



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

**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 11341 del 17 de abril de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPUTACION DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS".

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 20 de mayo de 2008, bajo el número 03 046838 00008 - 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 y en su lugar "se conceda el derecho a la patente de la invención o de lo contrario se conceda un segundo examen de fondo para la sustentación del inventivo en referencia".

**TERCERO:** Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente: "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.

"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. Aclaramos que el solicitante y para las personas

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

32259



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

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.

"Me permito señalar al Despacho 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.

"Se anota que la norma andina no señala que el software no es patentable en su concepto restringido y limitado. Es decir, la prohibición del registro de software se refiere al **software como tal**.

"Es decir, la norma claramente señala que la materia no patentable es 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.

"Adjuntamos como prueba del desarrollo de la problemática de la patentabilidad del software el documento emitido por AIPPI bajo la Q132 reporte y memorando cuya autenticidad podrá confirmar el examinador en la página [www.aippi.org](http://www.aippi.org) capítulo Questions & Committee Q132." Acto seguido el recurrente adjunta apartes del documento al cual se refiere anteriormente."

Y continua: "Ese Despacho debe notar que este documento refleja la situación de la patentabilidad del software al **2006**, sin embargo desde esa época han existido desarrollos jurisprudenciales tales, que resultan, en este caso en particular por ejemplo en la concesión del registro de la patente en referencia tanto en el territorio **Mexicano** como en la **Unión Europea**.

"Solicito que en virtud del contenido de los Artículos 52 a 57 del C.C.A. se valoren



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN      Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

como pruebas de la patentabilidad de la solicitud que se tramita bajo el Expediente en referencia el documento anexo 'Protección por Patentes de Invenciones relacionadas con Programas de Ordenador' emitido por AIPPI el 2 de Enero de 2006.

"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, la única intención es tener una discusión sobre la patentabilidad del software reflejando las tendencias mundiales del tema en países cuya legislación es similar a la nuestra incluyendo las restricciones de patentabilidad similares a las incluidas en nuestra Decisión 486.

"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 de discusión respecto de la patentabilidad de invenciones implementados por computador.

"Es importante anotar que esta patente ya fue concedida a registro como invención bajo las jurisdicciones de México y de la Unión Europea según documentos que ya reposan en el expediente, los cuales fueron radicados el pasado día 18 de Abril de 2008.

"Solicito que en virtud del contenido de los Artículos 52 a 57 del C.C.A. se valoren como pruebas de la patentabilidad de la solicitud que se tramita bajo el Expediente en referencia las decisiones concedidas bajo las legislaciones Mexicana y Europea.

"Tal como se señala en el documento AIPPI, se ha diferenciado entre *software per se* e invenciones relacionadas con programas de ordenador así:

"La materia patentable en tales innovaciones son los nuevos aparatos con los programas y/o el método integrado, es decir, el nuevo mecanismo para alcanzar un fin específico, práctico, concreto y útil y no la implementación de un programa de ordenador específico. El código fuente del programa de ordenador se protege por propiedad intelectual (derecho de autor ó copyright) y no por patentes. La expresión específica del programa (por ejemplo, el listado ó el código específico) contra las copias mientras que la protección por patente protege los elementos de un nuevo método (por ejemplo, la funcionalidad) independientemente de la implementación del código específico de un programa. La protección que otorga la ley de propiedad intelectual (derecho de autor/copyright) otorga una protección fuerte contra la simple multiplicación (por ejemplo, la copia directa ó el uso no autorizado) de un producto de software. La patente protege contra la copia del aparato y los métodos que puedan utilizar un programa de ordenador. Además, la propiedad intelectual (derecho de autor/copyright) y los derechos de patente son de una naturaleza diferente. En la práctica, la expresión de una idea es protegible por la propiedad intelectual (derecho de autor/copyright) por el mero hecho

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

de que se trata de una creación, por ejemplo la expresión de cualquier programa de ordenador original es protegible por la propiedad intelectual (derecho de autor/copyright). Por el contrario para que sea patentable, una invención debe ser nueva y no evidente (no obvia) y esta condición no es fácilmente cumplimentada por un producto de software. Por ejemplo, un programa de ordenador que meramente implementa una determinada especificación no es patentable si solamente se han utilizado para la implementación de técnicas de programación normales. Solamente pueden ser inventivas y definidas en una reivindicación de patente la materia nueva y no evidente de la especificación y/o implementaciones funcionales de la especificación de nuevas y no evidentes.

