

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

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 7 de abril de 2004, bajo el número 04033090, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "METODO, DISPOSITIVO Y PRODUCTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA DESMULTIPLEXION DE IMÁGENES DE VIDEO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/28514.

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 cumple con los requisitos establecidos. 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 el solicitante mediante escrito radicado el 7 de mayo de 2007, informó sobre el traspaso de la presente solicitud de patente de la sociedad solicitante Intergraph Hardware Technologies Company a la sociedad Intergraph Software Technologies Company, el cual reúne los requisitos legales.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 27 de julio de 2007, atendió oportunamente el requerimiento de fondo formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, modificó el título de la invención a: "METODO PARA DESMULTIPLEXAR IMÁGENES DE VIDEO", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEXTO: 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".

7117

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 14, contenidas en los folios 213 a 216 del expediente en estudio, además de no ser claras y relacionarse con un uso, están excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en analizar imágenes de video mediante un soporte lógico, reivindicado en la forma de "método para desmultiplexar datos de video".

Por su parte, el nuevo capítulo reivindica un método para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples, relacionado en las reivindicaciones 1 a 14.

2. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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 calificadas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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".

Como se advierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, en el campo de las patentes es sabido que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

características de función entre los componentes de una estructura; y, por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que lo reclamado, simplemente, es el uso de medios técnicos para procesar información como se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, el uso de medios técnicos convencionales como las cámaras de video, el procesador, el teclado, etc., ilustrado en las figuras 1 y 5 junto con su descripción correspondiente.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso se refiere a *usos*, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486. Es más, por tratarse de medios técnicos convencionales, incluso, caería dentro de la orbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

4. No es una invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Por su parte, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad supranacional que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su artículo tercero, la definición legal de software equiparándolo a programa de ordenador, en el siguiente sentido: "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 automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado."

Así pues, se considera como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no solo porque así lo permite la norma, (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado...determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, salta a la vista que, el "método para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples...", tal como se reivindica, relaciona una secuencia lógica para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos convencionales como las cámaras de video, el procesador, el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

teclado, etc., ilustrado en las figuras 1, 5 junto con su descripción correspondiente. Dichos medios técnicos permiten procesar la información del modo que se desee, por ejemplo, desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples.

Por las razones anteriores, el capítulo reivindicatorio es soporte lógico como tal, que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

5. Sobre la respuesta del solicitante

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

- En el punto 8, el interesado asevera que con el fin de atender las observaciones formuladas presenta un nuevo capítulo reivindicatorio y de conformidad con la materia reivindicada modifica el título a: "METODO PARA DESMULTIPLEXAR IMÁGENES DE VIDEO". Así mismo, asevera que en la publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio, 'Guía para inventores', contrario a lo que afirma su despacho, considera que "...la expresión 'que comprende' sí es sinónima de 'caracterizado por'".

Al respecto, en primer lugar, el nuevo capítulo se aceptó y calificó, conforme a las disposiciones aplicables en la materia. En según lugar, la modificación del título se aceptó.

Sobre la 'Guía para inventores' a la que se hace referencia, ciertamente la Superintendencia la editó en los años 90 con el objeto de dar orientación a los inventores nacionales, pero no es un manual para que los examinadores la apliquen en el procedimiento de calificación, para ello hay otras guías. Por lo demás, esa Guía no es vinculante para la Superintendencia.

- Con relación a los comentarios del punto 9 de la respuesta, según los cuales "...su Despacho de manera muy general enunció, que la invención es un uso de medios técnicos para procesar información, pero no presenta ningún sustento ni evidencia alguna que demuestre tal afirmación y menos aún prueba alguna que permita concluir que la presente invención cae en la excepción de patentabilidad del artículo 21 de la Decisión 486", cabe señalar que los mismos no proceden.

En efecto, para desvirtuar las aseveraciones del memorialista basta señalar, que en el Oficio trasladado ciertamente se resaltó que lo solicitado, simplemente, es *el uso de medios técnicos* para procesar información y, como ya se dijo, se puede constatar con el contenido de la misma solicitud, lo cual, concretamente consiste en

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

el uso de medios técnicos convencionales, tales como son las cámaras de video, el procesador, el teclado, etc., ilustrados en las figuras 1. 5 junto con su descripción correspondiente, que fueron completamente ignorados por el interesado al hacer su respuesta como es evidente de las preguntas que formula en i) a iii).

