

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-046838- -00009-0000

Fecha: 2008-07-16 13:50:36 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Eve. 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 3**Ref: Expediente No. 03-046.838****Solicitud de registro de patente de invención
denominada "COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA BASADA EN
IDENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS"****Solicitante: MICROSOFT CORPORATION.**

Darío Cárdenas Navas, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante dentro del asunto de la referencia atentamente me dirijo a ese Despacho complementando en recurso radicado el pasado 20 de Mayo de 2008.

En ese respecto, me permito indicar que de acuerdo a la reglamentación internacional actualmente aplicable, la prohibición de la patentabilidad de programas de computador se refiere al software como tal. Por otro lado, los inventos implementados mediante computador han sido admitidos como materia patentable por la legislación de varios países y comunidades internacionales.

Me permito dirigir la atención del Despacho al Artículo 15 de la Decisión 486 señala que: "No se considerarán invenciones: los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales." Es evidente que la Decisión 486, Artículo 15, sección (e) claramente se refiere a programas de ordenadores (o software) como tales. Esta sección no se refiere a ordenadores programados con software, y por lo tanto esta sección no prohíbe la patentabilidad de ordenadores programados en una manera específica.

Así, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486, las patentes deben ser otorgadas a aquellas invenciones, ya sean aparatos o procesos nuevos, que tengan altura inventiva, y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Esto esta corroborado por el tratado de la Organización Mundial de Comercio con respecto a Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Colombia, siendo miembro de la OMC, se suscribe a lo establecido en el ADPIC.

Por medio del Artículo 27(1) del ADPIC, se ha establecido internacionalmente que las invenciones implementadas mediante computador, a diferencia del software como tal, deben ser protegidas.

El Artículo 27(1) indica que:

“...las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Es claro, por tanto que el ADPIC incluye aquellos campos de la tecnología implementada mediante computador.

De hecho, el ADPIC no permite que se excluyan de ser patentables los computadores programados con software. El Artículo 27 (2) y (3) del ADPIC enumera aquella materia sobre la que los países Miembros tienen posibilidad de exclusión.

Por ejemplo:

Artículo 27 (2) “... las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público ó la moralidad, inclusive para proteger la salud ó la vida de las personas ó de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.”

Artículo 27 (3) “los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales,” así como también “las plantas y los animales excepto los microorganismos.”

En conclusión, el Artículo 27 menciona la totalidad de la materia patentable que es susceptible de exclusión. Resulta que al no incluir referencia alguna a la patentabilidad de invenciones de computadores que son programados de una manera específica, se deberá entender que el Artículo 27 (3), prohíbe esta exclusión.

Así pues, los países Miembros no están autorizados para excluir de patentabilidad ningún otro campo de tecnología.

Además, se ha admitido la diferencia entre invenciones implementadas mediante computador y software como tal en el contexto de varios acuerdos internacionales incluyendo la Unión Europea.

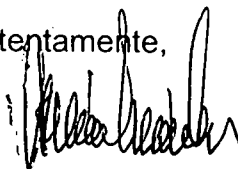
Por ejemplo, el Artículo 52(2) de la Convención Europea de Patentes (CEP) establece en su segundo párrafo que los “esquemas, reglas y métodos de ejecutar actos mentales, juegos, o negocios, y programas para computador” no son inventos. Y el Artículo 52(3) añade: “Las provisiones del párrafo 2 deberán excluir patentabilidad de materia o actividades referidas en dicha provisión

siempre y cuando la aplicación de patente Europea, o la patente Europea se relacione a dicha materia o actividades como tales."

De acuerdo con el Artículo 52(1) de la CEP, una "invención" debe tener carácter técnico. La CEP ha sido interpretada por la Oficina Europea de Patentes, y otras cortes pertinentes, de tal manera que invenciones de software que tienen carácter técnico y proveen una contribución técnica son patentables cuando son reivindicadas como aparato, método, programa, o medio de grabación legible por medio de computador.

