

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 14 de abril de 2003, bajo el número 03031595, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "MECANISMOS Y METODOS PARA SUCESOS DE UN SISTEMA DE ACCESIBILIDAD".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 19, contenidas en los folios 410 a 415, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud se dirige a un método y una aplicación de computador que suministre a un cliente la información de la interface del usuario, reivindicado en la forma de mecanismo de evento en un ambiente cliente servidor para notificar constantemente al cliente los cambios en la interface del usuario y método

24791

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

implementado en computador para notificar a un cliente de los eventos de interface que interesen al usuario.

Por su parte, el pliego reivindica: un mecanismo de sucesos dentro de un ambiente cliente-servidor para mantener a un cliente notificado sobre los cambios en la interfaz del usuario, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; y, un método implementado por computador para notificar a un cliente sucesos que interesantes de la interfaz del usuario, relacionado en las reivindicaciones 11 a 19.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las nuevas reivindicaciones 1 y 11 son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte.

Las reivindicaciones presentan como mecanismo de sucesos y método de notificación, unas secuencias de procesamiento de datos efectuadas por computador.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

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

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función, y las de *procedimiento* mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

resultado, sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De allí, es evidente que un producto debe ser técnicamente definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los componentes de una estructura pero no mediante mezcla de ellas.

Por su parte, un método debe ser técnicamente definido por la secuencia de pasos a seguir para obtener un resultado, sin hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas ni en forma de una secuencia lógica que se procese con computador.

En el presente caso, las reivindicaciones del pliego calificado no 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*.

3. No se considera invención

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

Al estudiar la solicitud, es evidente que tanto la descripción como las reivindicaciones relacionan como "mecanismo de sucesos dentro de un ambiente cliente-servidor y método **implementado por computador** para notificar a un cliente sucesos interesantes", una secuencia lógica de procesamiento de datos (información), que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como, por ejemplo, el computador de un cliente, con su teclado, ratón, modem, memorias, etc. y el ambiente informático de implementación convencionales, que se ilustran con la figura 1, la pantalla de la figura 6, las rutinas de las figuras 5 y 7 junto con las descripciones correspondientes; dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para una aplicación de computador que suministre a un cliente la información de la interface del usuario, como se relaciona en dichas reivindicaciones; por estas razones, el pliego es soporte lógico como tal, que no se considera una invención según lo dispuesto por el citado artículo 15e).

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 arriba, de un computador personal y el ambiente informático convencional.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la norma supranacional andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

4. Respuesta del solicitante

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

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, cabe señalar que se aceptó y calificó acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, es necesario precisar que las correcciones de las reivindicaciones se limitaron a la introducción de la frase "caracterizado por" en lugar de los términos objetados, pero la redacción y el contenido siguen siendo los mismos que se cuestionaron en el oficio n° 1423 objeto de traslado y, así lo señala el mismo interesado cuando afirma, "...se han modificado levemente las reivindicaciones para reemplazar...".

Por las afirmaciones que se hacen en la respuesta, es evidente que el interesado supone que, por haber introducido la frase "caracterizado por" en las reivindicaciones estas quedan completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del artículo 30, lo cual, no es cierto. De esa manera, se advierte que las reivindicaciones 1 y 11 son indefinidas, porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor al estado de la técnica.

Al respecto, se hace necesario aclararle al interesado 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 y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

Asimismo, 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.

De otro lado, para que un pliego sea definido debe referirse a un producto o un procedimiento, lo cual, no sucede en este caso. A la luz de lo anterior, las reivindicaciones 1 y 11 son indefinidas no solo por no referirse a un producto o un procedimiento sino porque no hay una clara separación entre "género" y "especie", además, las características allí relacionadas son una secuencia de procesamiento de datos realizados con computador, lo que es soporte lógico como tal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0024791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

- Respecto a los comentarios del punto 2. de la respuesta, por una parte, asegurar que las reivindicaciones están perfectamente redactadas y que una persona del arte las pueda entender sin mayor dificultad, no son fundamentos que demuestren que las reivindicaciones no fueron redactadas como secuencias de procesamiento de datos. En realidad, son meras aseveraciones infundadas que no controvierten las objeciones planteadas en el oficio trasladado al solicitante. Por otra parte, afirmar que, "...los mecanismos de sucesos incluyen componentes reales (esto es, componentes físicos, mecánicos)...", además de no tener sustento técnico en la solicitud, un experto medio en la materia no afirmaría algo similar. Aun más, no se sabe cual es el fundamento y, en consecuencia, de por que el examinador, "...**debe dirigir el análisis de claridad** hacia los componentes físicos...", sin que se evidencien tales componentes físicos que además no detalla en su respuesta.
- Para controvertir los comentarios del punto 3 de la respuesta, basta señalar que afirmar que el nuevo pliego cumple las disposiciones del artículo 14 con fundamento en que, "...la presente invención protegen productos definidos claramente en términos de sus componentes estructurales... persona versada en la materia pueda comprenderlas sin mayor dificultad...", es improcedente, porque, de un lado, se sabe que, "el mecanismo de sucesos en un ambiente cliente servidor para mantener al cliente notificado de los cambios en la interfaz del usuario", es en sí una aplicación de soporte lógico, contrario a lo que afirma el memorialista. De otro lado, con la sola lectura de la especificación se puede comprobar, fácilmente, que las reivindicaciones no definían ni definen un *producto* o un *procedimiento* (método), sino que se relacionan, de forma explícita, a un soporte lógico como tal.

Para constatar lo anterior basta, por ejemplo, dirigirse a la página 9 (folio 54) de la descripción, donde se dice: "la figura 1 ilustra el ambiente de un sistema de computación adecuado para implementar el invento...", en la siguiente página, se afirma, "el invento se puede describir en el contexto general de instrucciones que se pueden ejecutar por computador, tales como módulos de programas, que son ejecutados por un computador..."

A la luz de lo anterior, queda claro que los comentarios del interesado no se sustentan, además no explica cual(es) es (son) el (los) elementos físicos de la estructura o la función entre los componentes de una estructura, que fundamenten dichas reivindicaciones, ya que ni siquiera hizo una indicación a que parte de la descripción habría que dirigirse para encontrar los "productos y métodos" definidos. El solo afirmar que, "...protegen productos definidos claramente en términos de sus componentes estructurales como para que una persona versada en la materia pueda comprenderlas sin mayor dificultad...", no significa que ello sea así.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

Por último, el ejemplo acerca del método químico traído a colación por el interesado, no tiene ninguna relación directa con lo que aquí se considera, motivo por el cual resulta irrelevante para efectos de la presente decisión.

- En el punto 4. de la respuesta, el interesado afirma que las reivindicaciones de la presente invención "...NO corresponden de ninguna manera a soporte lógico como tal. En efecto, se ha demostrado que la presente invención reivindica un producto definido en términos de componentes estructurales, esto es, un mecanismo de eventos; y un método definido en términos de etapas...".

Al respecto, y para desvirtuar lo anterior, basta recordar que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de *procedimiento*, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

Por lo demás, en la segunda parte del punto 5 del oficio trasladado se dijo y aquí se reitera, que de forma evidente, tanto la descripción como las reivindicaciones relacionan como "mecanismo de sucesos **dentro** de un ambiente cliente-servidor y método **implementado por computador** para notificar a un cliente sucesos interesantes", una secuencia lógica de procesamiento de datos (información), que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como, por ejemplo, un computador, etc.

Por lo tanto, con solo afirmar que, en la solicitud se define un *producto* y un *procedimiento* o calificar de "totalmente incorrecta" la argumentación del examinador, no son argumentos que demuestren que lo descrito y reivindicado no sea un soporte lógico (software) como tal.

Por último, no queda claro en que se fundamenta el interesado para afirmar que, "... el resultado final logrado con estos objetos se implementa en un computador o cumple con fines de programación, este hecho no es relevante para desvirtuar la patentabilidad de los objetos reivindicados... resulta improcedente considerar las reivindicaciones como un soporte lógico...", ni explica por qué se debería entender así.

- Sobre los comentarios consignados en el punto 5. de la respuesta, cabe mencionar que es evidente que en el oficio trasladado se cuestiona tanto la claridad, como la indefinición, el soporte lógico, los segundos usos, la falta de nivel inventivo, es decir la patentabilidad de la solicitud.

Ahora bien, en el caso de un examen del nivel inventivo, y acorde a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el técnico medio que

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

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 sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación.

No obstante lo anterior, con el oficio se buscó que le quedara claro al interesado que la solicitud no contiene elementos que puedan servir de base para reclamar un producto o un procedimiento definidos acorde a lo que establecen la norma y la practica común y que no se cumplen ciertos criterios de patentabilidad, principalmente, que el objeto tal como está reclamado no se considera una invención acorde con lo previsto en el artículo 15e) de la normativa andina, objeciones, todas, que el solicitante no pudo desvirtuar ante la evidencia de lo reivindicado.

- Los comentarios terminan señalando en el punto 6. que "...las reivindicaciones de la presente invención no corresponden de ninguna manera a un segundo uso, como lo sugiere el Examinador..." y por consiguiente, "...la aplicación del artículo 21 de la Decisión 486 sobre los objetos de la presente invención es completamente improcedente, porque ninguno de los objetos reivindicados corresponde a un segundo uso. De hecho, la invención se debe analizar dentro del contexto como "un todo", y no por cada uno de sus componentes".

Para desvirtuar los comentarios de los puntos 6 y 7, basta referirse al contenido de la solicitud, que como se informó en el oficio y aquí se reitera, el "mecanismo de sucesos dentro de un ambiente cliente-servidor y método **implementado por computador** para notificar a un cliente sucesos interesantes", se lleva a cabo por medio del **uso de medios** técnicos como, por ejemplo, el computador de un cliente, con su teclado, ratón, modem, memorias, etc. y el ambiente informático de implementación **convencionales**, que se ilustran con la figura 1, la pantalla de la figura 6, las rutinas de las figuras 5 y 7 junto con las descripciones correspondientes; dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado.

Todos los argumentos anteriores, el interesado los pretende descalificar por medio de una serie de calificativos tales como, "...lo analiza erróneamente el Examinador... al inventor no se le puede impedir que emplee elementos convencionales... es completamente improcedente...", por demás intrascendentes y sin presentar el debido sustento que en realidad controvirtiese y condujese a reconsiderar las objeciones a la patentabilidad de la presente solicitud.

Es importante resaltar que si bien el inventor puede emplear elementos convencionales en sus creaciones, también lo es que su patentabilidad debe estar dada por la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 24791

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03031595

combinación creativa y sorprendente de tales materias conocidas, de manera que implique un avance real en el estado de la técnica. En el presente caso, y como ya se demostró, las reivindicaciones calificadas no definen un producto o un procedimiento (método), sino que se relacionan, de forma explícita, a *un soporte lógico como tal*, el cual, no se considera una invención en virtud de lo señalado en el artículo 15e) de la norma supranacional andina.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 1423, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MECANISMOS Y METODOS PARA SUCECOS DE UN SISTEMA DE ACCESIBILIDAD".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **20 SET. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
DARIO CARDENAS NAVAS
* Carrera 7 N° 71 - 52
Torre B Piso 9°
Bogotá D.C.