En segundo lugar, sobre el examen preliminar internacional (PCT) de la presente solicitud, cuyo resultado, según el solicitante, es un concepto favorable, resulta pertinente anotar que la opinión del examinador del PCT, no obliga a la Superintendencia en materia de patentabilidad. En efecto, según el PCT el informe de examen preliminar internacional no es un documento jurídicamente vinculante y contiene una declaración para cada reivindicación, es decir, si cada una parece responder a los criterios generales de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial definidos en el PCT, pero de ninguna manera es una declaración sobre si la invención sería patentable o no en relación con la legislación nacional de un Estado elegido. Concretamente, la regla 66.2 del PCT se refiere a solo una opinión escrita, no se trata de una declaración concluyente, de esa manera ninguna oficina de examen preliminar internacional puede dar una declaración concluyente sino simplemente una opinión escrita.

Por último, la Oficina dirige el proceso de estudio, presenta sus objeciones de forma clara y completa para personas que conozcan no solo la norma sino la materia con que se relaciona un caso. Sin embargo, las aseveraciones que el interesado hace en la respuesta son infundadas.

- En el punto 10 de la respuesta el interesado hace referencia a la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia dictada dentro proceso 36-1 P-98, para afirmar que "...en opinión de mi representada su Despacho se equivoca al tomar la anterior definición como regla para todas las invenciones de procedimiento o método". Agrega que "...la expresión "en general"... significa que si bien la mayoría de las reivindicaciones de método se pueden definir por una secuencia de etapas que conllevan a la fabricación de un producto, es posible que no todas cumplan con esta característica...lo que dan a entender es que otro tipo de reivindicaciones de método pueden ser aceptadas tal como lo establece el mismo párrafo 57 de la Guía...que su Despacho cita...".

Al respecto, basta resaltar que en el Oficio trasladado no se dijo lo que asegura el interesado, como quiera que en el punto 5.1 del mismo, la Oficina esencialmente señala que, por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; y, por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, lo cual, está perfectamente acorde con la jurisprudencia andina y la práctica usual de la Oficina.

Y, es que a falta de norma expresa sobre el particular, la Oficina ha acudido a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, concretamente a la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98, que indica lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, de la citada interpretación donde se 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 (...)".

Por otra parte, aunque la jurisprudencia acerca de cómo se debe definir un procedimiento diga "en general", ella no es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como, equivocadamente lo ha entendido el solicitante, porque lo que dicha sentencia establece es que un procedimiento debe ser una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, lo cual, en nuestra opinión no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr.

- Con relación a los comentarios del punto 11, relacionados con las excepciones de patentabilidad, ellos resultan triviales, como quiera que en el Oficio se sostuvo y aquí se reitera, que lo reivindicado se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de datos. Asimismo, se señaló que la Oficina considera como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado ... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Cabe anotar en este punto, que el solicitante además afirma que, "...puede tener modalidades diferentes...programas de computador...circuitos integrados...de aplicación específica ASIC". Al respecto, se hace necesario aclarar que en la solicitud no se divulga ninguna forma de ejecución de un circuito integrado. Por lo demás, 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7117

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04033090

de nivel inventivo y, de otro lado, porque ese tipo de circuitos se encuentran regulados en el título IV de la Decisión 486 y es a esas normas a las que deben ajustarse.

Dado lo anterior, y no obstante los comentarios formulados por el solicitante en la respuesta al requerimiento de fondo, la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud definitivamente no constituye materia patentable.

RESUELVE

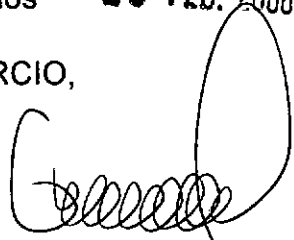
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA DESMULTIPLEXAR IMÁGENES DE VIDEO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Intergraph Software Technologies Company, 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 **29 FEB. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72- 35
Bogotá D.C.