En virtud de lo anterior, se reitera que la prohibición a la cual se refiere el Artículo 15 e) de la Decisión 486 está dirigida a prohibir únicamente el software como tal, mientras que los inventos implementados mediante computador han recibido internacionalmente protección en virtud de las provisiones contenidas en el ADPIC. Por consiguiente, se solicita atentamente a este Despacho que se admita la patentabilidad del asunto de referencia.

Atentamente,



DARÍO CARDENAS NAVAS

C.C.17.066.629 Bog.

t.p. 1.250 c.s.j.



801

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-46.838

Clasificación internacional (IPC) G06F 9/46 // H04L 29/06.

Concepto Técnico No 2020

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 11.341 del 17 de abril de 2008, notificada por edicto en el listado No 74 consecutivo No 6.233 que se desfijó el 13 de mayo de 2008 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito se señala que: “Darío Cárdenas Navas... interpongo recurso de Reposición contra la Resolución No. 11.541... se niega la patentabilidad...”

Objeto del Recurso.

Solicito mediante el presente memorial, ordenar a quien corresponda:

1. **Revocar** la Resolución No. 11.541 fechada 17 de abril de 2008 y notificada el 13 de mayo de 2008.

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

Fundamentos de la Providencia recurrida

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

Fundamentos del Recurso.

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

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

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

3) El alegato prosigue con, “2. Señala el Despacho... no se encuentra sustentado ni motivado en ningún aparte de la Resolución... 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...** aún **no ha sido definido por ese Despacho**, ni por la doctrina... admitido por oficinas tales como la de los Estados Unidos, la Oficina de Patentes Europea, la oficina Japonesa... solicitar al Despacho que se sirva aclarar qué entiende la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana como software como

tal.... se valoren como pruebas de la patentabilidad de la solicitud... esta patente ya fue concedida a registro como invención **bajo** las jurisdicciones de México y de la Unión Europea... ”. (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Para desvirtuar los alegatos de los puntos 2 a 10 de los fundamentos del recurso, es suficiente señalar que:

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

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

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

c. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado jurisprudencialmente lo relativo a la definición de **producto** y **procedimiento** como se puede ver, por ejemplo, en la interpretación prejudicial en el **proceso 36-IP-98**, donde en el aparte 4.1 establece que:

“ (...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

d. La Decisión 351, “Régimen Común sobre Derecho de Autor”, capítulo I, señala: “**Programa de ordenador (software)**: expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”, (subrayados fuera de texto).

Todo lo anterior se expuso en el subnumeral 4 de la resolución, por ello es evidente que las reivindicaciones y los alegatos del interesado quedan sin sustento alguno puesto que, 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; un medio **que se puede leer por computador** que tiene almacenado en el mismo **una estructura de datos**, una **estructura**; una **estructura de datos**, de un lado, **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 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 soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

De otro lado, que 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.

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

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

Por consiguiente, las aseveraciones que hace el mandatario en el recurso, no tienen explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes.

Es evidente que, con **solo afirmar** que en la solicitud se define un **procedimiento** o un **producto**, porque así lo presume el recurrente, 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, ni no es una prueba real, de que la definición sea acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia.

Aún más, no queda claro en que parte de la norma, del procedimiento y la jurisprudencia se fundamenta el memorialista 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, y/o quien lo autoriza u ordena. Su solo deseo no sirve de sustento para tales afirmaciones y que se tengan que entender sus opiniones personales como algo razonable, si no lo son.

f. Con relación a lo que haya sucedido en otras oficinas respecto de esta solicitud y lo que diga o no diga la AIPPI y/o el ADPIC y que según el solicitante y su representación, dan un "fuerte indicio de patentabilidad", para la oficina solo son opiniones respetables pero resaltamos que nuestras decisiones son autónomas y se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable al caso, además, esos resultados y esas opiniones no son hechos que controvertan nuestras objeciones.

