

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de junio de 2003, bajo el número 03046840, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "DOCUMENTO PROCESADO EN WORD ALMACENADO EN UN ARCHIVO SIMPLE XML QUE SE PUEDE MANIPULAR MEDIANTE APLICACIONES QUE COMPRENDEN XML".

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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 11 de septiembre 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 31, contenidas en los folios 597 a 602, 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 procesador de palabra para un documento archivado en formato nativo XML que pueda ser entendido

46158

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

mediante una aplicación que entienda el formato XML o que habilite otra aplicación o servicio para crear un documento enriquecido en XML de forma que el procesador de palabra para la aplicación pueda abrirla como si fuera uno de sus propios documentos.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un método para manejar un documento de procesador de palabra, relacionado en las reivindicaciones 11 a 16; un sistema para crear interpretar y modificar un documento de procesador de palabra almacenado como un archivo XML, relacionado en las reivindicaciones 17 a 22; un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en él para un lenguaje de marcación de procesador de palabra, relacionado en la reivindicación 23; y un esquema, relacionado en las reivindicaciones 24 a 31.

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, 11, 17, 23 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte.

La reivindicación 11 junto con sus dependientes, presenta como pasos de un método, una secuencia de procesamiento de datos realizada por computador, lo cual no es claro, tampoco es patentable.

Las reivindicaciones 17 y dependientes se redactaron en términos de uso de un sistema informático, lo cual, atenta contra la claridad y precisión de la solicitud, además de no ser materia objeto de patente.

Por último, como es bien conocido en materia de patentes, una solicitud solo puede incluir *una* reivindicación independiente por categoría seguida por una o más dependientes; únicamente se admite más de una independiente por categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y se cumpla una de las condiciones siguientes:

- i. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor;
- ii que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga;
- iii. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

mismo producto final.

Las reivindicaciones 1 y 23 no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, cada grupo respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, razones por las que el capítulo no es conciso.

Aún más, el capítulo como un todo carece de claridad, debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y traslada indebidamente la carga de establecer el alcance de dicha protección a la oficina.

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

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

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

Ahora bien, 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 capítulo 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*, consecuentemente no se refieren a una invención de *producto* ni a una de *procedimiento*, únicas modalidades de protección establecidas en el mencionado artículo 14 de la normativa andina.

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, se refieren a: "un medio **legible por computador** que tiene **componentes ejecutables por computador**", "un método de **manejo de un procesador de palabra para documentos**", "un **sistema procesador de palabra** para crear, interpretar y modificar un **documento almacenado como archivo WPML**", "un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en el mismo para el lenguaje de registro de un procesador de palabra", relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información),

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, el aparato de computo, de implementación convencional ilustrado en la figura 1 junto con la descripción correspondiente. Dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, el manejo de un procesador de palabra para documentos como se relaciona en dichas reivindicaciones; además, el programa está transcrito, explícitamente, del folio 38 al 133. Dado lo anterior, el capítulo reclama 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 14 de la Decisión 486, porque se reclama el uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo, de un computador que incluya un procesador de textos, además porque de forma explícita se describe y reivindica que se realiza en un ambiente de cómputo.

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 14 de la norma supranacional andina.

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 capítulo 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; sin embargo, el contenido sigue siendo el mismo que se cuestionó en el Oficio n° 4591 notificado al solicitante el 27 de abril de 2006 (de aquí en adelante llamado oficio).

Cabe señalar que por haberse introducido la frase "caracterizado por" en las reivindicaciones, estas no quedan completamente definidas y, por ello, aún no cumplen los requisitos del artículo 30, por las razones que a continuación se exponen.

De un lado, en el oficio se dijo, y aquí se reitera, que las reivindicaciones 1, 11, 17 y 23 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

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, "un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador", "un método de manejo de un procesador de palabra para documentos", "un sistema procesador de palabra para crear, interpretar y modificar un documento almacenado como archivo WPML", "un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en el mismo para el lenguaje de registro de un procesador de palabra", no son ni un *producto* ni un *procedimiento*.

A la luz de lo anterior, las antes citadas reivindicaciones son indefinidas no solo por no referirse a un *producto* o 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*.

