

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

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 23276 de 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA (PIDF) DE DATOS SISMICOS PARA IDENTIFICAR, CREAR IMÁGENES Y VERIFICAR RESERVORIOS SUBTERRÁNEOS SATURADOS DE FLUIDO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de septiembre de 2007, bajo el número 03-105207-00009-0000, la doctora Dilia Maria Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad The Regrets of the University of California, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se proceda a otorgar la oportunidad procesal para que su representada pueda aclarar las objeciones formuladas por el examinador, y se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

En primer lugar, la recurrente señala que el solicitante se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte de la respuesta al oficio de fondo No. 13212 notificado por fijación en lista el 13 de noviembre de 2006.

Así mismo, argumenta la no aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señalando que: "La Superintendencia de Industria y Comercio niega el privilegio de patente para la presente solicitud tomando como base el fundamento legal de no haber dado cabal cumplimiento a su requerimiento formulado debido a que en su opinión el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado para subsanar las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio original en el oficio de fondo No. 13212, no cumplía con lo dispuesto en los artículo (sic) 30 y 34 de la Decisión 486..."

(...)

"En consecuencia, la resolución niega la solicitud basándose exactamente en las mismas objeciones que sobre el capítulo que obra en los folios 74 a 81 se habían

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

realizado en el oficio 13212 de 17 de Noviembre de 2006.

"Así las cosas, la resolución desestima los argumentos expuestos en la respuesta del solicitante al oficio 13212, toda vez que dichos argumentos se basan en el nuevo capítulo reivindicatorio.

"Sobre el particular es importante señalar que mi mandante sí dio oportuna y cabal respuesta a las observaciones del examinador, y que bajo ninguna circunstancia las modificaciones que se realizaron no eran pertinentes sobre el requerimiento formulado, ni amplían la divulgación original de la solicitud. La voluntad de mi mandante en todo momento fue dar cumplimiento con lo solicitado por esa Ofician (sic), de tal forma que presenté junto con mi memorial de 27 de marzo un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual redacte de nuevo las antiguas reivindicaciones con el fin de superar cada una de las objeciones efectuadas en contra del capítulo inicial y aclarar que el objeto de la invención es un método para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo, que se caracterizan por una secuencia de etapas, todas ellas incluidas en la descripción de la solicitud, cuyo resultado es la producción de una imagen. Adicionalmente, en dicha respuesta también expliqué de forma minuciosa y detallada la claridad, la unidad de invención y el cumplimiento de los artículos 14, 15 y 21 por el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud.

"No obstante los esfuerzos que hizo mi mandante para dar cumplimiento a sus requerimientos, ese despacho decidió negar el privilegio de patente sin considerar que el artículo 45 de la Decisión Andina consagra..." (Apartes del artículo transcrito por la recurrente). "Ello significa que la norma andina esta dando la oportunidad procesal para que el examinador de patentes si necesita más aclaraciones pueda emitir los exámenes de fondo pertinentes y pueda darse la oportunidad al solicitante para controvertir las decisiones dentro de la etapa procesal apropiada y correspondiente, esto es, dentro del trámite administrativo.

"Bajo ninguna circunstancia, es ajustado a derecho discutir aspectos que no han quedado claros para el examinador en un recurso, ya que no es el momento procesal para ello. Es necesario recordarle a ese despacho que la norma andina anteriormente citada está fijando una etapa procesal para la discusión de las objeciones, que es durante el trámite de la solicitud porque es precisamente allí donde el solicitante puede presentar argumentos y modificaciones. El recurso de reposición observa la legalidad de la actuación de la administración pero en ningún momento es la etapa procesal para que mi mandante pueda discutir los argumentos pertinentes o presentar modificaciones.

"Si ese despacho sigue produciendo pronunciamientos en los cuales no se le da la oportunidad procesal al solicitante para presentar las debidas modificaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

como el examinador de forma caprichosa lo desea, estaremos en presencia de la flagrante violación al debido proceso consagrado en El artículo 29 de la Constitución Política el cual indica con toda claridad que *'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas'*, esto es que en materia de procedimiento de una solicitud de patente el debido proceso consiste en darle traslado al solicitante para que aclare las objeciones formuladas por el examinador con base en el artículo 45 de la Decisión 486."

