

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.9

Por la cual se niega una patente de invención -

Rad. N° PCT/04-033092

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de abril de 2004, bajo el número 04 - 033092, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "RECONOCIMIENTO DE OBJETO OCULTO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/28351 del 6 de septiembre de 2002.

SEGUNDO: Que el solicitante INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY, mediante escrito radicado el 7 de mayo de 2007, informó la cesión de derechos respecto de la presente solicitud de patente, del solicitante INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY, a INTERGRAPH SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY, el cual reúne los requisitos legales.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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 en tres oportunidades al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 29 de enero de 2008, el 10 de octubre del mismo año, y el 25 de febrero de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, se allegó 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".

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 246, además de reclamar materia que no se considera una invención, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

19619

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención-

Rad. N° PCT/04-033092

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en un método y un sistema para visualizar objetos que son obstruidos por otros objetos.

El nuevo pliego reivindicatorio, reclama un sistema para detectar un primer objeto oculto por un segundo objeto, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8.

2. No es una invención

Señala el artículo 15, en sus literales e) y f) respectivamente, que no se considera invención, "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información".

Sea lo primero señalar, que un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos), es considerado como la "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. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso".

En el presente caso, y de acuerdo con lo anterior, el sistema reclamado en las reivindicaciones 1 a 8, consiste en una aplicación ejecutada por un computador. Dicho sistema está conformado por los siguientes elementos:

- Una cámara.
- Un procesador.
- Un filtro en comunicación electrónica con el procesador.
- Un amplificador en comunicación eléctrica con el procesador.

Así las cosas, dichas reivindicaciones definen un sistema de procesamiento de datos conformado por elementos que no tienen carácter técnico, dado que son el producto de la ejecución de software, tal como se presenta en la descripción realizada por el solicitante, donde expresamente se refiere al objeto de la presente solicitud como un producto de programa de computador; en los siguientes términos: "La metodología como se describió también puede ser creada en un producto de programa de computador para uso con un computador en donde el producto de programa de computador contiene código de computador sobre este". (Descripción pág. 5, folio 68)

Lo anterior es evidente al ver la naturaleza de los elementos característicos del sistema, tales como el filtro de datos y el amplificador:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

"El sistema incluye además un procesador para recibir la imagen digital y procesar la imagen digital para filtrar los segundos datos de objeto e incrementar los valores de los primeros datos de objeto hasta que sea visiblemente exhibible". (Descripción pág. 5, folio 68)

De lo anterior es claro, que tanto el filtro como el amplificador reclamados en la reivindicación 1, son programas de procesamiento de datos implementados en el procesador, lo que evidentemente es soporte lógico como tal, por lo que la materia reclamada no se considera una invención. Igual situación ocurre con el convertidor reclamado en la reivindicación 4, ya que este convertidor también se refiere a una aplicación implementada en el procesador.

Al respecto, es preciso ratificar que la materia consistente en la aplicación de programas de cómputo en un procesador, es soporte lógico como tal, por lo cual no tiene carácter técnico. Es muy diferente un aparato que utilice software (tal vez en su etapa de manufactura o en algún proceso de funcionamiento), que un sistema basado exclusivamente en la aplicación de un software, tal como el sistema de reconocimiento que se desea proteger.

Por su parte, las reivindicaciones 3, 7 y 8 se refieren a la información contenida en datos o señales. Es decir, el solicitante está caracterizando su objeto por medio de la información contenida en unos datos, lo cual tampoco se considera una invención, en atención a lo dispuesto por el artículo 15 f) de la Decisión 486, debido a que se trata de presentación de información.

De acuerdo a lo anterior, el objeto de la presente solicitud referido a aplicaciones de programas de computador, así como a presentación de información, no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de septiembre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/318.164 del 7 de septiembre de 2001.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 248 y 249 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

siguiente documento anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6108576	Time-resolved diffusion tomographic 2D and 3D imaging in highly scattering turbid media	2000-08-22

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención".

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

En el presente caso, el objeto de la solicitud carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

Cabe aclarar, que para el examen de novedad sólo se tuvieron en cuenta los componentes del sistema que tienen carácter técnico. Así las cosas, no se tuvieron en cuenta las características no técnicas, tales como el filtro de datos, el amplificador y el convertidor, teniendo en cuenta que tales características corresponden al resultado de la implementación de programas de cómputo en un sistema de procesamiento.

La presente solicitud, reclama un sistema para detectar un primer objeto oculto por un segundo objeto, con las siguientes características técnicas:

- Una cámara para tomar una imagen digital.
- Un procesador
- Un dispositivo de exhibición

La anterioridad D1, se refiere a una técnica para encontrar objetos inmersos en medios de alta dispersión. El sistema comprende los siguientes elementos:

- Detectores de luz tal como cámaras CCD o cámaras infrarrojas (col. 4 líneas 7 a 13)
- Un computador para el procesamiento de datos (Fig. 10a)
- Un dispositivo de exhibición de imágenes (col. 14, líneas 1 a 9) tal como la pantalla de un computador (Fig. 10a).

Como se puede observar, el sistema reclamado se encuentra divulgado en el estado de la técnica.

