patentes.

"Prueba de lo anterior es que los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de la Decisión 486 son los mismos criterios exigidos por la mayoría de los países del mundo y particularmente por los Tratados Internacionales sobre la materia (TRIPS).

"Adicionalmente, prueba de que el principio de territorialidad no impide a las oficinas de patentes de los países de la Comunidad Andina tener en cuenta los estudios de patentabilidad efectuados por terceros países es el artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se faculta a dichas oficinas no solo a solicitar copia de dichos estudios sino a adoptar como propias las conclusiones de los mismos, veamos:

'Art. 46.- ...La Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención'.

"Así entonces consideramos que nuestras consideraciones sobre la forma como la oficina europea de patentes ha resuelto casos similares sometidos a su consideración no pueden ser desconocidas de principio por el Despacho bajo el tradicional concepto de soberanía que desde hace más de seis (6) años superó la misma Decisión 486.

"Ahora bien, estando demostrada la pertinencia del ejemplo europeo citado en la respuesta al oficio anterior así como el carácter técnico y la aplicación industrial del método reivindicado respetuosamente consideramos que carece de fundamento lo manifestado en la Resolución impugnada con respecto a que los casos no eran comparables por falta de aplicación industrial del invento de mi representada.

"Sin embargo, con el ánimo de aportar todavía más elementos probatorios de la patentabilidad de la invención reivindicada presentamos junto con este memorial una Copia de la Resolución mediante la cual el INDECOPI otorgó en Perú a mi representada la patente de invención No 00502-2001/OIN para la misma invención acá reivindicada.

"Es importante llamar la atención de ese Despacho, en cuanto a que la materia reivindicada en la patente otorgada en Perú como en la presente solicitud, es la misma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

"Así entonces, teniendo en cuenta que los estudios de patentabilidad efectuados por oficinas foráneas pueden y efectivamente son en algunos casos requeridos por su Despacho para estudiar la patentabilidad de una invención, respetuosamente solicitamos con fundamento en el Artículo 50 del C.C.A. tener este documento como evidencia de la patentabilidad de la misma.

"Queremos resaltar que la pertinencia de este documento es todavía mayor si se tiene en cuenta que corresponde a un examen de patentabilidad efectuado por una oficina de otro País Miembro de la Comunidad Andina, es decir, teniendo como base la misma legislación (Decisión 486) y por ende los mismos criterios de patentabilidad.

"En conclusión, la presente invención NO se relaciona con ninguna excepción de patentabilidad y como tal puede ser objeto del privilegio de patente, puesto que cada uno de los argumentos empleados por el señor Examinador han sido desvirtuados a la luz del carácter técnico y la aplicación industrial de los cuales goza la presente invención."

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".

El artículo 15 de la Decisión 486 señala por su parte que: "No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o apartes de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

El artículo 46 de la Decisión 486 dispone que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente."

El artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "A los efectos de esta Decisión se entiende por: ...Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptibles de ser divulgada o reproducida en cualquier forma... 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."

El Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer y que incluye, entre otras, las siguientes: ... I) Los programas de ordenador".

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 un "método para crear un modelo geológico dimensional de un yacimiento fluido subterráneo..." (ver folio 3). Este modelo se llena con valores cuantitativos de una propiedad. Según el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

solicitante presenta mínimo error (ver folio 61). De acuerdo con el resumen se proporciona un método para pronosticar un valor de una propiedad designada (folio 60).

Para impugnar la decisión de negar, argumenta el recurrente, en primer lugar que: "El Carácter técnico lo definió el Tribunal Andino de Justicia en el PROCESO 105-IP-2000 y esta definición fue citada y adoptada por el examinador en la resolución acá impugnada, de la siguiente manera: 'La innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza...' Frente a esta definición, el examinador señaló: 'El método objeto de la patente ni aprovecha ni transforma las fuerzas de la naturaleza'. Respetuosamente, ponemos de presente a ese Despacho que la invención acá reivindicada consiste en un método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, utiliza un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, como lo son las capas geofísicas..."

Antes de hacer el análisis del argumento del solicitante, es conveniente hacer un estudio previo acerca de los procesos industriales y de cómo ha evolucionado su estudio. En general los procesos industriales han buscado proporcionar productos útiles y benéficos para el hombre. La ingeniería química emergió hacia 1910 cuando los profesores de la Massachusetts Institute of Technology observaron que ni la ingeniería mecánica, ni la química ofrecían un enfoque adecuado para el diseño de plantas industriales. Se encontró que para lograr esos productos que el hombre quería eran necesarios procesos que podían reducirse a dos tipos de transformaciones, unos de carácter físico y otros de carácter químico. A las operaciones físicas necesarias para la fabricación de productos se les denominó "operaciones unitarias" (aquí se pueden incluir procesos de transferencia de calor, flujo de fluidos, destilación, filtración, entre otros). Quizá la mejor recopilación del estado actual sobre el campo de las operaciones unitarias se encuentra en el Manual del Ingeniero Químico de Perry. Alrededor de 1930, P. H. Groggins sugirió un enfoque semejante para clasificar las operaciones químicas conocidas como procesos unitarios. Tales procesos incluyen la nitración, sulfonación, oxidación, cloración, etc. Este concepto no ha sido tan provechoso como la idea de las operaciones unitarias, pero se emplea con relativa frecuencia. Existen muchas recopilaciones que se han enfocado sobre las conversiones químicas como Enciclopedia of Chemical Technology o el Chemical Abstracts. En resumen, al conocimiento de las operaciones físicas y al conocimiento de los procesos químicos que transforman la naturaleza para dar productos de utilidad para el hombre, se reduce el estudio de los procesos industriales. A partir de este punto, se puede concluir que, cualquier técnico que conozca del arte de los procesos industriales

