

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Division de Nuevas Creaciones
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 03-030413- -00009-0000
Fec: 2006-09-01 15:49:45 Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act: 412 REPOSRESRECU Folios: 9

REF: Expediente No. 03-030.413
Proceso de Solicitud de Patente de Invención titulada
"SISTEMAS Y METODOS PARA PROPORCIONAR UN
MUESTREO CONTROLABLE DE TEXTURA".
Solicitante: Microsoft Corporation.
Recurso de reposición en contra de la Resolución No. 19912 de
fecha 28 de Julio de 2006 y Notificado por Estado de marcas el
25 de Agosto de 2006.

Darío Cárdenas Navas, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la Tarjeta Profesional No. 1.250 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en Bogotá, D.C., con oficinas en la carrera 7 No. 71-52, Torre B, Piso 9º de esta ciudad, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, **Microsoft Corporation**, con domicilio en One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, atentamente manifiesto a ese despacho que interpongo recurso de **Reposición** contra la Resolución No. 19.912, notificada por Edicto el pasado 25 de Agosto de 2006, por medio de la cual se niega la solicitud de registro que se tramita en este expediente.

Objeto del Recurso.

Solicito mediante el presente memorial, ordenar a quien corresponda:

1. **Revocar** la Resolución No. 19912 fechada 28 de Julio de 2006 y notificada el 25 de Agosto de 2006.
2. Que en su lugar se **conceda** el Registro a la solicitud de patente titulada SISTEMAS Y METODOS PARA PROPORCIONAR UN MUESTREO CONTROLABLE DE TEXTURA.
3. Que en su lugar se **conceda un segundo examen de fondo** para la sustentación del invento en referencia.

Fundamentos de la Providencia recurrida

Señala la providencia recurrida que se niega el privilegio de patente de invención pues la misma no cumple con lo dispuesto en los Artículos 14, 15e), 21 y 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Fundamentos del Recurso.

1. Señala el Despacho que la solicitud de patente en referencia no es patentable puesto que no cumple con lo dispuesto en los Artículos 14, 15e), 21 y 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

Artículo 15e).- No se considerarán invenciones:

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

2. Señala el Despacho que la solicitud en referencia es un software (soporte lógico) como tal. Sin embargo respetuosamente manifiesto que no se encuentra sustentado ni motivado en ningún aparte de la Resolución ahora recurrida, por que se considera que el invento solicitado es un software (soporte lógico) como tal y lo que no se entiende como software (soporte lógico) como tal.

Entendemos que para el Despacho y el solicitante la concepción de software (soporte lógico) es diferente. Aclaremos que el solicitante y para las personas versadas en la materia consideran que el objeto aquí patentado es un invento que si bien tiene relación con elementos de software (soporte lógico) no es el software (soporte lógico) como tal.

3. De la lectura de la Resolución se puede concluir que el Despacho entiende como software (soporte lógico) como tal cualquier:

- Medio que se pueda leer por computador.
- Elemento que se pueda almacenar en computador.
- Elemento que incluya instrucciones que se pueden ejecutar por computador.

4. Teniendo en cuenta que no se ha formulado una definición del término "*software (soporte lógico)*" dentro de la Resolución citada, me permito señalar al Despacho que si bien de manera amplia se entiende que el software (soporte lógico) es "el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar" (Decreto No. 1360 de 1989), no es menos cierto que la norma Andina no prohíbe el registro de *software (soporte lógico)*, sino el registro del software (soporte lógico) como tal. Elemento que aún no ha sido definido por ese Despacho, ni por la doctrina.

5. Si bien es cierto el término "software (soporte lógico)" es un término amplio que comprende programas operativos y programas aplicativos bien sea en código fuente o en código objeto" como lo señala la Decisión 351 de la Comunidad Andina, no es menos cierto que la norma andina no señala que el software no es patentable en su concepto amplio sino en un concepto restringido y limitado.

Es decir, la norma claramente señala que la materia no patentable es el software, sino el software como tal, lo que indica que el software podrá ser utilizado como una herramienta tecnológica para desarrollar, crear y obtener nuevos inventos. Existe, y ha sido uniformemente admitido por oficinas tales como la de los Estados Unidos, la Oficina de Patentes Europea, la oficina Japonesa y otras como la Oficina de marcas China, que existe una diferencia clara entre un software como tal (soporte lógico como tal), o un software *per se* (soporte lógico *per se*) e inventos implementados por computador.