A continuación, la recurrente transcribe apartes de la Interpretación Prejudicial 10223-IP-2002, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo."

Seguido a lo anterior, la recurrente trae a colación la sentencia del Consejo de Estado del 4 de septiembre de 2004, sobre la mencionada interpretación prejudicial, resaltando que: "...la Oficina Nacional Competente debe disponer de todos los elementos que sean necesarios para tomar una acertada decisión, (...) Esta es la finalidad del examen de fondo, como instancia previa al examen definitivo, constituyéndose en la etapa propia para allegar pruebas y debatir las existentes"

"Queda claro de la interpretación prejudicial y la sentencia anteriormente citadas que se debe dar traslado de los motivos técnicos que pueden constituir objeciones, lo cual hace parte del desarrollo del espíritu de la norma andina - artículo 27 de la Decisión 344 hoy reproducido en el artículo 45 de la Decisión 486- esto es, que dicho examen de fondo es la instancia previa al examen definitivo, siendo esta la etapa adecuada para que el solicitante allegue las pruebas y debata las existentes, que son el material con el cual el examinador cuenta para producir su examen definitivo. En el caso que nos ocupa, si el examinador consideró que el nuevo capítulo reivindicatorio ampliaba la divulgación original (Artículo 34) y no cumplía con el requisito de claridad de la invención (Artículo 30) o que de la forma como se estaba dando respuesta al auto no era la adecuada porque no se adaptaba a sus exigencias, ha debido dar traslado de sus motivos con el fin de que el solicitante aportara los argumentos necesarios que de forma inapropiada tienen que ser esgrimidos en este recurso por no habersele dado la oportunidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^m - 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

procesal al solicitante.

“Adicionalmente, de ninguna manera debía se debió proceder a negar la solicitud basándose en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado, esto es, reivindicación 1 a 16, teniendo en cuenta que las objeciones a dicho capítulo reivindicatorio habían sido formuladas en un examen de fondo previo, sobre las cuales se dio oportuna y clara respuesta con el memorial de 27 de marzo con el cual adjunté la (sic) reivindicaciones 1a 11 que superaban las objeciones. No es lógico, que adicional a que no se de oportunidad procesal para aclarar cualquier impedimento que tuviera el nuevo capítulo reivindicatorio, se niegue el privilegio de patente con base en un juego de (sic) reivindicatorio que ya había sido discutido y para el cual ya se habían presentado aclaraciones, esto es el memorial de 27 de marzo y el juego de reivindicaciones 1 a 11 de los folios 142 a 147. En ese caso, el examinador de forma facilista decidió no tener en cuenta la respuesta al oficio 13212, cuando lo que debió hacer era haber dado la oportunidad procesal correspondiente para aclarar cualquier duda sobre el nuevo capítulo reivindicatorio. Retomando lo dicho por la Magistrada Navarrete, era necesario que el examinador hubiera corrido traslado de su posición frente al nuevo capítulo reivindicatorio para que el solicitante tuviera (sic) tenido la oportunidad de aclararle los apartes de la descripción que sirven de soporte a las modificaciones, y así el examinador podría haber tenido todos los elementos necesarios para producir el examen definitivo. Así las cosas, es claro que el examinador al analizar y decidir sobre las nuevas reivindicaciones no tuvo el requisito previo para el examen definitivo, como lo exige la jurisprudencia cita.”

A continuación, la recurrente afirma que el nuevo capítulo reivindicatorio no amplía la divulgación original de la solicitud, y al respecto agrega: “No obstante en el punto anterior quedó claro que el recurso de reposición no es el momento para discutir aspectos de fondo que deben ser clarificados en la etapa procesal señalada por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a continuación me propongo exponer los argumentos técnicos necesarios que definitivamente evidencian que el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado toda vez que no ampliaba la divulgación original, se encontraba sustentado en la descripción, y cumplía con el **requisito de claridad**, que entre otras, **no es causal para la no aceptación de un nuevo capítulo reivindicatorio**.