Para terminar, muy respetuosamente, se recuerda al memorialista que el **recurso** es la oportunidad administrativa para pedir la revisión del acto expedido por la administración, de controvertir, con hechos ciertos, los fundamentos de aquel pero NO para traer a colación unas supuestas "pruebas", no relacionadas de forma directa con el contenido de la Resolución atacada, con el fin de promover un debate, ya que, de un lado, no es el momento procesal para ello y, de otro lado, el examinador solo puede pronunciarse respecto al contenido de lo recurrido y NO puede ni podría promover un debate porque

eso está fuera de sus funciones que, obviamente, en nuestra opinión corresponden al Administrador y/o sus asesores y/o a los órganos superiores que correspondan. No obstante lo anterior, dejamos en claro que nos gustaría participar en un debate de tal índole, si nuestros superiores así lo autorizaran.

En conclusión, los todos los alegatos traídos a colación por el recurrente **NO** tienen sustento real en hechos ciertos que demuestren alguna incoherencia en los actos expedidos por la Administración ni tampoco se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, sino que son una desviación del contenido del acto atacado y que se basan en una interpretación muy personal de dicho contenido.

5) A continuación el recurrente alega que: “11. En relación con el caso en particular... fundamentar el recurso en los siguientes hechos:

(1) Mediante Resolución No. 11341... basándose nuevamente en la supuesta falta de claridad de las reivindicaciones... considera en forma equivocada que se pretende reivindicar un segundo uso... modificaciones y de los argumentos presentados oportunamente como respuesta a dicho concepto técnico, no se le ha dado la suficiente importancia a los argumentos técnicos presentados por el solicitante... se logran superar dichas objeciones, dado que se han redactado las nuevas reivindicaciones 1 a 29, en el formato de preámbulo y parte caracterizante... precisar que las reivindicaciones 1 a 29, si **cumplen con** los requisitos del citado artículo 14... toda vez que **definen claramente** un método, un sistema... tanto el método como los sistemas reivindicados, de ninguna manera caracterizan una secuencia de procesamiento de datos... se caracterizan por acciones que se llevan a cabo sobre componentes físicos y reales... respecto a la categoría de las reivindicaciones, el Manual Andino de Patentes establece... “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... cuando la legislación lo permite... los productos reivindicados **están perfectamente definidos** por componentes físicos... analiza la invención dentro del contexto global... NO corresponden de ninguna manera a soporte lógico como tal. En efecto, **se ha demostrado** que la presente invención... **el resultado** final logrado con estos objetos **se implementa en un computador esto no es relevante para desvirtuar la patentabilidad...** se colige que la prohibición de patentabilidad hace referencia a productos o procedimientos que ya gozan de patente... se **debe evaluar** la patentabilidad del conjunto total de la invención ... el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo... se ha reconocido por algunos expertos en la materia, que la misma cumple con los mismos”. (Subrayados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto 11 de los fundamentos del recurso, resulta importante precisar que:

a. En el numeral cuarto de la resolución impugnada se señaló 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...”.

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

En los actos precedentes se dijo y reiteró que las reivindicaciones 1, 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 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.

También se aclaró 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.

c. Para que un pliego sea definido **debe cumplir** los requisitos establecidos por el artículo 14, es decir, referirse a un **producto** o un **procedimiento**, lo cual, **NO** sucede en este caso porque, "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 argüidas por el memorialista **NO** son características técnicas que definan un **producto**.

d. Pretender darle validez al contenido de las reivindicaciones con base en la transcripción del aparte 4.4.2 del Manual Andino de Patentes, merece y tiene nuestro respeto, podría tener alguna validez, pero esa posición **NO** la compartimos ni aceptamos por las siguientes razones:

i. Puesto que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada categoría de reivindicación, **producto o procedimiento**, la oficina, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, 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, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto, que establezca una nueva forma de definir con características técnicas las reivindicaciones o agregue nueva(s) categoría(s). En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y

de **procedimiento** (método).

ii. Desde el momento en que se expidió la interpretación prejudicial **36-IP-98** se adoptó la posición expuesta tanto en el oficio trasladado como en la Resolución atacada, que **no** se modificará ni a corto ni a mediano plazo

iii. La oficina desde hace, aproximadamente, una década 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.

iv. 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. "**examen de fondo de la solicitud de patente**", donde se indica que:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para **garantizar la tutela del interés general**, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente **no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria**; también (...) la **Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos**, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, por ningún motivo no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo.

e. Para desvirtuar los restantes alegatos del recurrente, resulta suficiente resaltar que:

i. 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 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 definen ni un **procedimiento** (método) ni un **producto** de acuerdo a la práctica establecida, sino que se relacionan, de forma explícita, a un soporte lógico como tal.