Para tal efecto, respetuosamente me permito solicitar al Despacho que se sirva aclarar qué entiende la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana como *software* como tal (soporte lógico como tal) y si existe en su opinión alguna diferencia con los inventos implementados por computador.

6. Igualmente me permito informar al Despacho que tanto el suscrito como la sociedad solicitante actúan en este procedimiento en buena fe y que no es intención de ninguno de los dos actores actuar de una manera diferente.
7. Vemos, que en este caso existe una interpretación de parte del Despacho, al clasificar la solicitud en referencia como *software (soporte lógico) como tal ó per se* y que no se ha abierto el foro para el estudio de inventos implementados por computador.
8. Como se profundizará en documentos que apoyan este recurso que el software (soporte lógico) *per se* es considerado como las líneas en un lenguaje de soporte lógico que incorporan la implementación de una invención.

Mientras que el método ó pasos de la presente solicitud, si bien pueden ser implementados por computador, pueden también ser implementados mediante un circuito eléctrico por ejemplo.

9. Por lo anterior, que el invento en referencia se refiere a un método ó metodología que lleva a la obtención de un resultado determinado (proporcionar un muestreo de textura controlable), y no se refiere a un conjunto de instrucciones en lenguaje de soporte lógico que incorporan una determinada invención.

Respetuosamente solicitamos al Despacho tomar en consideración que *producto* puede referirse o no específicamente a un elemento tangible, sin que por lo mismo deje de ser un elemento físico, pese a que no sea éste un "artefacto". En nuestra opinión una textura determinada mostrada en un computador puede ser un elemento físico y a pesar de estar desplegado en una pantalla de computador, no corresponde necesariamente a las instrucciones de software como tal.

10. La interpretación aquí mencionada, es una interpretación avalada por las Oficinas de Patentes de países como los ya mencionados (Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, China etc.) donde se ha aceptado la patentabilidad de invenciones que pueden ser implementadas a través de un computador, por tanto solicito respetuosamente a ese Despacho tenerlas en cuenta y estudiarlas en profundidad y no simplemente descartarlas tomando como base del rechazo el que evidentemente resulta un software como tal.
11. En la Resolución impugnada, el Despacho niega la patentabilidad de la materia objeto de la presente invención que esta compuesta por: (i) un método para proporcionar un muestreo controlable de textura, (ii) un medio que se puede leer por computador para proporcionar un muestreo controlable de textura, y (iii) un dispositivo de co-procesamiento para ser empleado en el método de muestreo controlable de textura, para lo cual se resaltan las objeciones que se presentaron en el Concepto Técnico No. 359.
12. Es claro para el solicitante, que para el Despacho, la invención no es patentable, más que por los términos específicos incluidos en las reivindicaciones, por el contenido de las mismas como tal. Es decir, por la naturaleza de la invención. Por tanto, es claro que las modificaciones realizadas, en su juicio no son suficientes para definir el aporte al estado de la técnica.

Por tanto, es importante que el Despacho como primera medida tome en cuenta los argumentos sobre la patentabilidad del producto aquí mencionado. Es decir, que admita como punto de partida que el invento en referencia no es un *software o soporte lógico como tal*, sino que es una invención que se implementa a través de computador. Sin embargo como ya se señaló, también se puede patentar a través de circuitos electrónicos.

13. El Despacho no puede desconocer que con los tiempos modernos, las invenciones más y más estarán basadas y/o enfocadas y/o contendrán elementos de soporte lógico, ó podrán ser desarrollados mediante redes de cómputo y demás. Sin que por ello sea evidente que el invento que se desarrolla mediante el software sea efectivamente un software. Lo anterior, sería tanto como darle la espalda a los desarrollos tecnológicos que se presentan día a día, y sería tanto como abstraer al territorio Colombiano de una realidad científica y tecnológica ya ampliamente aceptada por Oficinas de Patentes tan variadas como la Oficina de Patentes de la República de la China, de la Comunidad Europea ó de los Estados Unidos de América.
14. Respecto de la Claridad de las Reivindicaciones.- Señala el Despacho que : "[...] se advierte que las mencionadas reivindicaciones aún no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas."

Respetuosamente informo que las reivindicaciones fueron modificadas en los apartes específicamente citados por el examinador. Sin embargo, entendemos que en la medida en que el examinador considera que el contenido de la misma no es admisible, en razón de la naturaleza de la invención, la redacción de la reivindicación se considera inapropiada.

Entendemos que la inclusión de la frase "*caracterizada por*" influye en el fondo de la redacción y el significado de cada una de las reivindicaciones mencionadas y que con lo mismo se le da la claridad requerida, de hecho fue precisamente esa la objeción formulada por el Despacho.