"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 electrónico por ejemplo como lo ha señalado en concordancia con lo anterior, el Artículo 27 numerales 1 y 2 del ADPIC.

"Esta reglamentación es un indicativo del consenso al que se está llegando uniformemente a nivel internacional en relación con la patentabilidad de la materia tal como la definida en referencia. De hecho el Artículo 27 3) no hace una excepción en relación con aquellas invenciones que no son software *per se* y que son consideradas como invenciones a nivel mundial.

"Me permito manifestar a ese Despacho que con base en las modificaciones realizadas como respuesta al anterior Oficio emitido por ese Despacho, se logran superar dichas objeciones, dado que se han redactado las nuevas reivindicaciones 1 a 29, en el formato de preámbulo y parte caracterizante separados por la expresión 'caracterizado porque'; y porque adicionalmente, la forma en la que se encuentran redactadas dichas reivindicaciones es completamente clara para una persona medianamente versada en la materia, la cual puede entender en forma apropiada que la invención consiste de un método caracterizado por sus etapas o pasos, así como de un sistema que integra una serie de elementos o dispositivo todos ellos tangibles (reales), así como a los medios legibles por computador y las estructuras relacionadas.

"En vista de lo anterior, respetuosamente se solicita a ese Despacho reconocer la claridad de las reivindicaciones, toda vez que la forma en que se encuentran redactadas, y en la que se han caracterizado los objetos reclamados permiten

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN      Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

entender en forma clara cual es el principio y el objeto de la invención, sin llevar a una mala interpretación de los mismos por parte de una persona medianamente versada en la técnica, además, de resultar concisas y completamente sustentadas en la descripción presentada, tal y como es exigido por el artículo 30 de la Decisión 486.

"De otra parte, me permito precisar que las reivindicaciones 1 a 29, si cumplen con los requisitos del citado artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que definen claramente un método, un sistema, medios legibles por computador y estructuras relacionadas, todas y cada una de ellas mediante características técnicas, tal y como es requerido por la legislación Andina vigente; como se puede apreciar, por ejemplo, en la reivindicación 1, en la cual se caracteriza el método.

"Dicha caracterización claramente indica que el método reclamado, incluye pasos específicos, tales como desde un primer dispositivo descubrir un segundo dispositivo, mediante la obtención de datos que sean relacionados con dicho segundo dispositivo, además de que dichos datos son formateados de acuerdo con un esquema del primer dispositivo y en donde el primer dispositivo interpreta dichos datos para acceder a un recurso del segundo dispositivo. Los pasos enunciados corresponden a acciones específicas que se realizan o ejercen sobre elementos físicos, tales como el primer y segundo dispositivos, lo cual a todas luces cumple las exigencias establecidas en la legislación Andina vigente.

"En efecto, una persona medianamente versada en la materia es conocedora de que la manipulación realizada de los dispositivos mencionados en la invención, que hacen parte fundamental del método y del sistema, no debe llegar a ser entendida como una simple secuencia de procesamiento de datos, sino que se debe entender como una secuencia de etapas que conlleva la manipulación de dispositivos específicos para llegar a obtener un resultado deseado, lo cual a todas luces corresponde a lo que se considera como un método y un sistema patentables.