Para constatar nuestras afirmaciones anteriores es suficiente dirigirse, por ejemplo, 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, las aseveraciones que el mandatario insiste en traer a colación en sus alegatos, no tienen explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la

norma y el procedimiento de calificación vigentes.

Es evidente que, con solo afirmar que en la solicitud se define un **procedimiento** o un **producto**, porque así lo presume el mandatario, 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, ni no es una prueba real, de que la definición sea acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia.

En conclusión, hacer una serie de aseveraciones sin presentar hechos reales que las sustenten, no sirve de fundamento para controvertir las objeciones en las que se basa el acto atacado, y todos los alegatos discutidos pretenden con una interpretación tergiversada, de lo que el memorialista entiende por claridad, demostrar que las reivindicaciones cumplen el artículo 14, lo cual, **NO** es cierto.

ii. Los alegatos del final del recurso son una larga iteración de lo ya discutido antes, los cuales, no se basan en hechos ciertos sino que son frases del memorialista, que nadie con conocimientos mínimos en la materia, haría por las siguientes razones.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Los argumentos trasladados en el acto, el mandatario los pretende descalificar por medio de una serie de calificativos tales como, "... no corresponde a un segundo uso... lo sugiere el Examinador... **se colige que la prohibición... ya patentados... menos al ambiente o ámbito en el que se realizan... al inventor no se le puede impedir... completamente improcedente...**", que son intrascendentes porque no presentan el debido sustento, no se fundamentan en la norma, el procedimiento establecido ni en la jurisprudencia dictada, ni explica por qué se debería entender así y/o quien lo autoriza u ordena.

f. En el numeral 4 del sexto considerando la Administración explicó que acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no. En otras palabras, **NO** es requisito indispensable que el **nivel inventivo** sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación.

Por otra parte, NO sabemos por quien nos quiere tomar el recurrente cuando alega que, "... puede tener modalidades diferentes... programas de computador... circuitos integrados... de aplicación específica ASIC", pues quienes tienen conocimientos en el tema encontrarían fácilmente que, en primer lugar, en la solicitud **NO** se divulga ninguna forma de ejecución de un circuito integrado.

En segundo lugar, lo fundamental, es que los circuitos integrados **NO** son patentables porque, de un lado, son elaborados con asistencia por computador lo que los hace carecer

de **nivel inventivo** y, de otro lado, porque ese tipo de circuitos se amparan acorde a lo establecido por el título IV de la Decisión 486.

g. Para terminar, la posición y las decisiones de las oficinas de otros países son respetables, pero para que las pruebas alegadas por el mandatario, se pudieran tener en cuenta, se **DEBE** partir de una norma, un procedimiento y una jurisprudencia distintas a las vigentes en nuestro país, ya que, de lo contrario **NO** se daría cumplimiento a la Decisión 486, al procedimiento y la jurisprudencia dictada.

Asimismo, resulta de suma importancia resaltar que la convocatoria de un **foro para discutir la patentabilidad de inventos implementados por computador** debe partir de los solicitantes, sus representantes, los entes interesados, etc. los que **deben** dirigirse al Administrador, el señor superintendente, al ministro y al congreso pues ellos son los que pueden determinar la política en materia de patentes, el examinador del área solo es un asesor del Administrador, que entrega una opinión técnica de los casos puestos a su consideración pero sin ninguna injerencia en las determinaciones administrativas.

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

- a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque son una serie de opiniones personales basadas en una interpretación sesgada y errónea de los hechos, que desvían las objeciones planteadas, tanto en el oficio y como en la Resolución.
- b) Por las razones explicadas arriba en **2), 4) y 6)** lo reivindicado **no** cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 29 de los folios 279 a 283. .

Bogotá, D.C. 2008 07 18

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 2020		Código: 202004