Sin embargo, no es posible modificar cada uno de los términos mencionados por el examinador toda vez que esto le restaría claridad al capítulo reivindicatorio. Por, lo anterior, en la respuesta al examen de fondo se solicitó que en el evento en que la respuesta no fuere suficiente se notificara un segundo examen de fondo de manera que se llegara a una redacción suficientemente aceptable por el examinador.

La solicitud de un segundo examen de fondo lejos de intentar dilatar el proceso administrativo, es una solicitud que permite al solicitante ampliar aquellos puntos en los que el examinador considere que no se ajusta la solicitud a los términos de ley.

Señala el Despacho que "*Las reivindicaciones 1, 24, 48, 72, 73 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, [...]*"

La reivindicación 1 por ejemplo establece de manera clara que el invento solicitado se refiere a

"Un método para proporcionar un muestreo de textura controlable, que se caracteriza por que comprende:

- la especificación de por lo menos un parámetro de una huella de muestreo utilizada en relación con el muestreo de una textura en un mapa y
- el muestreo de texturas en el mapa de acuerdo con los parámetros especificados en la huella de muestreo"

Al incluir la palabra "se caracteriza por" si incluye diferencias de fondo con la inicialmente solicitada que indicaba "Un método para proporcionar un muestreo de textura controlable que comprende:..." En efecto, la nueva reivindicación especifica que el método se caracteriza por la inclusión de dos elementos determinados, (1. la especificación de un parámetro de una huella de muestreo y 2. el muestreo de texturas en el mapa determinado) mientras que la reivindicación anterior, señalaba que los elementos que comprendía el método sin señalar que ésta es la característica.

Al igual que la reivindicación 1, en las reivindicaciones 24, 48, 72, 73 y sus dependientes también se reconocen cada uno de los elementos que constituyen la presente invención, así como su funcionalidad y su aporte técnico al funcionamiento de la materia reivindicada, el ejercicio anterior se puede hacer con cada una de las reivindicaciones del capítulo modificado.

El incluir el término "caracterizado por" es indicativo del aporte al estado de la técnica, puesto que es precisamente esta característica cuya exclusividad se reivindica.

Resultaría inapropiado cambiar completamente la redacción de las reivindicaciones, ya que en atención a lo ya mencionado se permite establecer la contribución al estado de la técnica, al estar reivindicando un método de muestreo controlable de textura implementado por computador o como un circuito eléctrico.

Esto, en opinión del solicitante lo cual lo hace diferente de los métodos conocidos, configurándolo como un aporte al estado de la técnica, en una materia donde no se conocía una solución como la propuesta por el solicitante a los problemas de muestreo de texturas y que hasta el momento no tenían una solución adecuada.

De otra parte, la Resolución impugnada objeta las reivindicaciones 51 y 52, afirmando que no señalan a cuales reivindicaciones se refieren y que el dispositivo de co-procesamiento no tiene sustento descriptivo. Destaco que la reivindicación 52 depende de la reivindicación 1, al incluir todos los elementos revelados en dicha reivindicación 1 y que la reivindicación 51 se refiere a la reivindicación 49.

Dentro de tales elementos se incluye el elemento el dispositivo coprocesador, así el preámbulo de la reivindicación 1 no reclame dicho objeto, este se encuentra dentro del alcance de la invención. Por lo tanto, la dependencia mencionada es una dependencia lógica entre dichas reivindicaciones existiendo en el preámbulo de la reivindicación 1 el soporte para el dispositivo coprocesador. En todo caso, en el evento en que el examinador no estuviere de acuerdo con lo anterior, se había solicitado un segundo examen de fondo oportunidad en que se habría podido esclarecer el punto en cuestión más en profundidad.

15. Respecto de los usos citados en la Resolución (específicamente las reivindicaciones 24, 48, 72 y 73 y sus dependientes) consideramos que, en atención a la relación técnica existente entre el medio legible por computador (o soporte físico) y el método controlable de muestreo de textura implementado y el dispositivo coprocesador, no corresponden a un uso, sino a una relación técnica en la que un elemento necesita del otro para poder ser implementado, y en donde no se reclama el uso de un medio legible por computador o el uso de un método o de un dispositivo coprocesador, como lo ha señalado el Despacho.