"De otra parte, ese Despacho insiste en negar la patentabilidad de la solicitud Colombiana, afirmando que las reivindicaciones presentan como medios de un sistema una secuencia de procesamiento de datos ejecutadas por computador. En este punto, es necesario llamar la atención de ese despacho al hecho de que tanto el método como los sistemas reivindicados de ninguna manera caracterizan una secuencia de procesamiento de datos, como en forma equivocada ha sido interpretado por parte de ese despacho, toda vez que, el método y los sistemas reclamados se caracterizan por acciones que se llevan a cabo sobre

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

**componentes físicos y reales que de ninguna forma pueden ser considerados como intangibles** por parte de una persona medianamente versada en la técnica. En este sentido, es claro que el señor Examinador debe dirigir su análisis de claridad hacia los componentes físicos de los sistemas y las etapas del método, reivindicados, para no incurrir en el error de reducir los aspectos novedosos de la invención a un simple procesamiento de datos por computador.

"De hecho, sobre este particular, y con respecto a la categoría de las reivindicaciones, el Manual Andino de Patentes así lo establece en su numeral **4.4.2 Procedimiento** 'La segunda clase básica de reivindicaciones se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes cuando la legislación lo permite.

Es esencial que la reivindicación estudiada no deje ninguna duda en cuanto a la categoría a la que pertenece'.

"En este sentido, resulta evidente que las reivindicaciones de la presente invención, están de acuerdo con las exigencias del citado artículo 14 de la D486, toda vez que se encuentran dirigidas a proteger procedimientos que no dejan ninguna duda de su naturaleza debido a que se definen en términos de etapas (Reivindicaciones 1 a 6), en donde las acciones unitarias de cada etapa son realizadas sobre productos materiales, tales como los dispositivos físicos referidos en la reivindicación 1, y productos definidos en términos de componentes (Reivindicaciones 7 a 29), como así se requiere en la práctica del ámbito de la propiedad Industrial.

"Más aún, las reivindicaciones de método no solo pueden hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas, sino que deben hacerlo, pues de acuerdo con las enseñanzas del anterior aparte citado del Manual para la Evaluación de Patentes de la CAN, se tiene que **un método no puede estar limitado a una simple enumeración de las etapas** sin hacer mención de los componentes que están involucrados en tales etapas, lo correcto es que se indique en forma clara cuales son los elementos y las condiciones específicas a las cuales se debe llevar a cabo dicho método, pues de lo contrario, no podría ser implementado por una persona con conocimientos medios en la materia que estuviera interesada en desarrollar dicho proceso o método.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

"De hecho, si los métodos o procesos no hicieran referencia a los elementos y condiciones a las cuales se debe realizar, no sería posible reivindicar un proceso para la preparación de una sustancia x, pues al no indicar que componentes se mezclan o se procesan, y a que condiciones se hace, la persona que desee reproducir tal proceso, se encontraría completamente impedida para hacerla, toda vez que una caracterización como la sugerida por ese Despacho, que no indique los elementos involucrados en el proceso, sería inadecuada y completamente confusa para la persona versada en la materia. La misma situación aplica para las reivindicaciones de método de la presente invención, porque es necesario establecer que elementos son los que intervienen en cada una de dichas etapas, para lograr el resultado deseado.

"De la misma manera, los productos reivindicados están perfectamente definidos por componentes físicos estructurales que constituyen las piezas fundamentales para lograr el resultado propuesto por el inventor.

"De otra parte, ese Despacho, nuevamente hace referencia al artículo 15 de la Decisión 486, con respecto a lo que no se considerarán invenciones, dentro de las que cita los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales. Sobre este particular, ese Despacho establece que..."

Transcribe el recurrente apartes de la resolución impugnada y anota: "En este punto, si se analiza la invención dentro del contexto global se puede apreciar 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 método definido en términos de etapas y un producto definido en términos de componentes estructurales, esto es, un sistema completo de elementos físicos que son manipulados en una forma específica para obtener el resultado deseado.