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

sabrán que dichos procesos se reducen a dos tipos de transformaciones, unos físicos y otros químicos. Los planteamientos en tecnología no han cambiado y se entiende que cualquier proceso que en verdad se considere industrial (o lo que es lo mismo, que se pueda reproducir en una industria) o sufre una transformación física, o sufre una transformación química, o sufre las dos. En sentido contrario, si un proceso no sufre transformación ni física ni química, no puede corresponder a un proceso industrial y su enfoque debe examinarse desde otra perspectiva diferente a la reproducibilidad industrial.

El Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena afirma: "...la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido éste término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de patentes aquellas creaciones de valor meramente científico, económico-comercial o estético." (ver proceso 105-IP-2000).

El Tribunal propone que para que exista un carácter técnico debe haber un aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza. Esta postura no va en contravía de la exposición hecha en el párrafo anterior, al contrario, la complementa.

A principios del siglo XIX se consideraban cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravedad, la electricidad, el magnetismo y la fuerza de corto alcance entre moléculas, responsable de la cohesión de la materia. Merced a los avances de la física, la electricidad y el magnetismo se redujeron a una misma fuerza, quedando sólo dos fuerzas básicas: la gravitación y el electromagnetismo, ambas de largo alcance. Sin embargo, la explicación de la estructura nuclear introdujo, rápidamente, dos nuevas fuerzas de corto alcance: La fuerza fuerte que enlaza protones y neutrones, juntos en el núcleo y la fuerza débil que media ciertas transformaciones de una partícula a otra, como la desintegración beta de un núcleo radiactivo (la radiación β son electrones expulsados del núcleo debido a la desintegración de un neutrón. El neutrón se desestabiliza "desarmándose" en un protón, un electrón y un neutrino; estas últimas dos partículas son expulsadas del núcleo).

El aprovechar las fuerzas de la naturaleza implica que estas se utilicen para cambiar las propiedades iniciales de una materia prima. Nótese que el aprovechamiento y transformación de esas fuerzas implica que haya cambios físicos o químicos o ambos, es algo totalmente material.

Ahora bien, el recurrente afirma que el objeto de su solicitud consiste en "un método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, utiliza un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, como lo son las capas geofísicas."

En primer lugar, poblar un modelo geológico con valores cuantitativos de una propiedad es una actividad que implica la recopilación de datos, no es otra cosa. Es algo completamente abstracto. Los valores de las propiedades son números asignados bajo un patrón arbitrario y que pueden estandarizarse según convenciones también arbitrarias, pero se limitan a ser datos. Estos datos no implican en modo alguno aprovechamiento ni mucho menos transformación de las fuerzas de la naturaleza, son algo abstracto, como se dijo. Sucede lo mismo cuando se hace una recopilación de datos de temperaturas en una región, las temperaturas tomadas no implican que se aprovechen o transformen las fuerzas de la naturaleza, simplemente es una información recopilada: 20°C o 25°C o 40°C son números arbitrarios que se han fijado con base en una escala internacional comúnmente aceptada pero también arbitraria, donde se considera que 0°C corresponde al punto en que se congela el agua pura a 1 atmósfera de presión (nótese lo arbitrario) y 100°C es la temperatura a la que se evapora el agua a 1 atmósfera de presión (también un parámetro arbitrario). Obsérvese como estos datos tienen un valor meramente científico como también lo expresa el Tribunal en la interpretación señalada. Los datos de propiedades por sí solos ni aprovechan ni transforman las fuerzas de la naturaleza, son abstracciones que el hombre emplea para entender y para dar a entender a otros la naturaleza.

En segundo lugar, el recurrente afirma que dicho método de manejo de datos "...facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo". Al respecto se advierte que el hecho de que ciertos datos faciliten la exploración o manejo de yacimientos de hidrocarburo no implica que los datos por sí solos puedan transformar o aprovechar las fuerzas de la naturaleza. Retomando el ejemplo de las temperaturas, el hecho de conocerse que el agua hierve a 100°C a 1 atmósfera de presión no implica que por sí solo el dato sirva para algo. Si se hace una gráfica de cómo varían las temperaturas de ebullición del agua con la presión, por sí sola no tiene ninguna utilidad, tiene un carácter meramente científico. Pero si alguien, con criterio industrial, diseña un equipo donde se alimenta agua que es calentada hasta ciertas temperaturas y se le modifica la presión para que la ebullición ocurra a temperaturas más altas y así poder calentar otros equipos con vapor de agua a alta temperatura, esto sí es aprovechar las fuerzas de la naturaleza y transformarlas. Luego, el emplear materia prima tangible y transformarla eso es sí de carácter técnico. Por lo mismo, crear modelos de datos basados en propiedades, es tomar bajo parámetros arbitrarios información arbitraria que no conlleva por sí misma modificación o aprovechamiento de la naturaleza.

