

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 3-30413- -11-0 Fecha: 2007-12-17 08:20:26
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : DARIO CARDENAS NAVAS Folios 1

Señor (a) (es)
DARIO CARDENAS NAVAS
CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 41829
Fecha : 13/12/2007
Expediente : 3-30413
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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 19912 de 28 de julio de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR UN MUESTREO CONTROLABLE DE TEXTURA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 01 de septiembre de 2006 bajo el número 03 030413 00009-0000, el doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, 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 según el Despacho "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. Aclaramos 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.

"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.

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^M 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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.

"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 podría 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.

"Igualmente me permito informar al Despacho que tanto el suscrito como la sociedad solicitante actúan en este procedimiento en buena fe (sic) y que no es intención de ninguno de los dos actores actuar de una manera diferente.

"Vemos, que en este caso existe una interpretación de parte del Despacho, al clasificar la solicitud en referencia como software (soporte lógico) como tal o per se y que no se ha abierto el foro para el estudio de inventos implementados por computador.

"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 o pasos de la presente solicitud, si bien pueden ser implementados por computador, pueden también ser implementados mediante un circuito eléctrico por ejemplo.

"Por lo anterior, que el invento en referencia se refiere a un método o metodología

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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.

"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.

"En la Resolución impugnada, el Despacho niega la patentabilidad de la materia objeto de la presente invención que está 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.

"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.

"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, o 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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 aceptadas por Oficinas de patentes tan variadas como la Oficina de Patentes de la República de la China, de la Comunidad Europea o de los Estados Unidos de América".

Con relación a la claridad de las reivindicaciones manifiesta que estas "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 el evento en que la respuesta no fuere suficiente se notificará un segundo examen de fondo de manera que se le 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".

Considera el recurrente que según el Despacho las reivindicaciones 1, 24, 48, 72, 73 y sus dependientes "son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte" y agrega "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 porque 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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 reivindicado 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".

En cuanto se refiere a los usos considera el recurrente 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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 está 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 porque incluye una especificación que utiliza una huella, no el uso de la misma como lo entiende el Despacho.

"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 de ellos, 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 o procedimiento ya patentado".

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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".

Por su parte el artículo 15 e) dispone que se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o de soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria establece que "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".

A su vez el artículo 30 de la Decisión 486 dispone: "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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con "sistemas y métodos para proporcionar muestreo de texturas en relación con gráficas de computación. De forma más particular, el presente invento está enfocado en sistemas y métodos para proporcionar muestreo controlable de texturas." (ver folio 75).

Manifiesta el recurrente, en resumen, que "(...) no se encuentra sustentado ni motivado en ningún aparte de la Resolución ahora recurrida, porque 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. Aclaramos 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

(soporte lógico) no es el software (soporte lógico) como tal... 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, no por la doctrina. 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..."

Al respecto resulta pertinente manifestar en primer término que de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 las patentes se otorgarán "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" (subrayas de la Oficina).

De ahí es evidente que sólo hay dos categorías de invenciones, de producto o de procedimiento y, por consiguiente, no existen "inventos implementados por computador". 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 correspondiente al Proceso 36-IP-98, donde se 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 (...)"

Por su parte, la Decisión 351 o Régimen común sobre Derecho de Autor, en el 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".

A la luz de lo anterior, queda claro que las reivindicaciones relacionadas con 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

'dispositivo' de co-procesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones de muestreo de textura controlable de la solicitud 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, módem, memorias, etc., para procesar gráficos de juegos de video y el ambiente informático de implementación convencional que se ilustran en las figuras 3 A y 3B junto con las descripciones correspondientes.

De otro lado, la secuencia lógica de procesamiento de datos, el medio que se puede leer por computador y el dispositivo de co-procesamiento 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.

Por lo anterior, se reitera que con la sola lectura de la especificación se puede comprobar fácilmente que las reivindicaciones no definen un producto o un procedimiento (método) de acuerdo a la norma aplicable y a la práctica establecida, sino que se relacionan de forma explícita con un soporte lógico como tal.

Para constatar lo anterior basta, por ejemplo, con dirigirse a las páginas 47 a 49 (folios 110 a 113) de la descripción, donde se lee: "La figura 3B y la siguiente discusión pretenden suministrar una breve descripción general de un entorno adecuado de computación en el cual el invento se pueda implementar. Se debe entender... que los computadores manuales, portátiles y otros dispositivos y objetos de computación de toda naturaleza están contemplados para ser utilizados en relación con el presente invento... Por esta razón, el presente invento 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, tal como un objeto colocado en un aparato eléctrico... el invento se puede implementar a través de un sistema operativo para ser utilizado por un desarrollador de servicios para un dispositivo u objeto, y/o incluido dentro del software de la aplicación que opera en relación con el muestreo de textura controlable del invento... el software se puede describir en el contexto general de las instrucciones ejecutables del computador, tales como módulos del programa que son ejecutados por uno o más computadores..."

Con relación a la claridad de las reivindicaciones manifiesta que estas "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

41829
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

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 el evento en que la respuesta no fuere suficiente se notificará un segundo examen de fondo de manera que se le llegara a una redacción suficientemente aceptable por el examinador..."