En la respuesta se asegura que, "... las reivindicaciones... están redactadas de manera adecuada para que una persona...", lo cual, no demuestra que las reivindicaciones no fueron redactadas como secuencias de procesamiento de datos y que cumplan las disposiciones de los artículos 14 y 30.

Cabe anotar, que las aseveraciones se presentan sin fundamento alguno, de tal manera que de ninguna manera controvierten las objeciones planteadas en el oficio trasladado.

- Para controvertir las afirmaciones del punto 4 de la respuesta, basta señalar que el objeto de la solicitud no se define clara y precisamente, puesto que, de un lado, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) no consisten 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 forma que no existe una forma tangible de realización, motivo por el cual las reivindicaciones quedan sin sustento real.

Para aclarar nuestras afirmaciones precedentes relativas a la forma tangible de realización de las reivindicaciones de *producto*, basta apoyarse en la Decisión 351 del

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONⁿ - 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I, donde se 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).

De allí, es evidente que un medio legible por computador que tiene *componentes ejecutables por computador*", "un sistema procesador de palabra para crear, interpretar y modificar un documento almacenado como archivo WPML", "un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en el mismo para el lenguaje de registro de un procesador de palabra", son soporte lógico como tal, puesto que cualquiera de ellos al ser incorporado en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

En conclusión, nuevamente los comentarios del punto discutido de la respuesta son una serie de aseveraciones sin fundamento, además se transcriben apartes del Manual Andino que no sirve de fundamento para controvertir las objeciones planteadas acerca del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14.

- Para desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, basta señalar que los *productos* y el *procedimiento* (método) reivindicados no revisten una forma tangible ni consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, como ya se sustentó sino que, contrario a lo que asevera 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 *producto* ni un *procedimiento* (método), sino que se relacionan, de forma explícita, a un soporte lógico como tal.

Para constatar lo anterior basta dirigirse a los folios 14 en adelante de la descripción, desde donde se dice: "con referencia a la figura 1 un sistema de ejemplo **para implementar** la invención... estos dispositivos son bien conocidos en la técnica y no necesitan ser discutidos", ver folio 18, donde además se afirma que, "... los medios de comunicación pueden típicamente ser incorporados por instrucciones legibles por computadora, estructuras de datos, módulos de programa, u otros datos en una señal modulada... estructura del archivo del procesador de palabras... el procesador de palabra... se define para uso con documentos asociados al procesador... formatos ML".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

Es evidente 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, ni es una prueba de que las reivindicaciones son definidas; aún más, no queda claro en que se fundamenta el memorialista para afirmar que, "... **el objeto reivindicado es susceptible de ser implementado en un computador...** cuando en el estado de la técnica **no existe ninguna indicación o evidencia...** múltiples problemas... área de la informática... sin siquiera demostrar...", ni explica por qué se debería entender así, y/o que disposición lo autoriza u ordena.

En conclusión, en ningún lugar de su respuesta se demuestra que lo solicitado no es soporte lógico como tal, como se deduce de lo anteriormente expuesto.

- Con relación a los comentarios del punto 6 de la respuesta al oficio, cabe anotar, en primer término, que el interesado mezcla las aclaraciones de las objeciones al artículo 15 e) con la transcripción del artículo 18. Es claro, de un lado, que el objeto del oficio fue tratar de hacerle entender al interesado que la solicitud no contiene elementos que puedan servir de base para reclamar ni un *procedimiento* ni un *producto* y, además, que no se cumplen ciertos criterios de patentabilidad. De otro lado, resulta evidente que el oficio trasladado cuestiona la claridad, el soporte lógico, el nivel inventivo y los segundos usos, es decir, la patentabilidad de la solicitud.
- Los comentarios de los puntos 7 y 8 de la respuesta son una larga iteración de lo ya discutido antes, que igual 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 ya 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 14 en adelante 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) contrario a las afirmaciones del punto 8, en ninguna parte de la respuesta se demuestra que las reivindicaciones cumplan las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, objetados en el oficio y que la respuesta satisfaga las objeciones oportunamente formuladas.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e) y 30 de la norma supranacional andina, y teniendo en cuenta que los

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46158

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03046840

comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 4.591, 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: "DOCUMENTO PROCESADO EN WORD ALMACENADO EN UN ARCHIVO SIMPLE XML QUE SE PUEDE MANIPULAR MEDIANTE APLICACIONES QUE COMPRENDEN XML".

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

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