“En primer lugar, me permito señalar el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado...” Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe apartes de la resolución impugnada, así como apartes de la descripción de la solicitud tal como fue presentada, con el fin de mostrar que las modificaciones presentadas el 27 de marzo tienen el soporte en la descripción y de ninguna manera amplían la divulgación original, y por ende, no contradicen lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, única causal de no aceptación de una modificación. Hace alusión a:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

titulo de la solicitud, líneas 3 a 6 de la página 7 de la descripción, descripción obrante en página 12, líneas 3 a 10 de la página 32 y líneas 13 a 16 de la página 40, transcribiendo lo correspondiente."

Continúa la recurrente señalando que: "...es claro que aun cuando las reivindicaciones originales hacían alusión a *'un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas, y una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo'*, el método reivindicado estaba soportado en la descripción pues en dicho aparte se hace mención que el objeto del método reivindicado es la **formación de imágenes**. Por tanto, el objeto reivindicado es absolutamente coherente, está sustentado en la descripción y no amplía la divulgación original pues las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se dirigen a un método para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas o imágenes sísmicas.

"De igual, los cambios efectuados en la parte caracterizante son de redacción, pues los pasos son exactamente los mismos que se definían en las reivindicaciones originales. Adicionalmente, la información que sirve de soporte para estas etapas se encuentra incluida en la descripción." Señala la recurrente (transcribiendo lo correspondiente), que lo anterior se demuestra: en las líneas 3 a 6 de la página 8, líneas 12 a 16 de la página 39, líneas 16 a 19 de la página 39, líneas 3 a 7 de la página 40 y líneas 19 a 21 de la página 40.

Teniendo en cuenta lo anterior, agrega la recurrente que: "...es evidente que el nuevo capítulo reivindicatorio debió haber sido aceptado toda vez que cumplía cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 34, es decir, la modificación no ampliaba la divulgación original. Como se puede comprobar de la información presentada anteriormente, las nuevas reivindicaciones no incluyen elementos que no hubieran estado mencionados en la descripción original. Dado que el único requisito para la no aceptación de un capítulo reivindicatorio está dado en el artículo 34, y como se demostró anteriormente el capítulo radicado el 27 de marzo no ampliaba la divulgación original, no se encuentran razones para la no aceptación de la presente solicitud.

"En relación con las observaciones del examinador sobre el no cumplimiento de los artículos 30 y 15 de la Decisión por parte del nuevo capítulo reivindicatorio, se hace énfasis en el hecho que de ninguna manera estos requisitos son causales para la no aceptación de una modificación, en este caso del nuevo capítulo reivindicatorio."

(...)

Finalmente, el solicitante desiste de las reivindicaciones 7 a 11 del nuevo capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

reivindicatorio, en procura de subsanar los cuestionamientos relativos a la claridad del nuevo capítulo reivindicatorio.

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".

El artículo 15 de la Decisión mencionada señala que: "No se considerarán invenciones: (...) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y f) las formas de presentar información."

El artículo 21 de la Decisión 486 indica: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

El artículo 25 de la Decisión 486 establece: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

El artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Finalmente, el artículo 34 de la Decisión señala: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que el objeto de la solicitud consiste en "suministrar un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

método que usa ondas sísmicas reflejadas por capas objetivo fracturadas o porosas para identificar, formar imágenes y verificar yacimientos subterráneos.” De otra parte, se reivindica un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; la imagen de proceso de conformidad con la reivindicación 1, relacionada en la reivindicación 7; un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas, relacionado en la reivindicación 8, una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo, relacionada en las reivindicaciones 9 a 11 y 13 a 16. (Ver folios 161 y 162).

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 23276 de 30 de julio de 2007, la recurrente señala que el solicitante se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte de la respuesta al oficio de fondo No. 13212 notificado por fijación en lista el 13 de noviembre de 2006. Al respecto cabe señalar, que dichos argumentos fueron desvirtuados en la Resolución ahora impugnada, y que por medio de la presente, se ratifica plenamente en todos y cada uno de sus aspectos.

