

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 4 de junio de 2003, bajo el número 03046838, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS".

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 19 de julio 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 29, contenidas en los folios 279 a 283, 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 consiste en suministrar un sistema y un método para descubrir y describir los recursos de computación disponibles en varios dispositivos de computación asociados a una identidad y exponer esos recursos como

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

servicios a los que se puede acceder con programas de software tal que los programas de los dispositivos apalanquen los recursos de otro dispositivo.

Por su parte, el nuevo capítulo reivindica en un ambiente de computación, un método, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; un medio que se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para realizar un método, relacionado en la reivindicación 6; en un ambiente de computación, un sistema, relacionado en las reivindicaciones 7 a 16; un medio que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura de datos, una estructura, relacionado en la reivindicación 17; y, una estructura de datos, relacionada en las reivindicaciones 18 a 29.

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 reivindicaciones 1, 6, 7, 17 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte.

Las reivindicaciones 1, 6, 7 y 17 son muy generales, porque se relacionan con un método, un medio legible por computador y un sistema cualquiera; además, junto con sus dependientes, presentan como pasos de un método, como medios de un sistema una secuencia de procesamiento de datos ejecutada por computador.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones 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 las indicaciones de 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 propósito de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

Precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

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.

De allí, es evidente que un *producto*, desde el punto de vista técnico, debe ser 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.

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, que se refieren a: "**en un ambiente de computación un método**", "un medio que se puede leer por computador que tiene **instrucciones ejecutables por computador**", "**en un ambiente de computación un sistema**", "un medio que se puede leer por computador que **tiene almacenado en el mismo una estructura de datos**", relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, el ambiente informático, de implementación convencional para exponer recursos como servicios a los que se accede con programas de software, el cual, se ilustra en las figuras 1A y 1B junto con la descripción correspondiente.

Dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para lograr el resultado relacionado en las reivindicaciones; por esta razón, el pliego es un soporte lógico como tal, que no se considera una invención de conformidad con lo dispuesto en 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 de un ambiente de cómputo, además, porque de forma explícita se describe y reivindica que el objeto se realiza en un ambiente de computación.

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

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

4. Respuesta del solicitante

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

- Con referencia a los puntos 1 a 3 de dicha respuesta, se puntualiza que el nuevo pliego se aceptó y calificó acorde a las disposiciones 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 y se mejoró la redacción al cambiar el término "artefacto" por "dispositivo"; sin embargo, el contenido sigue siendo el mismo que se cuestionó en el Oficio n° 4276 notificado al solicitante el 20 de abril de 2006 (de aquí en adelante llamado oficio) y, así lo señala el mismo interesado cuando afirma, "...modificando levemente el capítulo...".

Por las afirmaciones que se hacen en la respuesta, es evidente que 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, por las razones que a continuación se exponen.

De un lado, en el oficio se dijo, y aquí se reitera, que las reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefinidas, porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor al estado de la técnica. Al respecto, 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. 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, y 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.

De otro lado, para que un pliego sea definido debe estar acorde con lo señalado por el artículo 14, es decir, referirse a un *producto* o un *procedimiento*, lo cual, no sucede en este caso, porque, "en un ambiente de computación, un método", "un medio que se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para realizar un método", "en un ambiente de computación, un sistema" y "un medio que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura de datos, una estructura", no son un *procedimiento* ni un *producto* definidos en los términos establecidos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefinidas no solo por no referirse a 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 reiteramos es *soporte lógico como tal*.

Por ejemplo, en la respuesta se asegura que, “... las reivindicaciones están redactadas de manera adecuada...”, lo cual, no demuestra que las reivindicaciones no fueron redactadas como secuencias de procesamiento de datos y que estén acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 30. Es obvio que, hacer aseveraciones sin sustento alguno, no es fundamento para controvertir las objeciones planteadas.

- Para controvertir los comentarios del punto 4 de la respuesta, cabe señalar que el objeto de la solicitud no se define acorde a la práctica establecida por la oficina, basada en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* y en especial la jurisprudencia dictada al respecto.

En efecto, tradicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en punto 4.1, del citado proceso que establece:

“(...) 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).