Por ejemplo, la reivindicación 24 reivindica:

"Un medio que se puede leer por computador para proporcionar un muestreo de textura controlable que tenga almacenado en la misma por lo menos un módulo que se pueda leer por computador que incluye instrucciones que se puedan ejecutar por computador para llevar a cabo un método que esta caracterizado porque comprende:

Especificar por lo menos un parámetro de una huella de muestreo utilizado en relación con el muestreo de la textura de un mapa de texturas; e iniciar el muestreo de la textura en el mapa de texturas de acuerdo con los parámetros especificados para la huella del muestreo."

En nuestra opinión, lo que se reivindica es la especificación de un parámetro de una huella que se utiliza en relación con la muestra de la textura. Sin embargo lo que se reivindica es el método que se caracteriza por que incluye una especificación que utiliza una huella, no el uso de la misma como lo entiende el Despacho.

16. En relación con los segundos usos, afirma el Despacho que: "Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes dellos, que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo antes, de un computador personal convencional para procesar imágenes y se reivindica explícitamente en las reivindicaciones 24 y dependientes, 48 y dependientes, 72 y 73."

Los segundos usos son referidos en la Decisión 486 así: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

No se intenta patentar, en el caso bajo estudio, una materia (producto o método) ya patentada con anterioridad, la materia reclamada presenta diferencias técnicas con el estado del arte. En efecto, tanto el método como los productos reclamados, son los objetos de estudio por parte del examinador, sin embargo no se han citado antecedentes de productos o procedimientos patentados con anterioridad que hicieren inferir que se está solicitando un segundo uso de un elemento ó procedimiento ya patentado.

Conclusión.-

Por lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en la Decisión 486 y actuando en buena fé atentamente solicito al Despacho se sirva:

1. **Revocar** la Resolución No. 19912 fechada 28 de Julio de 2006 y notificada el 25 de Agosto de 2006.
2. Que en su lugar se **conceda** el Registro a la solicitud de patente titulada SISTEMAS Y METODOS PARA PROPORCIONAR UN MUESTREO CONTROLABLE DE TEXTURA.
3. Que en su lugar se **conceda un segundo examen de fondo** para la sustentación del invento en referencia.

Pruebas.-

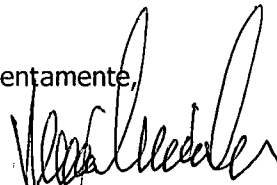
Allegaré pruebas sobre la interpretación de las diversas oficinas de Patentes en relación con la patentabilidad del software tan pronto como las mismas sean traducidas.

Notificaciones

Recibiré notificaciones personalmente ante la Secretaría de ese Despacho ó en mi oficina de abogados situada en la siguiente Dirección:

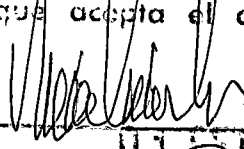
Cárdenas & Cárdenas
Carrera 7 No. 71-52 Torre B. Piso 9
T. 312.36.00
Bogotá Colombia

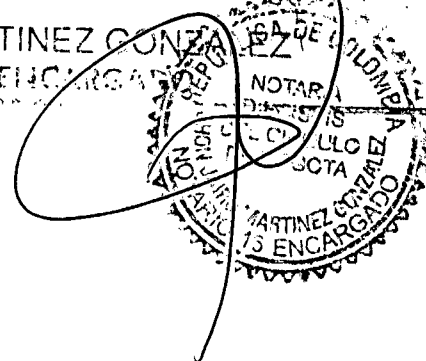
Atentamente,



Dario Cárdenas Navas
c.c. 17.066.629 de Bogotá
t.p. 1.250 c.s.j. *Uk*

jag/correspo/p.207

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA	
El Notario Dieciséis (16) de Bogotá da fé que el anterior escrito dirigido a: <u>Industria y Comercio</u> fue presentado personalmente por: <u>Dario Cárdenas Navas</u> quien exhibió la C.C. No. <u>17066.629</u> de <u>Bogotá</u> y T.P. No. <u>1250</u> c.s.j. que la firma que aparece en el presente documento es suya, y que acepta el contenido del mismo.	
 FIRMA	
01 JUL 2006 JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ NOTARIO 16 ENCARGADO	



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 03-30.413

Clasificación internacional (IPC) G06T 7/40.

Concepto Técnico No 1515

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 19.912 del 28 de julio de 2006, notificada mediante el edicto No 12.026 que se desfijó el 25 de agosto de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) Al inicio del recurso se señala que: "Darío Cárdenas Navas... interpongo recurso de Reposición contra la Resolución No. 19.912, notificada por Edicto el pasado 25 de Agosto de 2006, por medio de la cual se niega la solicitud de registro que se tramita en este expediente.

Objeto del Recurso.