Respecto a los argumentos señalados por la recurrente, sobre la no aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 cabe señalar:

La solicitud de patente de invención en discusión, fue denegada con fundamento en una serie de razones de fondo y de forma desglosadas ampliamente en la Resolución ahora impugnada, concretamente por no cumplir con las disposiciones de los artículos 14, 15 e), f), 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486.

Por su parte cabe señalar, que la Oficina mediante oficio No. 13212, notificado el 17 de noviembre de 2006, puso en conocimiento las objeciones de fondo a la patentabilidad de la presente solicitud.

Dichas objeciones fueron, el no cumplimiento de los artículos 14, 15 e) y f), 21, 25 y 30. Así mismo, se comunicó que no era entendible cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable. Así las cosas, si el solicitante consideraba que la solicitud contenía alguna materia patentable, debería replantear la solicitud, teniendo en cuenta que no podría implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establecido por el artículo 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, debía indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclama.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

Lo anterior se trae a colación, con el fin de recordar al recurrente que dichas peticiones no fueron cumplidas por el solicitante.

De otro lado, es preciso indicar las razones por las cuales el pliego allegado con la respuesta al oficio 13212 (respuesta al examen de fondo), no fue aceptado. Estas son:

- Las reivindicaciones 1 a 11 no tienen sustento descriptivo, teniendo en cuenta que no se divulgan ni las secuencias de la forma relacionada en las reivindicaciones independientes, ni se establece que ellas sean para producir imágenes.
- En el nuevo pliego allegado, no solo se modificó el objeto de la solicitud, teniendo en cuenta, que inicialmente se reivindicaba un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; y una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras que el nuevo pliego reclama un método para producir imágenes de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; sino que además, la modificación implicó una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial, es decir, va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.
- Se suma a lo anterior, que las reivindicaciones 1 a 11 se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual no es permitido por nuestra normatividad andina.
- Las reivindicaciones 1, 7, 8 y 9 del nuevo pliego no cumplen con el requisito de concisión, puesto que hay más de una reivindicación independiente por categoría.

En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio 13212 continúan vigentes.

Por su parte, respecto al argumento de la violación del debido proceso esgrimido por la recurrente, en primer lugar es preciso recordar que esta Oficina debe acoger el ordenamiento jurídico con el fin de garantizar el interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia ya protegida vía patente o que pertenezca al dominio público, o simplemente que no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria.

En segundo lugar, el examinador como parte de la Administración tiene unas atribuciones normativas, debiendo seguir el procedimiento legalmente establecido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

para cumplir y hacer cumplir la norma andina y normas reglamentarias. Cabe aclarar, que es el examinador quien conoce el caso y la materia relacionada, y, en consecuencia, quien estima si considera necesario notificar por una segunda o tercera vez al solicitante.

Lo anterior, parte del artículo 45 de la Decisión 486 que establece: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante... Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente." (Subrayado fuera de texto original)

Una vez revisado el desarrollo del presente trámite, es claro que la Oficina ha cumplido con su obligación de notificar al solicitante, respecto de las objeciones que tuvo frente a la solicitud, con el fin de cumplir con los requisitos de patentabilidad exigidos por la norma andina. En dicho oficio, se le comunicaron las objeciones (antes relacionadas), y se le hizo la observación, de que las modificaciones que llegara hacer el solicitante, (además de cumplir con los requisitos de patentabilidad entre otros) no podrán en ningún caso ampliar la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, acorde al artículo 34.

Así las cosas, esta Entidad actuó acorde con la normatividad andina y reglamentaria, acatando de esta forma las disposiciones constitucionales del debido proceso, al brindarle oportunidad procesal para presentar las modificaciones correspondientes a la solicitud inicial.

Por su parte cabe aclarar, que el segundo requerimiento lo realiza la Entidad, cuando así lo considere necesario, que no es el presente caso.

Finalmente es preciso recordar el último párrafo del citado artículo 45 que señala: "Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.". Párrafo aplicado.

Por su parte, para dar respuesta al argumento de la recurrente, correspondiente a que el nuevo capítulo reivindicatorio no amplía la divulgación original de la solicitud, cabe recordar, que las reivindicaciones del nuevo capítulo reivindicatorio no tienen sustento descriptivo, teniendo en cuenta que no se divulgan ni las secuencias de la forma relacionada en las reivindicaciones independientes, ni se establece que ellas sean para producir imágenes.