A la luz de lo anterior, las aseveraciones que se hacen en la respuesta dejan sin sustento alguno a las reivindicaciones del pliego, puesto que, de un lado, el *procedimiento* (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan una secuencia de procesamiento de información con medios técnicos y las de *producto* no revisten una forma tangible, porque en ellas se hace referencia a elementos lógicos de programación que se usan en medios técnicos de manera que no existe una forma tangible de realización, motivo por el cual las reivindicaciones quedan sin sustento real.

En conclusión, hacer una serie de aseveraciones sin sustento, no sirve de fundamento para controvertir las objeciones planteadas en el oficio trasladado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

- Para desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, es importante señalar que el *procedimiento* (métodos) y los *productos* reivindicados no consisten ni en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto ni revisten una forma tangible, como se dijo antes, sino que, contrario a lo que argumenta el interesado, se refieren a secuencias de procesamiento de datos realizadas por computador, que en síntesis es el USO de medios técnicos para el procesamiento de datos (información) no técnicos.

Aún más, con la sola lectura de la especificación se puede comprobar, fácilmente, que las reivindicaciones no definen ni un *procedimiento* (método) ni un *producto*, sino que se relacionan, de forma explícita, a un soporte lógico como tal.

Para constatar lo anterior conviene, por ejemplo, dirigirse a los folios 10 a 23 de la descripción, donde se dice: "la figura 1A ilustra un ejemplo de un ambiente de sistema de computación adecuado para implementar el invento... alcance de la utilización (uso)...", en la página 11, se afirma, "... el invento se puede describir en el contexto general de instrucciones ejecutables por computador, tales como módulos de programas, que son ejecutados por un computador...".

Adicionalmente, se reitera, las aseveraciones formuladas en la respuesta son infundadas. Al respecto, cabe anotar que con solo afirmar que en la solicitud se define un *procedimiento* o un *producto* o calificar de 'irrelevante' la argumentación del examinador, no son argumentos que demuestren que lo descrito y reivindicado no sea un soporte lógico (software) como tal.

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

En conclusión, contrario a las suposiciones del interesado, en ningún lugar de su respuesta se demuestra que lo solicitado no es soporte lógico como tal.

- Con relación a los comentarios del punto 6 de la respuesta, este Despacho puntualiza que los párrafos que el interesado dice no pudo entender, tuvieron el fin de aclararle la posición de la Oficina y de hacerle entender al interesado que la solicitud no contiene elementos que puedan servir de base para reclamar ni un *procedimiento* ni un *producto*, definidos acorde a lo que establecen la norma y la práctica administrativa vigentes, además que no se cumplen ciertos criterios de patentabilidad claramente especificados en el oficio.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 03046838

Es evidente que el Oficio trasladado cuestiona la claridad, el soporte lógico, los segundos usos y la falta de nivel inventivo, es decir, la patentabilidad de la solicitud, y entre los requisitos de aquella, está el de nivel inventivo.

- Sobre los comentarios de los puntos 7 y 8 de la respuesta, son una larga iteración de lo ya debatido antes y que, igualmente, se reitera, no tienen sustento alguno por las siguientes razones:

a) el procedimiento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan una secuencia de procesamiento de información con medios técnicos; de forma similar, los productos no revisten una forma tangible por las razones arriba explicadas; b) las reivindicaciones relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos de implementación convencional o ampliamente conocida en la técnica; c) la divulgación se refiere a un soporte lógico como tal, como se puede comprobar con ayuda de los folios 10 a 23 de la descripción; d) los argumentos trasladados en el oficio, el interesado los pretende descalificar con meras afirmaciones que no tienen sustento técnico ni jurídico; y, e) si bien las invenciones pueden emplear materiales conocidos, su patentabilidad siempre debe estar dada por la combinación creativa y sorprendente de tales materiales conocidos, de manera que implique un avance real en el estado de la técnica.

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° 4.276, 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: "COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS".

 **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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11341

Por la cual se niega una patente de invención

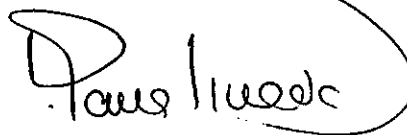
Rad. Exp. N° 03046838

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 **17 ABR. 2008**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

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