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la solicitud no presenta ningún elemento técnico nuevo con relación al estado del arte, motivo por el cual la solicitud no tiene novedad y no cumple con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión.

5. Sobre la respuesta del solicitante

5.1. Nuevo capítulo reivindicatorio

Como respuesta al Oficio No. 14999 del 28 de noviembre del 2008, el solicitante presentó ocho nuevas reivindicaciones; sin embargo, estas reivindicaciones son exactamente iguales a las reivindicaciones radicadas anteriormente el 10 de Octubre del 2008, contenidas en el folio 227.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

Así las cosas, el capítulo enviado como respuesta no solventa las objeciones planteadas en el mencionado oficio, por cuanto se tratan de las mismas reivindicaciones.

5.2. No es una invención

Argumenta el solicitante, que "el amplificador incrementa los valores de los datos del primer objeto", sobre lo cual cabe decir que el incrementar valores es un efecto del uso del amplificador, lo cual no es una característica técnica válida para definir un objeto de patente.

El solicitante manifiesta, que "según la opinión de su Despacho, las reivindicaciones 3, 7 y 8 relacionan formas de presentación de información. Sin embargo, mi representada quiere manifestar que estas reivindicaciones no se relacionan de forma directa a la forma en que los datos son expuestos. Por el contrario, están dando una mayor definición a como se encuentran configurados el filtro y el amplificador".

Al respecto cabe reiterar, que el solicitante no realizó las modificaciones sugeridas al capítulo reivindicatorio, por lo cual no se solventaron las observaciones realizadas en el Oficio No. 14999 de 2008.

Adicionalmente, las reivindicaciones mencionadas se refieren efectivamente a una forma de presentar información. Como ejemplo de lo anterior, la reivindicación 3 establece: "El sistema de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE los datos del primer objeto y del segundo objeto contienen información de color" (subrayado fuera de texto original).

De lo anterior es claro, que la materia reclamada se trata de formas de presentar información, toda vez que se está definiendo el sistema por medio de datos y la información de color contenida en dichos datos, lo cual hace que la materia reclamada no se considere invención, en virtud del artículo 15, literal f), de la Decisión 486.

Por su parte, considera el solicitante que "los criterios de programa de ordenador, como excepción de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso".

Durante el presente trámite de solicitud de patente de invención, se ha demostrado claramente que la materia reclamada por el solicitante se refiere a un producto de programa de computador, para ser más precisos, elementos tales como el amplificador, el filtro de datos, el convertidor, son elementos programados en un procesador, tal como lo expresa el solicitante en la página 5 de la descripción. En vista de lo anterior, se ha encontrado que el objeto reclamado por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención -

Rad. N° PCT/04-033092

el solicitante (el reconocimiento de objetos ocultos) es procesamiento lógico, y no simplemente un sistema que hace uso de software.

Agrega el solicitante, que, "teniendo en cuenta que lo que se está reivindicando en la presente solicitud es un sistema empleado para la identificación de una imagen y no la imagen como tal, se puede concluir que la invención de mi representada no se relaciona con formas de presentar información y por ende, la misma no se excepciona de patentabilidad".

Al respecto cabe aclarar, que lo que se ha objetado es la forma de caracterizar el objeto de la solicitud, pues a pesar de que el pliego diga que se reclama un sistema, las características definidas en las reivindicaciones reclaman información de color (reivindicación 4), un histograma de datos (reivindicación 7) y el contraste de datos (reivindicación 8). Como se puede ver, las reivindicaciones anteriores están caracterizando al objeto de la solicitud por medio de presentación de información, lo cual no es patentable, al no ser elementos que se consideren invención, acorde al artículo 15 de la Decisión 486.

Argumenta el solicitante, que en la solicitud "no se esta reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos o palabras necesario (sic) para obtener un resultado sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico".

Tal como se ha presentado en el pliego reivindicatorio, el sistema al que se refiere el solicitante consiste simplemente en un procesador y una cámara, donde el programa implementado en el procesador es el que ejecuta el reconocimiento del objeto oculto, ya que el filtro, el amplificador, el convertidor, etc., son elementos pertenecientes a la programación del procesador. Así las cosas, se observa que el resultado reclamado por el solicitante no tiene carácter técnico, toda vez que tal resultado es producto del procesamiento de datos, lo cual es evidente, no solo por los elementos de carácter no técnico reclamados en la reivindicación 1, sino también por el procesamiento de datos especificado en las reivindicaciones 2 a 8.

En este punto cabe señalar, que el solicitante también afirma que "no todas las invenciones que involucren software están excluidas de patentabilidad".

Al respecto cabe aclarar, que el estudio de un procedimiento o un producto que involucre software se realiza sobre los componentes esenciales del producto o procedimiento, por lo cual generalmente se excluye al software del examen, dado que el componente esencial es el medio de procesamiento y no el software que se ejecuta sobre este medio. En el presente caso, no se trata simplemente de una característica del producto, sino del objeto como tal, de manera que el sistema reclamado consiste en el software que se ejecuta en el procesador, más no en la configuración eléctrica o física de los componentes, lo cual hace que la materia reclamada caiga dentro del ámbito del artículo 15 de la Decisión 486.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención.