Se suma a lo anterior, que el nuevo pliego allegado, no solo modificó el objeto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

la solicitud que inicialmente reivindicaba: un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas; y una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo; mientras que el nuevo pliego reclama un método **para producir imágenes** de capas porosas o fracturadas subterráneas y un método para **producir una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo;** sino que además, la modificación implicó una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial (tal como se observo), yendo más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.

Se suma a lo anterior, que las reivindicaciones 1 a 11 se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual no es permitido por nuestra normatividad andina.

Las reivindicaciones 1, 7, 8 y 9 del nuevo pliego no cumplen con el requisito de concisión, puesto que hay más de una reivindicación independiente por categoría.

En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio continúan vigentes.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso de interpretación prejudicial 21-IP-2000, del 27 de octubre de 2000, en el aparte V. Modificaciones a la solicitud de patente, señaló: "En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial".

A la luz de lo anterior, es claro que no se permite agregar ni cambiar características no divulgadas en la solicitud inicial.

De otro lado, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

De lo anterior es claro, que la norma exige en primer lugar, la descripción de la invención; en segundo lugar, dicha descripción debe divulgar de forma clara y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN¹- 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

completa la invención.

Dicha obligación se considera cumplida, cuando la descripción suministra información suficiente (en especial aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica), tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención; requisitos ubicados en el plano tecnológico que permiten valorar el aporte de la invención y verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

En otras palabras, para que una descripción cumpla los requisitos establecidos por la norma, el interesado por decirlo así, debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s), que ayude a entender la composición y/o el funcionamiento del producto o la secuencia de etapas que conduzcan a la obtención de un producto, que se trata de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el producto.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que las referencias enumeradas por la recurrente no constituyen una serie de etapas que sigan la lógica, como se relaciona en las reivindicaciones allegadas como respuesta al oficio No 13212. Por ejemplo, no se determina cuando se realiza la etapa de dirigir ondas sísmicas, recolectar y registrar, calcular por cada conjunto, etc., además, las citadas reivindicaciones modificaron el objeto de la solicitud, pues aunque se alegue que los cambios efectuados en la parte caracterizante son de redacción y que no amplían la divulgación, es obvio, que un método para producir imágenes de capas porosas no es lo mismo que un método de interrogación sísmica de capas porosas.

Finalmente, lo fundamental de este caso consiste en que, en cualquier pliego que se tome para examen:

Los procedimientos reivindicados, consisten en una(s) secuencia(s) lógica(s) para procesamiento de datos (descritas en la descripción), las cuales se consideran como soporte lógico como tal, a la luz de lo dispuesto por las Decisiones 351 y 486 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

Igualmente, los procedimientos (métodos) reivindicados no consisten en secuencias de etapas conducentes a la fabricación de un producto, sino que 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. Lo anterior se corrobora en la descripción (ver folio 47), donde se menciona una computadora capaz de efectuar los "pasos" desarrollados "en esta invención" y menciona los medios legibles por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN⁴¹ - 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

computador.

Aún más, la perforación de pozos se realiza con una herramienta que incluye unos sensores que capturan las ondas sísmicas que se convierten en conjuntos de datos que son procesados por computador con base en las transformadas de Fourier y otras ecuaciones que al final enseñan unas curvas que permite a los geólogos determinar si hay o no petróleo u otro líquido en un yacimiento que se explore.

Finalmente cabe indicar, que lo expuesto por la recurrente en sus alegatos no controvierten ni desvirtúan los argumentos base de la Resolución impugnada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud ni unidad de invención. Así mismo, no cumple con las disposiciones de los artículos 14 y 34 de la Decisión 486 de 2000, y recae bajo los preceptos del artículo 21 y 15 e) y f) de la misma Decisión, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23276 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Maria Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, o a quien haga sus veces, 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

22 FEB. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN⁴ - 5200

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/03-105207

Doctora
Dilia Maria Rodriguez D'Aleman
Carrera 11 No. 86 – 53 Piso 6º
Bogotá D. C.

202067

TC