"Por lo tanto, esta definición en términos de componentes estructurales no puede ser considerada como un soporte lógico como tal. En efecto, para una mejor comprensión de lo diferente que resulta la presente invención a un software o soporte lógico como tal, podemos recurrir a los conceptos básicos de lo que se debe entender como software (o soporte lógico), frente a lo reclamado en la invención en cuestión. El soporte lógico como tal, es un término genérico que se aplica a los componentes NO físicos de un sistema informático, como por ejemplo, los programas de computador, sistemas operativos, etc., que permiten a esté, ejecutar

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

sus tareas, tal y como se aprecia en la definición de software del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

"Teniendo en cuenta la clara definición de lo que es un software o soporte lógico como tal, resulta fácil visualizar las claras diferencias técnicas existentes entre el método, el sistema y los medios legibles por computador de la invención denegada, y un software, toda vez que en el presente caso los elementos manipulados son completamente tangibles (físicos), mientras el soporte lógico opera exclusivamente sobre intangibles, por lo tanto, no existe dentro de la materia objeto reclamada en las reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud Colombiana en cuestión, una revelación explícita de un soporte lógico como tal.

"En este sentido, es claro que la lectura de las reivindicaciones demuestra que los componentes que constituyen el método, el sistema, los medios legibles por computador, reivindicados son físicos, no abstractos, como si corresponde a un soporte lógico. De la misma manera, las etapas del proceso reivindicado son etapas válidas que conducen a un resultado deseado, lo cual no implica que se está reivindicando un soporte lógico como tal.

"De hecho, si el resultado final logrado con estos objetos se implementa en un computador esto no es relevante para desvirtuar la patentabilidad de la materia objeto reivindicada. Más aún, resulta improcedente considerar las reivindicaciones como un soporte lógico, cuando las mismas están claramente definidas en términos de componentes y etapas, como así lo requiere la práctica en el campo de la propiedad intelectual.

"En consecuencia, las reivindicaciones de la presente invención NO corresponden a un soporte lógico como tal, sino a productos definidos en términos de componentes físicos estructurales; y métodos perfectamente definidos en términos de una secuencia de etapas tendientes a lograr un resultado deseado."

Respecto al artículo 21 expuesto en la resolución recurrida el solicitante argumenta: "Sobre este particular, y como ya se ha discutido ampliamente a lo largo del presente recurso, las reivindicaciones de la presente invención se refieren explícitamente a un método, un sistema, y medios tangibles (físicos), que de ninguna manera corresponden a un segundo uso, o a un uso diferente de una invención ya conocida, como lo sugiere ese Despacho en la Resolución impugnada".



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN**      **Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

Luego de transcribir el artículo 21 de la D.486 expone "Del texto del artículo 21, se colige que la prohibición de patentabilidad hace referencia a productos o procedimientos que ya gozan de patente, pero no se refiere a cada uno de los componentes que formen parte de dicho producto o procedimiento. En efecto, el real alcance del artículo 21 de la Decisión 486, se da para solicitudes de patente en las cuales, se reclama un uso diferente al originalmente reivindicado, para exactamente la misma materia objeto ya protegida por patente. Por el contrario, en el presente caso no se incurre en esta situación, toda vez que los elementos que hacen parte de la invención cumplen exactamente la misma función para que fueron hechos originalmente. En este punto, lo realmente importante, es que se debe evaluar la patentabilidad del conjunto total de la invención, y no de cada uno de sus elementos por separado.

"Por consiguiente, la aplicación del artículo 21 de la Decisión 486 sobre los elementos que conforman la materia objeto de la presente invención es completamente improcedente, porque el conjunto y la relación técnica entre los mismos, que hacen posible obtener el resultado deseado, no corresponden a un segundo uso de los elementos que conforman la invención. De hecho, la invención se debe analizar dentro del contexto como "un todo", y no por cada uno de sus componentes, como ya se ha manifestado anteriormente.