Por último en este aparte el solicitante señala que su solicitud "utiliza un modelo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, como lo son las capas geofísicas" y que "De lo anterior, se puede concluir que el método tal y como es reivindicado en la presente solicitud, si bien no transforma, sí aprovecha las fuerzas de la naturaleza con el fin de obtener las propiedades físicas de roca o fluido, y como tal posee carácter técnico en los términos de la definición dada a este concepto por el Tribunal Andino de Justicia anteriormente citado." En este aparte el recurrente acepta que la materia de su solicitud no transforma las fuerzas de la naturaleza, pero afirma que SÍ aprovecha las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, como se dijo, el tomar datos de un evento no implica que se aproveche la naturaleza, sino que se trata de un conocimiento y eso tiene un valor meramente científico. El conocer lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua como "Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas." Lo anterior es el objeto de la solicitud, no transformar ni aprovechar las fuerzas de la naturaleza.

Por último, debe tenerse en cuenta que no hay modificación ni química ni física en la toma de datos o en su modelamiento, por tanto, tampoco existe aplicabilidad industrial alguna.

El carácter técnico, entendido éste término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, corresponde a una innovación de carácter físico o químico o fisicoquímico. Por su parte, las actividades intelectuales, como el simple hecho de conocer, tomando datos y correlacionándolos mediante un modelo, no implican ni transformación ni aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza, se valora como conocimiento meramente científico, como lo establece el Tribunal en el documento citado al no considerarlo como de carácter técnico.

Continúa el recurrente, en cuanto a la aplicación Industrial, "la Doctrina señala: 'La aplicabilidad industrial supone las siguientes características: a. Que sea industrial, es decir, que se obtenga un resultado mediante el empleo o fuerzas de la naturaleza, b. Que sea ejecutable, que puede ser puesta en práctica por un experto en la materia, c. Que sea repetible, que usados los medio provistos se obtiene el mismo resultado, d. Que sea útil, en el sentido que con ella se satisface una necesidad humana, existente en el momento o que pueda llegar a existir. Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos es posible concluir que la aplicación industrial de una invención no depende de que el resultado de la misma sea tangible o intangible o mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien este requisito está supeditado a que exista algún tipo de transformación ya sea física o química."

La cita hecha por el recurrente complementa muy bien lo expresado por esta Oficina en el punto anterior: Para que exista aplicación industrial deben darse todas las características anotadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

La referencia señala que debe ser industrial, es decir que se obtenga un resultado mediante el empleo de fuerzas de la naturaleza. Lo único que se encuentra en la solicitud denegada es que se toman y trabajan unos datos, como el mismo recurrente manifiesta: "la invención acá reivindicada consiste en un método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, utiliza un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, como lo son las capas geofísicas." (ver folio 184). Se toma un modelo dimensional con valores cuantitativos de una propiedad designada y se utiliza en otro modelo. No existe, por tanto, empleo de las fuerzas de la naturaleza, todo lo que se señala es una abstracción, propia de las actividades científicas, un manejo de datos, lo que es afín al conocimiento humano, sin intervención de fuerza de naturaleza alguna, por ende el proceso no es industrial, en consecuencia tampoco posee la característica de aplicabilidad industrial.

En complemento de lo anterior y como cualquier técnico lo sabe, las fuerzas de la naturaleza son: la gravedad, la electricidad, el magnetismo y la fuerza de corto alcance entre moléculas responsable de la cohesión de la materia, según la concepción del siglo XIX o dos fuerzas básicas: la gravitación y el electromagnetismo, ambas de largo alcance según las concepciones más modernas, junto con dos nuevas fuerzas de corto alcance: la fuerza fuerte que enlaza protones y neutrones juntos en el núcleo y la fuerza débil que media ciertas transformaciones de una partícula a otra, como la desintegración beta de un núcleo radiactivo. Ninguna de estas fuerzas las aplica la presente solicitud. Por tanto, los argumentos del recurrente son carentes de cualquier sustento.

Concluye equivocadamente el recurrente que "la aplicación industrial de una invención no depende de que el resultado de la misma sea tangible o intangible o mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien éste requisito está supeditado a que exista algún tipo de transformación ya sea física o química..." La física elemental enseña que a cualquier acción corresponde una reacción, de manera que al emplear una fuerza siempre se sucederá un cambio en las condiciones originales del sistema sobre el que se aplica dicha fuerza. Por tanto, es impositivo que a la aplicación de una fuerza suceda un cambio tangible, dicho cambio tangible se puede dar sin mayor variación de la estructura química de los actores en la fuerza, que se denomina cambio físico, o por el contrario si el cambio que se opera conlleva cambios en la estructura interna del actor que recibió la fuerza se denomina cambio químico. Así las cosas, al aplicar una fuerza cualquiera sobre un sistema debe necesariamente obtenerse un cambio sobre dicho sistema, donde dicho cambio puede ser físico o químico. En consecuencia, toda aplicación industrial conlleva una transformación ya sea física o química.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 016224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

Continúa el recurrente: "el concepto de aplicación industrial citado anteriormente no es exclusivo de dicho autor sino que es compartido por los más reconocidos doctrinantes en materia de patentes. Así P. C. BREUER MORENO afirma '... si lo que da carácter industrial al resultado de la invención, ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCIÓN DE CIERTOS MEDIOS, no interesa que el resultado sea inmediato o mediato, basta con que exista'..."

Lo anterior, en consideración de esta Oficina, complementa lo ya expuesto en el sentido que la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido éste término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza o que 'la aplicabilidad industrial supone las siguientes características: a. Que sea industrial, es decir, que se obtenga un resultado mediante el empleo o fuerzas de la naturaleza'. Como también se mencionó, es de física elemental que a cualquier acción prosiga una reacción, por ende la aplicación de una fuerza debe conllevar un efecto, no importando que el resultado sea mediato o inmediato, pero siempre con un efecto como resultado. Nótese cómo la afirmación que hace la cita del recurrente contradice al mismo recurrente que líneas atrás había expresado que "...teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos es posible concluir que la aplicación industrial de una invención no depende de que el resultado de la misma sea...mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador".

Así las cosas, siempre la acción de una fuerza conlleva una reacción y por ende un efecto. Dichos efectos pueden ser físicos o químicos, por tanto el aprovechamiento o transformación de una fuerza de la naturaleza debe implicar una transformación física o química o ambas.

Prosigue el recurrente: "Precisamente en desarrollo de la explicación de este concepto, el tratadista P.C. BREUER MORENO pone como ejemplo de una invención que cumple el requisito de la aplicación industrial el mismo tipo de método acá reivindicado y aplicado al mismo tipo de industria: 'Aclararé el concepto con ejemplos: A la industria petrolífera donde se encuentran yacimientos. El problema no consiste en su extracción, pues ya se sabe como hacerla: consiste en la UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS. No hay duda que un procedimiento de cateo que, operando en determinada secuencia ciertos materiales, provea indicaciones suficientes para inferir sin error la existencia del yacimiento ES PATENTABLE. Es innegable la existencia de un resultado utilizable en la industria: sin embargo, ese resultado no es inmediato. Es mediato porque requiere la interpretación de los efectos'. Así entonces, podemos concluir que de la misma manera que la invención usada como ejemplo por el tratadista BREUER MORENO, la presente invención también se refiere a un método dirigido a determinar las propiedades físicas de roca o de fluido, el cual es llevado a la práctica e interpretado por un geólogo experto en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

materia, quien basándose en la información fidedigna obtenida, tiene la capacidad para tomar la decisión de explotar y/o explorar hidrocarburos, satisfaciendo de esta manera una necesidad existente.”

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente aclarar que el ejemplo que presenta el tratadista se refiere a la industria petrolífera donde se encuentran yacimientos, el problema a tratar consiste en la ubicación de los yacimientos y la solución dada es el procedimiento de cateo que, operando en determinada secuencia ciertos materiales, provee indicaciones suficientes para inferir sin error la existencia del yacimiento. Por su parte, la presente solicitud aunque trata de yacimientos de hidrocarburos, al igual que el ejemplo citado, tiene como problema a tratar el caracterizar los yacimientos (ver antecedentes de la invención) y enseña como solución un método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento de fluido subterráneo con valores cuantitativos de una propiedad designada de roca o fluido, el cual facilita la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, utiliza un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos.

En el ejemplo que propone el tratadista citado la solución se lleva a cabo operando en secuencia ciertos materiales. Material, de acuerdo a lo enseñado por la Real Academia de la Lengua, corresponde a “Conjunto de máquinas, herramientas u objetos de cualquier clase, necesario para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión”. Nótese como el tratadista en su solución se refiere a elementos tangibles y que permiten transformar o aprovechar las fuerzas de la naturaleza.

En la solicitud negada, la solución presentada se lleva a cabo con valores obtenidos a partir de propiedades para luego llegar a otros valores, estos son intangibles. Con el solo manejo de intangibles no se transforma o aprovechan las fuerzas de la naturaleza, lo único que brindan es información. La solicitud lo único que hace es presentar manejo de informaciones, lo que corresponde a una actividad científica meramente intelectual.

Como se observa, lo que esboza el tratadista no tiene nada que ver con la presente solicitud, ya que uno maneja tangibles y el otro intangibles. El uno busca aprovechar y transformar las fuerzas de la naturaleza, mientras que en la presente solicitud solo se busca el manejo de información para obtener más datos.

Entonces, la conclusión del recurrente en el sentido que “la presente invención también se refiere a un método dirigido a determinar las propiedades físicas de roca o de fluido, el cual es llevado a la práctica e interpretado por un geólogo experto en la materia, quien basándose en la información fidedigna obtenida, tiene la capacidad para tomar la decisión de explotar y/o explorar hidrocarburos, satisfaciendo de esta manera una necesidad técnica existente...” no es acertada. Si bien es cierto que la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

presente solicitud menciona un método de manejo de propiedades físicas (datos), para luego ser interpretada esta información, también lo es que los datos y el manejo de información por sí solos no conllevan aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza ni mucho menos transformación de las mismas. El que un geólogo experto en la materia analice esta información lo que indica es que conlleva a una actividad intelectual o una actividad meramente científica que expresamente el Tribunal Andino de Justicia, en su Interpretación prejudicial 105-IP-2000, establece que no es de carácter técnico, como se vio.

De acuerdo con lo anterior, el recurrente no presenta ningún argumento válido que permita considerar que la materia de su solicitud sea de carácter técnico. Contrario a lo expuesto por este, la presente solicitud no cumple con el requisito de aplicación industrial de acuerdo a lo visto en los puntos anteriores, pues como bien lo reconoce “el resultado de la presente ‘invención’ no es tangible”, de manera que no hay ni aprovechamiento ni transformación de las fuerzas de la naturaleza, se trata de un trabajo meramente intelectual y abstracto. Es una actividad científica que no conlleva actividad industrial alguna.

Sigue el recurrente: “Finalmente, respetuosamente disintimos del examinador cuando asegura que ‘posteriores métodos podrían emplear esta información para aplicarlos técnicamente, no así la presente solicitud’, ya que según lo manifestado por la Doctrina en el ejemplo anteriormente transcrito, el resultado obtenido mediante el método acá reivindicado es susceptible de medición y aunque su resultado requiere de un análisis posterior, si provee la información necesaria para tomar la decisión de exploración, explotación o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburos.”

Una vez más se reitera que la materia de la solicitud denegada corresponde a un trabajo meramente intelectual que conlleva únicamente manejo de información. Como se vio, el ejemplo suministrado por el recurrente fue mal interpretado por este. De acuerdo con el citado ejemplo es necesario, para que exista una actividad industrial, que se de un movimiento de tangibles que lleven a cabo “un procedimiento de cateo que, operando en determinada secuencia ciertos materiales (tangibles), provea indicaciones suficientes para inferir sin error la existencia del yacimiento”. Aquí nunca se relaciona un manejo exclusivo de información, de ahí porqué en este caso el objeto relacionado resulte patentable.

Considera el recurrente importante resaltar que “la presente invención NO consiste en un software como tal y por lo tanto la objeción formulada por su Despacho con base en el artículo 15 literal e) de la Decisión 486, ... NO resultaba aplicable al presente caso...”

Con relación a estas manifestaciones del recurrente se advierte que, en efecto, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

artículo 15 literal e) de la Decisión 486 dispone: "No se consideran invenciones: ... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..." También es cierto que a la luz de lo previsto por la legislación nacional (código civil) "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

En el caso en estudio es claro entonces que la norma comunitaria no permite que un programa de ordenador per se sea considerado como una invención, por tanto no constituye materia patentable, esto no requiere interpretación.

Resta ahora saber qué entiende la ley o como define lo que se considera un programa de ordenador.:

Pues bien, el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "A los efectos de esta Decisión, se entiende por: ...Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma... 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..."

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Proceso 24-IP-98), considera: "La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: 'A los efectos de esta Decisión se entiende por: '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 y obtenga determinado resultado...' Por su parte, la ley venezolana sobre el Derecho de Autor en su artículo 17 define el programa de computación como: '(omissis) La expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación.' Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función o resultado determinados.' (OMPI, "Glosario", p. 54) ... Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada...”

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-1490/00, considera: “La expresión ‘soporte lógico’ es la que ha aceptado la Real Academia de la Lengua como traducción del anglicismo ‘software’, sobre la misma la tratadista argentina Delia Lypszyc ha dicho que ella equivale a la expresión ‘programas de ordenador’, ‘...también denominado, según los países, programa de computación, programa para computador, programa de cómputo, soporte lógico (del francés “logiciel”), o al igual que en los países anglófonos, software. Revisada la citada decisión 351 de 1993, se encuentra que en su artículo 3º el ‘programa ordenador’ (software), o lo que es lo mismo ‘el soporte lógico’, se define de manera expresa de la siguiente manera: ‘Artículo 3. 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 automática, 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.’ Esa definición es clara y precisa, y no encuentra la Corte que la misma pueda ser obstruida en su aplicación por las disposiciones impugnadas en la Ley 44 de 1993, al contrario, ellas permiten proteger a los creadores de esas obras de acciones dolosas contra su propiedad, lo que implica realizar los mandatos de protección eficaz que contiene la Decisión para todos los países miembros, y lo dispuesto en el artículo 61 de la C.P., que le atribuye al Estado la función de proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley, luego no se advierte ninguna inconstitucionalidad sobreviviente en las normas atacadas.”

Con fundamento en todo lo anterior, puede tomarse como definición de software o programa de ordenador el resumen del Proceso 24-IP-98, según el cual ‘un software o programa de ordenador o sus sinónimos es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que éste pueda llevar a cabo una función determinada’.

Ahora, la solicitud denegada pretendía proteger un “Método para determinar ITERATIVAMENTE un valor minimizado de error de una propiedad designada de roca o fluido en un sitio de un volumen geológico subterráneo; dicho método comprende:

- proporcionar un volumen geológico subterráneo, en el cual se ha determinado experimentalmente una DISTRIBUCIÓN DE VALORES SÍSMICOS de impedancia acústica para dicho volumen geológico,
- caracterizar a dicho volumen geológico mediante un volumen modelo que tiene varios subvolúmenes modelo:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 006224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

- seleccionar un subvolumen modelo a partir del grupo de subvolúmenes modelo;
- ASIGNAR UN VALOR SISMICO de impedancia acústica a partir de dicha DISTRIBUCIÓN hacia el subvolumen modelo
- DESIGNAR UNA PROPIEDAD de roca o fluido pertinente para dicho volumen geológico;
- asignar un primer valor PRONOSTICADO de dicha propiedad designada de roca o fluido a dicho subvolumen modelo;
- CALCULAR un primer valor pronosticado de impedancia acústica para dicho subvolumen modelo a partir de un modelo de respuesta UTILIZANDO UN PRIMER VALOR PRONOSTICADO de la propiedad designada de roca o fluido, en el cual dicho modelo de respuesta es sensible a cambios en los valores pronosticados de la propiedad designada de roca o fluido;
- COMPARAR EL PRIMER VALOR PRONOSTICADO DE IMPEDANCIA ACÚSTICA CON EL VALOR SÍSMICO de esta última PARA DETERMINAR UNA PRIMERA DIFERENCIA entre los valores pronosticados y sísmicos de impedancia acústica; y
- AJUSTAR DICHO PRIMER VALOR PRONOSTICADO de la propiedad designada de roca o fluido en respuesta a la primera diferencia para CREAR UN SEGUNDO VALOR PRONOSTICADO de dicha propiedad designada de roca o fluido, en la cual dicho segundo valor reduce a dicha primera diferencia.

Ahora bien, todos los ítems señalados corresponden a instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador. La descripción es clara en establecerlo, por ejemplo en el folio 63 se lee: "Estos datos grabados son procesados típicamente utilizando software..." y más adelante: "se encuentra comercialmente disponible cierto número de paquetes de software de inversión sísmica... los cuales procesan los datos, los convierten en una distribución de valores con respecto al tiempo o la profundidad dentro del volumen... la etapa 64 retoma al circuito de minimización de error a la etapa 56...", etc. Las figuras muestran, por su parte, un procesamiento de información y son la mejor prueba de que esto es así. Toda la descripción y la reivindicación principal señalada muestran un manejo de información a ser incorporada en un computador.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante muestra una serie de instrucciones que deben colocarse en un computador.

Por tanto, si el solicitante quiere proteger una serie de instrucciones que deben colocarse en un computador, y a esto la legislación lo denomina software o programa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

de ordenador, es evidente que el solicitante busca proteger un programa de computador o software, lo que no se considera invención a la luz de la normativa aplicable.

Continúa el recurrente "La Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad en el sentido 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. En este mismo sentido se ha pronunciado El Manual Para El Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina, documento en cuya preparación participaron las Oficinas de Patentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina además de la OMPI y el IMPI y que tiene por objeto la armonización (sic) de los procedimientos y prácticas en materia de patentes además de servir como elemento de trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes. Este Manual se ha sostenido lo siguiente: "Los programas de ordenador...No se pueden considerar invenciones como tales pues no tiene carácter técnico. Los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial y tienen aplicación técnica.'..."

Cabe precisar que a la letra el Manual citado dice: "... (Los programas de ordenadores o de soporte lógico como tal) no se pueden considerar como invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial..." Este Manual no dice que 'no se excluyen de patentabilidad las "invenciones" que tengan aplicación o contribución técnica'. Lo que se afirma es que no se excluyen de patentabilidad los programas de ordenadores que hacen parte de un proceso industrial.

Por tanto, no es cierto que con tal que un software sirva en algún momento para aplicarlo después técnicamente ya el software per se sea objeto de protección. Esto, que fue lo que afirmó el recurrente en su memorial, es una tergiversación de una sencilla afirmación.

Entonces, el software per se no es objeto de protección, así dicho software después sirva para un proceso industrial. Aún más, por sí solo no es objeto de protección. Es claro que la presente solicitud no maneja ningún proceso industrial como ya se ha demostrado reiteradamente.

Ahora bien, el recurrente se pregunta cuál es el software reivindicado. Previamente se señaló que a la luz de la jurisprudencia conocida el software o programa de ordenador o sus sinónimos es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

llevar a cabo una función determinada.

Lo contenido en la presente solicitud y más específicamente en las reivindicaciones muestra un método para determinar ITERATIVAMENTE un VALOR minimizado de ERROR de una propiedad designada de roca o fluido en un sitio de un volumen geológico subterráneo; de acuerdo a lo allí expuesto y a lo que cualquier persona normalmente versada sabe, las iteraciones son propias de programas de ordenador, más aún es propio de programas de ordenador el calcular errores y el manejo de valores o datos. En conclusión, la finalidad del método objeto de la solicitud negada es determinar iterativamente un valor minimizado de error.

Ahora bien, todas las instrucciones pueden ser llevadas a cabo por un computador, como es lógico, entonces, no queda duda que lo que pretende patentarse es un programa para ordenador. Además, siguiendo lo señalado por el recurrente, se trata de un programa de ordenador per se, el cual no hace parte de ningún proceso industrial.

Prosigue el recurrente: "El Examinador considera que la presente invención se encuentra incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 15 literal e) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente: 'Art. 15.- No se considerarán invenciones: ...d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;...' Con respecto a esta excepción de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo siguiente: '...Y aparece, así, también la pauta para determinar cuándo una obra intelectual es científica, artística o industrial; todo invento en que el hombre ponga en función medios materiales y obtenga, de esa función un resultado, será industrial, de donde puede suponerse que todo 'invento' es industrial, porque si no lo fuera no sería invento: sería obra de arte o científica pura'..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente se tiene que a partir de la normativa aplicable "No se considerarán invenciones: ... d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales (Art. 15 de la Decisión 486)

En opinión del recurrente todo invento en que el hombre ponga en función medios materiales y obtenga de esa función un resultado, será industrial, de donde puede suponerse que todo "invento" es industrial, porque si no lo fuera no sería invento: sería obra de arte o científica pura (premisa 1).

Entonces, siendo que la presente invención obtiene la propiedad designada de roca o fluido como efecto del empleo del método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento que emplea un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos que se relacionan con fuerzas de la naturaleza, con el fin de facilitar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo (premisa 2); concluye el recurrente que la objeción formulada por el Despacho con base en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 tampoco resulta aplicable en el presente caso.

Este razonamiento falla en no seguir un proceso lógico por lo que se llega a una conclusión equivocada, pues parte de un error como es considerar que el objeto negado es "invención", cuando a esto es a lo que se debe llegar por conclusión.

Por otra parte, si la presente "invención" obtiene la propiedad designada de roca o fluido como efecto del empleo del método para poblar al modelo geológico dimensional de un yacimiento que emplea un modelo de respuesta petrofísico y valores sísmicos. En otras palabras, si la solicitud refiere el empleo de datos para configurar un modelo y de allí se pueda tomar otro dato; entonces, todo lo que maneja la solicitud son datos, esto con el fin de facilitar la exploración o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo. Como se desprende de lo señalado por el recurrente y de la solicitud misma, esta no maneja explotación o manejo de producción de yacimientos de hidrocarburo, eso se hace posteriormente a la aplicación del método objeto de la protección, el cual fue negado. Se reitera que, dado que no incorpora proceso técnico material o concreto, la presente solicitud se limita a presentar exclusivamente un manejo de datos.

La expresión 'Material', la define el diccionario de la Real Academia como "Pertenciente o relativo a la materia. Opuesto a lo espiritual." Ahora bien, materia se define como "Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, con la energía, constituye el mundo físico." Por lo tanto, materia es todo lo que sea perceptible por los sentidos. Si, según el solicitante, todo invento en que el hombre ponga en función medios materiales y obtenga, de esa función un resultado, será industrial, entonces, un invento que ponga cosas que son perceptibles a los sentidos y obtenga de estas cosas un resultado será un invento y será industrial. Por lo anterior, de la premisa 2 se tiene que el único manejo que se le da al método negado son de abstracciones. En consecuencia, la presente solicitud no es un invento ni es industrial por sí misma. Aún más, de la premisa 1, se puede llegar a otra conclusión. "...porque si no lo fuera (industrial) no sería invento: sería obra de arte o científica pura..." Y como segunda conclusión se obtiene que lo relacionado en la presente solicitud es una actividad científica, algo meramente intelectual.

Se concluye de todo lo anterior que la objeción formulada por la Oficina con base en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 es aplicable en el presente caso

Prosigue el recurrente: "De la misma forma y basándose en la objeción formulada por su Despacho con base en el literal a) del artículo 15 de la Decisión 486, la Doctrina (adicionalmente a los argumentos ya presentados en los literales 5.1.1. y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

5.1.2.) señala lo siguiente: 'Un método matemático excluye toda materialización física o aplicabilidad industrial, en si mismo, limitándose a construir una serie de pasos o reglas para la decisión de resultados intelectuales. Distinto es el caso cuando se utilizan técnicas matemáticas para la instrumentación de invenciones susceptibles de aplicabilidad industrial. En estos casos no hay obstáculo a la patentabilidad. Así las matemáticas pueden ser aplicadas en el desarrollo de fórmulas, en la descripción de procedimientos, etc. En todos estos casos, tal uso no será obstáculo al patentamiento en tanto el resultado reivindicado sea material y susceptible de aplicación industrial...'

Nuevamente el recurrente llega a una conclusión sin hacer demostración alguna: "Un método matemático excluye toda materialización física o aplicabilidad industrial, en si mismo, limitándose a construir una serie de pasos o reglas para la decisión de resultados intelectuales..." El método tal y como está reivindicado en esta solicitud muestra un manejo de datos y de información. Como se observó, el mencionado método sigue las siguientes instrucciones resumidas:

- Tomar una serie de datos correlacionados e introducirlo en un modelo,
- tomar parte de los datos del modelo del punto anterior,
- asignar un valor a esa porción de ese modelo tomado del punto anterior,
- designar una propiedad y mirar como se correlaciona con el valor dado en el punto anterior,
- basado en las instrucciones dadas antes, obtener un valor pronosticado
- con base en el modelo calcular otro valor pronosticado,
- realizar la comparación de los dos valores para determinar el error y
- realizar el ajuste del primer valor pronosticado.

Nótese como el proceso se limita a una serie de pasos para la decisión de resultados intelectuales. Es evidente que dicho método excluye toda materialización física, porque como bien lo dice el recurrente, la información brindada por el método es tomada luego por un geólogo para intelectualizarla y saber que hacer con ella en un pozo. El método no incorpora medios físicos dentro del mismo método, no existe exploración, ni explotación, ni materialización física alguna.

Así las cosas, el resultado reivindicado no es material. Un geólogo debe intelectualizar el resultado del método objeto de la solicitud para poder aplicarlo, pero la aplicación no entra en el alcance de la presente solicitud, porque como ya se demostró, el presente método no tiene aplicación industrial.

Por demás, el recurrente colabora en llegar a esta conclusión al afirmar: "es claro que aunque el método aquí reivindicado emplee técnicas matemáticas para resolver 'ecuaciones o fórmulas' y para reordenar expresiones complicadas con el fin de obtener resultados...", esto es el resumen de la presente solicitud. Lo que le faltó

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

afirmar al solicitante es que el resultado también es un dato ("método para determinar iterativamente un valor minimizado de error"), por tanto es inmaterial. Por lo anterior, (y trayendo la cita que hace el recurrente que afirma que un método matemático excluye toda materialización física o aplicabilidad industrial, en sí mismo, limitándose a construir una serie de pasos o reglas para la decisión de resultados intelectuales), la presente solicitud puede configurarse como un método matemático en la medida que no incorpora por sí misma ninguna materialización física o aplicabilidad industrial, limitándose a una serie de pasos que llevan a un resultado intelectual que debe ser interpretado por una persona. En conclusión, la solicitud negada se ve afectada, también, por lo previsto en el literal a) del artículo 15 de la Decisión 486.

Prosigue el recurrente: "Adicionalmente, la invención de mi representada tampoco está incurso en la excepción consagrada en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad, de la siguiente forma: 'la exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. En efecto, el sentido de la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión, lo que está excluido de patentamiento.' De la lectura sobre el alcance que la doctrina le ha dado a esta excepción de patentabilidad así como del elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información con independencia de la información presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el receptor de la misma..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente admite la Oficina que, en efecto, el objeto ahora reivindicado no está incurso en las limitaciones que fija el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, puesto que las reivindicaciones no muestran formas de presentar información.

Finalmente, señala el recurrente que disiente de lo expuesto por esta Oficina "en el sentido que el principio de territorialidad necesariamente implica la absoluta independencia de las oficinas nacionales de patentes al momento de efectuar los correspondientes exámenes de patentabilidad. Lo anterior, por cuanto el principio de la territorialidad no implica que los criterios de patentabilidad que consagra la decisión 486 (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) sean exclusivos de los Países Andinos, como en efecto no lo son, ni mucho menos que las decisiones que sobre patentabilidad de una invención han sido proferidas por otras oficinas de patentes no puedan ser tenidas en cuenta por la Oficina Colombiana de Patentes. Prueba de lo anterior es que los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de la Decisión 486 son los mismos criterios exigidos por la mayoría de los países del mundo y particularmente por los Tratados Internacionales sobre la materia (TRIPS). Adicionalmente, prueba de que el principio de territorialidad no impide a las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

oficinas de patentes de los países de la Comunidad Andina tener en cuenta los estudios de patentabilidad efectuados por terceros países es el artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se faculta a dichas oficinas no solo a solicitar copia de dichos estudios sino a adoptar como propias las conclusiones de los mismos, veamos:...”

Si bien es cierto que los criterios de patentabilidad que consagra la Decisión 486 (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) no son exclusivos de los Países Andinos, también lo es que las decisiones sobre patentabilidad proferidas por otras oficinas de patentes no son vinculantes, es decir no obligan a los restantes países en los cuales se pretende patente para la misma invención. Como bien puede suceder que la patentabilidad se haya reconocido para la materia de esta solicitud en algunos países, también sucede que la misma se niegue en otros, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes donde no se reconoció el privilegio de patente, al igual que en países como Gran Bretaña, Francia o China, sin que sólo por ello resulte válido acoger uno u otro criterio.

Ahora bien, el Artículo 46 de la Decisión 486 permite emplear el análisis de otras oficinas, sin embargo se trata de una posibilidad. En este caso, la Oficina tiene las suficientes bases y elementos de juicio para tomar una decisión con respecto a la patentabilidad de la materia en estudio; por tanto no estimó conveniente dar aplicación a la referida norma.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la materia de la solicitud en estudio no cumple los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 26260 de 06 de octubre de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de MARATHON OIL COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-042596

gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

05 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C. 