Solicito mediante el presente memorial, ordenar a quien corresponda:

1. Revocar la Resolución No. 19.912 fechada 28 de Julio de 2006 y notificada el 25 de Agosto de 2006.

2. Que en su lugar se conceda el Registro... 3. Que en su lugar se conceda un segundo examen de fondo para la sustentación del invento en referencia.

Fundamentos de la Providencia recurrida

Señala la providencia recurrida que se niega el privilegio de patente de invención pues la misma no cumple con lo dispuesto en los Artículos 14, 15e), 21 y 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Fundamentos del Recurso.

1. Señala el Despacho que la solicitud de patente... dependiente múltiple". (Subrayados fuera de texto).

2) Los alegatos inician con la identificación del apoderado, quien declara que interpone recurso contra la Resolución; en el punto 1 del objeto del recurso, solicita revocar el acto que se impugna, en el 2 pide conceder privilegio de patente para la solicitud en discusión, petición desproporcionada y completamente alejada de la realidad, pues si hubiese fundamento para revocar el acto atacado, lo que se ordenaría sería la continuación de la tramitación de la solicitud y no la concesión de la patente como, fantasiosamente, se solicita y, en el numeral 3, contradictoriamente con el numeral 2, se pide un segundo examen de fondo, petición más real a lo que podría lograrse.

En el punto 1 de fundamentos del recurso, el memorialista transcribió los artículos 14, 15 e), 21 y 30.

3) El alegato prosigue con, "2. Señala el Despacho... manifiesto que no se encuentra sustentado ni motivado en ningún aparte de la Resolución... para el Despacho y el solicitante la concepción de software (soporte lógico) es diferente... personas versadas en la materia consideran que, el objeto aquí patentado **es un invento** que si bien tiene relación con elementos de software (soporte lógico) no es el software (soporte lógico)

como tal... no se ha formulado una definición del término "software (soporte lógico)" **dentro de la Resolución** citada, me permito señalar al Despacho que si bien de manera amplia se entiende que el software (soporte lógico) es "el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar" (Decreto No. 1360 de 1989), no es menos cierto que la norma Andina no prohíbe el registro de software (soporte lógico) sino el registro del software (soporte lógico) como tal. Elemento que aún no ha sido definido por ese Despacho, ni por la doctrina... "software (soporte lógico)" es un término amplio que comprende programas operativos y programas aplicativos bien sea en código fuente o en código objeto" como lo señala la Decisión 351 de la Comunidad Andina, no es menos cierto que la norma andina no señala que el software no es patentable en su concepto amplio sino en un concepto... solicitar al Despacho que **se sirva aclarar** qué entiende la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana como software como tal (soporte lógico como tal) y si existe en su opinión alguna diferencia con los inventos implementados por computador... software (soporte lógico) como tal ó per se y que no se ha abierto el foro para el estudio de inventos implementados por computador... método ó pasos de la presente solicitud, si bien pueden ser implementados por computador, pueden también ser implementados mediante un circuito eléctrico por ejemplo... tomar en consideración que **producto puede referirse o no específicamente a un elemento tangible**, sin que por lo mismo deje de ser un elemento físico, pese a que no sea éste un "artefacto"... interpretación avalada por las Oficinas de Patentes de países como los ya mencionados (Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, China etc.) **donde se ha aceptado la patentabilidad de invenciones que pueden ser implementadas a través de un computador**, por tanto solicito respetuosamente a ese Despacho tenerlas en cuenta y estudiarlas en profundidad y no simplemente descartarlas tomando como base del rechazo el que evidentemente resulta un software como tal.

11. En la Resolución impugnada, el Despacho niega... no es patentable, más que por los términos específicos incluidos en las reivindicaciones, por el contenido de las mismas como tal. Es decir, por la naturaleza de la invención... el Despacho como primera medida tome en cuenta los argumentos sobre la patentabilidad del producto aquí mencionado, es decir, que admita como punto de partida que el invento en referencia no es un software o soporte lógico como tal, sino que es una invención que se implementa a través de computador...no puede desconocer... basadas y/o enfocadas y/o contendrán elementos de soporte lógico... Sin que por ello sea evidente que el invento que se desarrolla mediante el software sea efectivamente un software... ". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Para desvirtuar los alegatos de los puntos 2 a 13 de los fundamentos del recurso, basta señalar que:

a. En los alegatos de los citados puntos se asegura que no hay sustento en la Resolución, se da una opinión de lo que cree el mandatario la oficina entiende por soporte lógico, se pide una "definición" de soporte lógico, se hace mención al Decreto 1360, a la Decisión 351, etc. los cuales, no se dirigen a controvertir uno más apartes de los considerandos quinto ni sexto del acto que se impugna y, solo son una desviación contra los argumentos de fundamento de la Resolución, por lo que NO controvierten nada.