"Ahora bien, con el fin de mostrar a ese Despacho que los argumentos presentados a lo largo del presente recurso, así como los argumentos presentados anteriormente como respuesta al citado oficio No. 4276, no son simples aseveraciones del solicitante que carecen del debido sustento técnico y legal, respetuosamente me permito de acuerdo con el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, el cual en su numeral 3, establece que en los Recursos se deberán relacionar las pruebas que se pretende hacer valer; presentar como pruebas de la patentabilidad de la presente solicitud, dos documentos de patente que cobijan exactamente la misma materia objeto de la solicitud Colombiana en cuestión, y que corresponde a la patente Mexicana No. 240176 y la patente Europea EP 1376977 81.

"En este punto, atentamente me permito reiterar el hecho de que la misma materia objeto de la solicitud Colombiana No. 03-046.838, ha sido evaluada por parte de Examinadores técnicos y legales, de las Oficinas de patentes de México (IMPI) y Europa (EPO), los cuales, debido a la amplia y conocida homogenización del conocimiento que se debe llevar por parte de todas las oficinas nacionales de propiedad intelectual, deben contar con la misma formación profesional e idoneidad

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN**      **Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

de los señores Examinadores de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC, para llevar a cabo el correcto análisis de patentabilidad de la materia objeto reivindicada por el solicitante de la misma invención denegada en Colombia.

"Vale la pena llamar la atención de ese Despacho al hecho de que como resultado del examen de patentabilidad realizado en cada una de dichas oficinas, los Examinadores encontraron en forma independiente, que la materia objeto reclamada en las mismas reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud en cuestión, cumplen a cabalidad con los requisitos técnicos y legales exigidos por la legislación vigente en cada una de dichas oficinas, y en vista de esto, han concedido el privilegio de patente para dichas solicitudes, bajo los correspondientes Nos. 240176 y EP 1376977 81.

"El hecho de que los Examinadores de dos oficinas distintas, hayan encontrado los suficientes meritos para conceder el privilegio de patente para la misma materia objeto de la solicitud colombiana, que se encuentra en cuestión, debe claramente constituir un fuerte indicio que permite demostrar que la presente solicitud sí cumple con los requisitos necesarios de claridad, novedad, nivel inventiva y aplicación industrial, requeridos sobre las enseñanzas del estado del arte anterior, como para que le sea concedido el privilegio de patente solicitado.

"Ahora bien, frente al hecho de la concesión de las dos patentes citadas anteriormente, podrían surgir algunos interrogantes, como los siguientes:

- ¿Por qué dos oficinas diferentes conceden una patente para la misma materia objeto de la solicitud Colombiana No. 03046.838?, y
- ¿Por qué la concesión de dichas patentes debe ser considerada como un fuerte indicio de patentabilidad de dicha materia objeto, por parte de otra oficina de patentes, específicamente por parte de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC?

"Para dar respuesta a estos dos interrogantes, se debe recurrir inevitablemente a la legislación vigente en materia de patentes, en cada uno de los países que ya ha concedido dichas patentes, y a la legislación Andina, para poder establecer si se ciñen a los mismos principios legales y técnicos para la evaluación de la patentabilidad.

"En conexión con lo anterior, se presentan en las columnas dos, tres y cuatro del siguiente cuadro comparativo, los artículos propios de cada una de dichas legislaciones, referentes a los requisitos de patentabilidad exigidos, a lo que no se considera patentable, al requisito de claridad de las reivindicaciones y al uso o



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN** **Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

segundo uso, toda vez, que son dichos artículos los que motivan la negación emitida por parte de ese Despacho."