Rad. N° PCT/04-033092

Por su parte, solicitante trae como referente a las invenciones implementadas por computador o "computer-related inventions", a lo cual cabe recordarle, que la Decisión 486 de 2000 no concibe la protección de este tipo de invenciones vía patente de invención.

Así mismo, se ha objetado la patentabilidad del objeto solicitado de acuerdo a la normatividad aplicable.

5.3. Sobre el análisis de patentabilidad

El solicitante argumenta que "la nueva reivindicación 1 requiere un procesador que reciba los datos representativos del primer y segundo objeto que le envía la cámara. Luego, un filtro filtra los datos representativos del segundo objeto y un amplificador incrementa los valores de los datos del primer objeto hasta que este primer objeto sea visiblemente expuesto", sin embargo, como se dijo anteriormente, el solicitante no cambió las reivindicaciones, por lo cual la respuesta por el enviada no solventa las objeciones planteadas en el Oficio No. 14999 de 2008.

Argumenta el solicitante, que "D1 no enseña o sugiere en ninguna parte un filtro que filtre los datos del segundo objeto y un amplificador que amplifique los datos del primer objeto. Por el contrario, D1 enseña la iluminación de una 'alta dispersión en un medio turbio' que presenta un objeto oculto (ver columna 3, líneas 55-61). La dispersión de la luz que viene de un medio turbio se detecta por una pluralidad de cámaras (ver columna 4, líneas 1-6). Luego la luz emergente es amplificada y se determina su intensidad (ver columna 3, líneas 62-65). Los valores de la intensidad para la luz emergente son utilizados en un 'algoritmo inverso de reconstrucción', el cual reconstruye el objeto oculto en el medio turbio (ver columna 3, líneas 26-34)".

Cabe reiterar, que los elementos tales como el filtro y el amplificador no tienen carácter técnico y por ende no definen un objeto patentable. Adicionalmente, el documento D1 menciona un algoritmo de reconstrucción ejecutado en un computador de procesamiento de datos, esto es exactamente lo mismo que hace el procesador de la presente solicitud, ejecuta un algoritmo de reconstrucción representado en un programa para un filtro de datos y un programa para un amplificador de datos.

Por otra parte, el solicitante argumenta que "el documento D1 no hace una diferencia entre los datos del primer y del segundo objeto como si lo requiere la invención de mi representada, la anterioridad simplemente utiliza todos los datos para obtener una imagen. Por lo anterior, el principio del documento D1 se basa en 'el principio físico y matemático que gobierna la propagación de fotones en un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

medio turbio' (ver columna 3, líneas 20-23). En contraste, la presente solicitud se basa en la diferencia entre los datos del primer y segundo objeto".

De lo anterior se puede ver que el solicitante esta utilizando los datos de imagen para definir al objeto de su solicitud, lo cual no es procedente, debido a que ni el procesamiento de datos ni la información almacenada en los datos son patentables.

De otro lado, el solicitante trae a colación el artículo 27 del Código Civil, y al respecto afirma, que "tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto. En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptibles de interpretación alguna...si lo reivindicado en la solicitud de patente no son 'programas de ordenadores, como tales o formas de presentar información', la misma no podrá ser negada con fundamentos en estas normas jurídicas. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulan el tema en el pasado, si una invención no es simplemente un programa de ordenador, no se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad".

Al respecto, cabe señalar que tal como se ha demostrado en el desarrollo de la presente Resolución, así como durante el presente trámite, la solicitud se refiere a programas de ordenador y a formas de presentar información. Lo anterior, en virtud del artículo 15, literales e) y f) de la Decisión 486, y basados en la definición de soporte lógico como tal o software que trae la Decisión 351 de 1993. Así las cosas, es clara la existencia de elementos correspondientes a programa de ordenador y a formas de presentar información.

Finalmente, cabe señalar que el solicitante en su respuesta se sustenta en el Manual Andino de Patentes el cual, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, las sugerencias del Manual Andino de Patentes no constituyen normatividad vinculante para la valoración de dichas solicitudes. Por lo demás, la regulación obligante en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus disposiciones complementarias.

Adicionalmente, el solicitante trae a colación los documentos "The Guidelines For Examination In The European Patent Office" y el "Manual del Inventor editado por su Despacho", a lo cual cabe reiterar que son simples guías para los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19619

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-033092

examinadores y el inventor respectivamente, y no constituyen normatividad vinculante.

En conclusión, se puede decir que los argumentos presentados por el solicitante no desvirtúan las objeciones antes planteadas por la Oficina, por tanto se ratifica que la presente solicitud de patente, además de no considerarse una invención según el artículo 15, literales e) y f) de la Decisión 486, no cumple con el requisito de novedad exigido en el artículo 16 de la Decisión 486.

RESUELVE

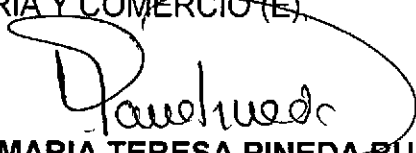
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "RECONOCIMIENTO DE OBJETO OCULTO".

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 **16 ABR. 2010**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067