b. No obstante lo anterior, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

De ahí es evidente que solo hay dos categorías de invenciones, de **producto** o de **procedimiento** y, por consiguiente, **NO** existen "inventos implementados por computador".

c. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado jurisprudencialmente lo relativo a la definición de **producto** y **procedimiento** como se puede ver, por ejemplo, en

la interpretación prejudicial en el **proceso 36-IP-98**, donde en el aparte 4.1 establece que: “ (...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”, (subrayados fuera de texto).

d. La Decisión 351, “Régimen Común sobre Derecho de Autor”, capítulo I, señala: **“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 automatizado, 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”, (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, es evidente que las reivindicaciones y los alegatos del interesado quedan sin sustento alguno puesto que, el método para proporcionar un muestreo de textura controlable, el medio que **se puede leer por computador** para proporcionar un muestreo de textura controlable y el “dispositivo” de coprocesamiento **para ser utilizado en conexión con las instrucciones de muestreo de textura controlable** de la solicitud, de un lado, **NO son una secuencia de etapas para fabricar un producto** ni **revisten una forma tangible** sino que, al contrario, son una secuencia lógica de procesamiento de datos (información), realizada mediante el uso de medios técnicos tales como, por ejemplo, un sistema de computación con su teclado, ratón, modem, memorias, etc. para procesar gráficos de juegos de video, y el ambiente informático de implementación convencional, que se ilustran con las figuras 3A y 3B junto con las descripciones correspondientes.

De otro lado, que la secuencia lógica de procesamiento de datos, el medio que se puede leer por computador y el dispositivo de coprocesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones de muestreo de textura controlable de la solicitud, son soporte lógico como tal puesto que al ser incorporado en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

e. En el sexto considerando de la Resolución la oficina sostuvo y reitera que, con la sola lectura de la especificación se puede comprobar, fácilmente, que las reivindicaciones **no** definían, ni definen, un **producto** o un **procedimiento** (método) de acuerdo a la práctica establecida, sino que se relacionan, de forma explícita, a un soporte lógico como tal.

Para constatar lo anterior basta, por ejemplo, dirigirse a las páginas 47 a 49 (folios 111 a 113) de la descripción, donde se dice: “la figura 3B... se pueda implementar. Se debe entender que los computadores manuales, portátiles... se puede implementar en un ambiente de servicios prestados a través de un computador principal... el dispositivo del cliente sirve simplemente como interfaz para la red / bus... **sistema operativo para ser utilizado...** dentro del software de la aplicación que opera en relación con el muestreo de textura... software se puede describir... **instrucciones ejecutables** del computador...módulos de programa que son **ejecutados por uno o más computadores...**”

Por lo tanto, con base en lo que establecen el artículo 14 de la Decisión 486, el decreto reglamentario de la misma y la jurisprudencia dictada, no encontramos fundamento para que el representante, con la transcripción de las opiniones y acciones llevadas a cabo por otras oficinas, pretenda que se acepte ese punto de vista, y además, que afirme (solicite)

en esta instancia del proceso, "... no se ha abierto el *foro para el estudio de inventos implementados por computador*", porque eso sería desconocer la legislación, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes y pretender que vayamos más allá de lo permitido, que nadie de la administración va a realizar con el pretexto de que, "...no puede desconocer... basadas y/o enfocadas y/o contendrán elementos de soporte lógico...", etc. como parece proponer el recurrente.

En conclusión, los todos los alegatos traídos a colación por la memorialista **NO** se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, sino que son una desviación de los hechos fundados en una interpretación muy personal de los hechos.

5) A continuación el recurrente alega que: "14. Respecto de la Claridad de las Reivindicaciones... las reivindicaciones fueron modificadas en los apartes específicamente citados por el examinador... contenido de la misma no es admisible, en razón de la naturaleza... reivindicación 1 por ejemplo establece de manera clara que el invento solicitado se refiere... incluir el término "caracterizado por" es indicativo del aporte al estado de la técnica, puesto que es precisamente esta característica cuya exclusividad se reivindica... Destaco que la reivindicación 52 depende de la reivindicación 1, al incluir todos los elementos revelados en dicha reivindicación 1 y que la reivindicación 51 se refiere a la reivindicación 49... en cuestión más en profundidad". (Subrayados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto 14 de los fundamentos del recurso, basta señalar que:

a. El pliego aportado como respuesta se aceptó y calificó, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; también se precisó que las correcciones de las reivindicaciones se limitaron a la introducción de la frase "caracterizado por" en lugar de los términos objetados en las independientes, no así en las dependientes que continúan incluyendo expresiones como, " en donde", "que incluye", etc. las cuales, no sinónimos de "caracterizado por" como se dijo en el traslado; además, la redacción y el contenido siguen siendo los mismos que se cuestionaron en el acto anterior y, así lo resalta el mismo memorialista cuando afirma, "...se han modificado levemente las reivindicaciones para reemplazar...".

b. Asimismo, se aclaró que por las afirmaciones que hizo el mandatario en los alegatos de respuesta y que reitera en este escrito, es evidente que supone que, por haber introducido la frase "caracterizado por" en las reivindicaciones independientes estas quedan completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del artículo 30, lo cual, **no** es cierto.

En los actos precedentes se dijo y reiteró que las reivindicaciones 1, 24, 48, 72, 73 y las dependientes, obviamente, de las que tengan dependientes, son indefinidas porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor al estado de la técnica.

Puesto que el mandatario o no sabe a que se refiere el requisito o no lo entiende o las dos cosas, se hace necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

Adicionalmente, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención.

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la “**especie**” de la invención.

Por último, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

c. Para que un pliego sea definido debe cumplir los requisitos establecidos por el artículo 14, es decir, referirse a un **producto** o un **procedimiento**, lo cual, **NO** sucede en este caso porque un “método para proporcionar un muestreo de textura controlable” que es una secuencia de procesamiento de datos efectuadas por computador, el “medio” que se puede leer por computador, un dispositivo de coprocesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones de muestreo de textura controlable, etc. **NO** son ni un **producto** ni un **procedimiento** sino soporte lógico, como tal.

A la luz de lo anterior, las citadas reivindicaciones 1, 24, 48, 72, 73 son indefinidas no solo por no referirse a un **producto** o un **procedimiento** mediante características técnicas permitidas sino porque, de un lado, no hay una clara separación entre “**género**” y “**especie**” y, de otro lado, las características allí relacionadas son una secuencia de procesamiento de datos realizados con computador, lo que es soporte lógico como tal; además, las características argüidas por el memorialista **NO** son características técnicas que definan un **producto**.

En conclusión, el memorialista hace una serie de aseveraciones, sin explicar en que norma, procedimiento y jurisprudencia se sustenta, pues es obvio que las opiniones personales no son fundamento para controvertir las objeciones planteadas por la administración.

7) El recurso concluye alegando que: “15. Respecto de los usos citados en la Resolución... consideramos que, en atención a la relación técnica... coprocesador, no corresponden a un uso, sino a una relación técnica en la que un elemento necesita del otro para poder ser implementado... lo que se reivindica es la especificación de un parámetro de una huella **que se utiliza** en relación con la muestra de la textura... no el uso de la misma como lo entiende el Despacho... artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso... materia (producto o método) ya patentada con anterioridad, la materia reclamada presenta diferencias técnicas con el estado del arte... no se han citado antecedentes de productos o procedimientos patentados con anterioridad que hicieren inferir que se está solicitando un segundo uso de un elemento ó procedimiento ya patentado.”

Conclusión:

Por lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en la Decisión 486... 1. Revocar la Resolución No. 19912 fechada 28 de Julio de 2006 y notificada el 25 de Agosto de 2006.

2. Que en su lugar se conceda el Registro a la solicitud de patente titulada SISTEMAS y METODOS PARA PROPORCIONAR UN MUESTREO CONTROLABLE DE TEXTURA.

3. Que en su lugar se conceda un segundo examen de fondo para la sustentación del invento en referencia.

Pruebas:

Allegaré pruebas sobre la interpretación de las diversas oficinas de Patentes en relación con la patentabilidad”. (Subrayados del examinador).

8) Para controvertir y desvirtuar, los alegatos y conclusiones del representante, la oficina considera importante precisar que:

a. Desde el oficio No 3.120 porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo arriba, de un computador personal convencional para procesar imágenes y se reivindica explícitamente en las reivindicaciones 24 y dependientes, 48 y dependientes, 72 y 73.