El recurrente expone en un cuadro comparativo, los requisitos de patentabilidad, lo que no se considera invención, la claridad de las reivindicaciones, los usos y prosigue: "Al hacer una simple comparación de cada uno de los requisitos exigidos por las diferentes legislaciones, se puede ver que son los mismos requisitos tanto legales como técnicos, pues por ejemplo, si tornamos el artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que se otorgaran patentes a las invenciones, siempre y cuando sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y lo comparamos con el artículo 16 de la ley de Patentes Mexicana, y con el Artículo 52 de la Convención Europea de Patentes (EPC), encontramos que son exactamente los mismos requisitos técnicos y legales los exigidos en México, Europa y Colombia, lo mismo ocurre con los artículos 30 de la Decisión 486, 47 de la Ley de Patentes Mexicana y 84 de la EPC, que exigen en forma idéntica, que las reivindicaciones cumplan con los requisitos de claridad, concisión y que sean debidamente sustentadas por la descripción; esta misma situación se presenta al comparar cualquier otro de los artículos de la legislación Andina, enunciados en el cuadro comparativo anterior, con sus artículos equivalentes en las legislaciones Mexicana y Europea.

"Esto demuestra en forma evidente, que si los examinadores técnicos y legales de dos oficinas de propiedad industrial e intelectual como la IMPI y la EPO, han llegado a la conclusión de que el método, los medios legibles por computador, el sistema y las estructuras reclamadas en las actuales reivindicaciones 1 a 29 de las respectivas patentes concedidas por dichas oficinas, son claras y patentables a la luz de los requisitos exigidos y de las excepciones de patentabilidad existentes en sus legislaciones, dicho método, medios legibles por computador, sistema y estructuras reclamadas en las actuales reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud Colombiana en cuestión, también podrían llegar a ser patentables bajo la legislación Andina vigente, debido a las sorprendentes similitudes entre los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486, y los artículos 16, 19 IV), 47 Y 19 VIII), de la Ley de Patentes de México, y los artículos 52 (1), 52 (2), 84 de la EPC.

"Entonces, para entender porque dos oficinas diferentes conceden una patente para la misma materia objeto de la solicitud Colombiana No. 03-046.838, no es necesario sino comprender que esto se debe a que la materia objeto de la solicitud Colombiana, resulta clara para una persona medianamente versada en la materia, y además, no



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN** **Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

es un programa de computador o un soporte lógico como tal, y mucho menos corresponde a un uso diferente de elementos ya conocidos, pues expertos con los mismos conocimientos técnicos y bajo los mismos requisitos legales que son aplicados por los expertos Colombianos de ese Despacho, han podido encontrar dentro de la materia objeto reclamada, es decir, el método, el sistema, los medios legibles por computador, y las estructuras de las reivindicaciones 1 a 29, los suficientes elementos técnicos que le brindan novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a una invención que representa un avance en el estado actual de la técnica.

"En vista de las anteriores comparaciones, resulta fácil entender porque la concesión de dichas patentes por parte de la IMPI y la EPO, debe ser considerada como un fuerte indicio de patentabilidad de la materia objeto de la presente invención, que no debería ser desestimado o pasado por alto por parte de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC, toda vez que, los conceptos de otras oficinas pueden ser empleados como una muy útil herramienta en la evaluación de la patentabilidad de una solicitud en particular. Esta apreciación, no corresponde a una simple aseveración hecha por el solicitante, sino que es una consideración que tiene su justificación en la misma normativa Andina en materia de patentes. En efecto, el empleo de documentos y estudios provenientes de otras oficinas de patentes, es una práctica reconocida y aceptada por el Artículo 46 de la Decisión 486, el cual en algunos de sus apartes así lo establece.

"El artículo 46, claramente faculta a los examinadores técnicos y legales a considerar como elementos importantes para determinar la patentabilidad de una invención, las opiniones y los resultados de la exanimación realizada por parte de los funcionarios de otras oficinas de patentes.