Al respecto resulta pertinente precisar que el capítulo reivindicatorio allegado como respuesta se aceptó y calificó de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. En cuanto toca con las correcciones se indicó que las mismas se limitaron a la introducción de la frase "caracterizado por" en lugar de los términos objetados en las reivindicaciones independientes, no así en las dependientes que continúan incluyendo expresiones como: "en donde", "que incluye", etc., las cuales no son sinónimas de "caracterizado por", como se dijo en su momento. Además, la redacción y el contenido siguen siendo básicamente los mismos que se cuestionaron como lo reconoce el mismo memorialista cuando afirma: "...se han modificado levemente las reivindicaciones para reemplazar las expresiones objetadas..."

Por lo tanto, se aclaró que por el hecho de incluir tales expresiones ('caracterizado por') en las reivindicaciones independientes estas no quedan completamente definidas y, por ello, no cumplen los requisitos del artículo 30.

Como anteriormente se dijo y se reitera las reivindicaciones 1, 24, 48, 72, 73 y las dependientes, obviamente cuando las hay, son indefinidas porque no es posible establecer qué es lo que se considera patentable y por tanto constituye un aporte al estado de la técnica. Es necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la materia que se desea proteger mediante la patente de invención y el alcance de dicha protección, además de permitir delimitar la invención respecto del estado de la técnica, es por tal razón que deben ser claras y concisas, además de estar enteramente sustentadas por la descripción (ver arts. 30 y 51 de la Decisión 486). Cabe señalar, adicionalmente, que una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

Ahora bien, es práctica corriente que obedece a la técnica de la formulación de las reivindicaciones subdividir estas 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 ultimo, las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^m 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

característica incluida en una independiente, más exactamente las que definen la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

En este caso, no está claramente definido que el capítulo reivindicatorio se refiera a un producto o un procedimiento, por lo que no se cumple con lo previsto por el artículo 14, puesto que un "método para proporcionar un muestreo de textura controlable" que es una secuencia de procesamiento de datos efectuada 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 sólo 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 mencionadas por el memorialista no son características técnicas que definan un producto.

El recurrente concluye argumentando, en cuanto se refiere a los usos, 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..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente cabe precisar que desde el momento de comunicarse el examen de fondo, hecho en virtud del artículo 45, se indicó al solicitante que en el caso en estudio no se cumplían las previsiones del artículo 21 de la Decisión 486 porque se trataba de otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, en este caso se trata del uso de un computador personal convencional para procesar imágenes y se reivindica explícitamente en las reivindicaciones 24 y dependientes, 48 y dependientes, 72 y 73.

Cabe recordar que 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 texturas 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, módem, memorias etc., para procesar gráficos de juegos de video y el ambiente informático de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

implementación convencional, que se ilustran con las figuras 3 A y 3B junto con las descripciones correspondientes.

Así las cosas, el método de la solicitud en estudio no se dirige a una secuencia de etapas para fabricar un producto sino que lo que lo reivindica es una secuencia lógica de procesamiento de señales realizadas por medio del uso de medios técnicos convencionales o de partes de ellos, como se ha indicado reiteradamente.

Con respecto al señalamiento de que no se han citado antecedentes, debe decirse que de acuerdo con la normativa aplicable el nivel inventivo se predica de una invención si esta no hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia; por lo tanto, 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 o no la invención. En otras palabras, no es indispensable que la falta de nivel inventivo o un segundo uso sean establecidos por medio de documentos sino que son justamente los conocimientos y experiencias del examinador (persona normalmente versada en la materia) los que ayudan a determinar lo derivable u obvio del objeto reivindicado y que pretende patentarse.

Para la Oficina, cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento, algoritmo, rutina o protocolo de forma que, al ser incorporado en un dispositivo de lectura automatizado, sea capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, como el aquí referido, no puede convertir cualquier secuencia de procesamiento de datos en patentable, por reivindicarse o presentarse en forma de "método" o procesamiento, "módulo" o "medio leíble", etc., puesto que se trata de la obtención de un resultado mediante el uso de medios técnicos, por demás, al alcance de una persona normalmente versada en la materia, por lo tanto no cumple el requisito de nivel inventivo.

No es aceptable, entonces, que un "método", "un medio que se puede leer por computador", "un dispositivo de coprocesamiento para ser utilizado en conexión con las instrucciones", etc., sean 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, etc.

Finalmente, debe decirse que el recurso es la oportunidad procedimental para revisar la legalidad del acto proferido por la administración y en manera alguna constituye el momento de pedir aclaraciones o definiciones para lo cual se dio la correspondiente oportunidad dentro del trámite administrativo.

En cuanto toca con las alternativas de legislación comparada o jurisprudencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN-^N 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

extranjera relacionadas con la patentabilidad cuando estas no están contempladas de manera expresa en la legislación aplicable resulta oportuno recordar lo que ya manifestó esta Superintendencia al respecto: "La norma y jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para efectos de la resolución de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes en países distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relación con las mencionadas solicitudes.

"Lo anterior debido, de una parte al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros".

Con relación a los usos se ha manifestado "...aunque de la interpretación o regulación de los usos en terceros países u organismos se derive la posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco establecen que estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en Colombia". Con relación a estos aspectos normativos cabe señalar que el contenido de la Decisión 486, es esencialmente el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 19912 de 28 de julio 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 Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 03-030413

agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 13 DIC, 2007

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
Darío Cárdenas Navas
Carrera 7 No 71-52 Torre B Piso 9
Bogotá D. C.

rc