Sin embargo, los alegatos del memorialista se desvirtúan, fácilmente, con lo explicado en el sexto considerando donde se dice que, en la segunda parte del citado punto 5 se dijo y aquí se reitera que de forma EVIDENTE, tanto la descripción como las reivindicaciones relacionan como “método para proporcionar un muestreo de textura controlable, un medio que **se puede leer por computador** para proporcionar un muestreo de textura controlable y un dispositivo de coprocesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones de muestreo de textura controlable”, una secuencia lógica de procesamiento de datos (información), que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como, por ejemplo, un sistema de computación con su teclado, ratón, modem, memorias, etc. para procesar gráficos de juegos de video, y el ambiente informático de implementación convencional, que se ilustran con las figuras 3A y 3B junto con las descripciones correspondientes.

b. Por las razones expuestas en el punto 4) anterior, las reivindicaciones y los alegatos del interesado no tienen sustento válido porque el método, de la solicitud, **no se dirige a una secuencia de etapas para fabricar un producto**, ni **revisten una forma tangible** sino son una secuencia lógica de procesamiento de señales realizada por medio del uso de medios técnicos convencionales o de parte de ellos, como se ha corroborado reiteradamente.

c. Respecto a la desviación que se hace al alegar que, “...la materia reclamada... no se han citado antecedentes... se está solicitando un segundo uso de un elemento ó procedimiento ya patentado”, basta señalar que de acuerdo a la jurisprudencia dictada y, como se explicó respecto del examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no. En otras palabras, **NO es requisito indispensable** que el **nivel inventivo** o un segundo uso, sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación.

d. Para la oficina, cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, como el discutido aquí, NO puede convertir cualquier secuencia de procesamiento de datos en patentable, por reivindicarse o presentarse en forma de “método” o procedimiento, “módulo” o “medio leíble”, etc. ya que se trata de la obtención de un resultado mediante el uso de medios técnicos, por demás, al alcance de un técnico medio en la materia, es decir, carece de **nivel inventivo**, argumento de la Resolución, **NO** discutido por el memorialista en su recurso.

En consecuencia, si la administración aceptase los alegatos del recurrente como válidos, se llegaría a que un “método”, “un medio que se puede leer por computador”, “un dispositivo de coprocesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones”, etc. serían patentables, por el solo hecho de que un programador cargue un programa (secuencia lógica, protocolo, rutina) al procesador de un sistema convencional de procesamiento como un PC, una red o lo que sea, ya que sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo

mérito fundamental consistiría en redactar la solicitud en determinado sentido, que se implementa en computador, por demás, al alcance de un técnico en la materia como ya se dijo.

Consecuentemente, las conclusiones del memorialista no contienen fundamentos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad sustentadas en la Resolución impugnada.

e. Para terminar, el recurso es la oportunidad procesal para revisar la legalidad del acto proferido por la administración en base a unos hechos, de controvertir esos hechos y pedir una revisión de aquellos pero **no** para pedir aclaraciones ni definiciones ni la realización de foros ni para filosofar acerca de lo que la representación considera conveniente o inconveniente para el país en materia de patentes.

Parece necesario aclarar al poderdante que la Administración (por intermedio del examinador), en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares, que soliciten una patente.

En virtud de esas atribuciones y procedimientos, es la Administración o Despacho u Oficina quien, en cumplimiento de la norma y la jurisprudencia dictadas, establece las reglas a cumplir para la obtención de una patente, ya que, al velar por el interés general debe evitar que se otorguen privilegios a materias que sean de dominio público o que, simplemente, no cumplan las exigencias de la normativa comunitaria.

Finalmente, la posición y las decisiones de las oficinas de otros países son respetables, pero para que las pruebas alegadas por el mandatario, se pudieran tener en cuenta, se debería partir de una norma, un procedimiento y una jurisprudencia distintas a las vigentes, ya que, de lo contrario NO se daría cumplimiento a la Decisión 486, al procedimiento y la jurisprudencia dictada. La convocatoria de un foro para discutir la patentabilidad de inventos implementados por computador debe partir de los solicitantes, sus representantes, los entes interesados, etc. deberían dirigirse al administrador, el señor superintendente, al ministro y al congreso pues ellos son los que pueden determinar la política en materia de patentes, el examinador solo es un asesor del administrador, que da una opinión de los casos en estudio pero sin ninguna injerencia en las determinaciones.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque son una serie de opiniones personales basadas en una interpretación sesgada y errónea de los hechos, que desvían las objeciones planteadas, tanto en el oficio y como en la Resolución.

b) Por las razones explicadas arriba en **4), 6) y 8)** lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones1 a 73 de los folios 418 a 429.

Bogotá, D.C. 2006 09 22

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1515		Código: 202004