"Ahora bien, el solicitante claramente entiende que el hecho de que la misma materia objeto de la solicitud Colombiana en cuestión, haya sido concedida tanto por parte de la oficina Mexicana (IMPI), como por parte de la EPO, no obliga a la concesión de dicha patente por parte otra oficina, específicamente, por parte de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC, pero lo cierto es que como ya se ha discutido ampliamente, desde el punto de vista técnico y legal, dicha concesión SI constituye un fuerte indicio que resulta mas que razonable de que la materia objeto de la solicitud en cuestión, posee efectivamente los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo y aplicación industrial necesarios para gozar del privilegio de patente solicitado, debido a que una vez analizada por persona expertas en la materia, con la



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

misma formación profesional e idoneidad del Señor Examinador Colombiano, y bajo los mismos parámetros de patentabilidad, dichas personas han encontrado los elementos necesarios para considerar que la materia objeto ahora reivindicada, es clara, novedosa, inventiva y aplicable industrialmente."

**CUARTO:** Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

**NORMA APLICABLE**

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

"De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

"Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención es tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica"

**FRENTE AL CASO EN ESTUDIO**

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "COMPUTACION DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS".

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".

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 y resaltados fuera de texto).

Asimismo la Decisión 351, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo 1, 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).

En lo que se refiere a la presente solicitud, debe señalarse que en un ambiente de computación, un sistema, un medio que se puede leer por computador y que tiene almacenado en el mismo una estructura de datos, una estructura o una estructura de datos, no son una secuencia de etapas para fabricar un producto ni revisten una forma tangible sino que, al contrario, 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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

convencional para exponer recursos como servicios a los que se accede con programas de software, los cuales, se ilustran 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 soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Respecto a la secuencia lógica de procesamiento de datos, el medio que se puede leer por computador, el sistema y la arquitectura de datos, son soporte lógico como tal puesto que al ser incorporado en un dispositivo de lectura automatizado, como lo es el ambiente ilustrado en las figuras 1A y 1B es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

La oficina sostuvo y reitera que, con la lectura de la especificación se puede comprobar, que las reivindicaciones 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.

Para constatar lo anterior es suficiente, 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...".

Con relación a lo manifestado por oficinas de otros países se aclara al solicitante que nuestras decisiones son autónomas y se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable al caso.

Se señaló en el numeral cuarto de la resolución impugnada que el pliego aportado como respuesta 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 y se mejoró la redacción al cambiar el término "artefacto" por "dispositivo"; no obstante, el contenido (de las reivindicaciones) sigue siendo el mismo que se cuestionó en el acto anterior y, así lo reconoce el mismo memorialista cuando afirma, "... modificando levemente el capítulo...".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

Bogotá D.C. - Colombia



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

Las reivindicaciones 1, 6, 7 y 17 son muy generales porque se relaciona a 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.

Se reitera 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.

Ahora bien, 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.

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, "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 exigidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable al caso.

A la luz de lo anterior, las citadas reivindicaciones 1, 6, 7, 17 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 referidas por el memorialista no son características



**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN** **Nº 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

técnicas que definan un producto.

En relación al argumento del recurrente en el que sostiene, con base en el numeral 4.4.2 del Manual Andino de patentes, que las reivindicaciones de la invención están de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486; debe observarse, que ni en la Decisión 486, ni en el Manual Andino de Patentes esta establecido taxativamente, cómo se debe definir cada categoría de reivindicación, producto o procedimiento. Por ello, la Oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes publicada por la OMPI en 1982, la cual se creó para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, en particular a las indicaciones contenidas en los párrafos 54 a 81, las cuales se han convertido en procedimiento de uso común y conocido. En el párrafo 57 de dicha guía se especifican dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

La oficina ha sostenido que no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de aparatos o componentes de aquellos o partes de estos convencionales para procesar, transmitir, intercambiar información o datos ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Respetuosamente, se recuerda al recurrente que es la oficina, quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que debe seguir y cumplir, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones como lo establece la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98, aparte vi.

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 alega el memorialista, se refieren a secuencias de procesamiento de datos realizadas por computador, que en síntesis son el uso de medios técnicos para el procesamiento de datos (información) no técnicos.

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



**Industria y Comercio**

**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 3 2 2 5 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03 046838

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 11341 del 17 de abril de 2008, 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 el contenido de la presente resolución, entregándole

copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 29 AGO. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia