

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

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 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 28926 del 09 de junio del 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de julio de 2009 bajo el número 05 079338 00009 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad PETROLEO BRASILEIRO S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, 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:

Argumenta el recurrente que no comparte la decisión de negar la patente solicitada y luego de transcribir los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 señala:

"De la cuidadosa lectura de estos artículos de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, está dirigido a que el examinador esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo. Lo anterior con el fin de que el examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades.

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones: ... (ver folio 167)

Por lo tanto, es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislación y en general en la práctica de patentes a este respecto, la decisión acá impugnada señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de la descripción:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

‘Sin embargo, la descripción realizada por el solicitante no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar algunos componentes incluidos en las figuras junto con el uso y/o el procesamiento de la señal o datos, sin que sea posible determinar cómo dicha mejora puede ser ejecutada o fabricada’.

Siendo así, el capítulo descriptivo no revela la manera de obtener un producto ni de ejecutar un procedimiento, ya que consiste en un sistema para la medición y adquisición de datos de superficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg de fibra.

Por tanto, con respecto a la observación de su Despacho en cuanto las reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el aparato, se aclara que el sistema reclamado por esta solicitud está totalmente sustentado en la descripción y el experto en la materia claramente podrá ejecutar la invención con lo revelado en la solicitud así como con los conocimientos generales que tenga del campo de la invención del estudio. Lo anterior, por cuanto el objeto de la presente invención es un sistema para la medición y adquisición de datos y no un proceso de fabricación de dicho sistema, por lo cual no existía la necesidad ni obligación de incluir esta información en la descripción.”

Señala el recurrente que, de acuerdo con lo expuesto en la resolución que impugna, para el Despacho:

“[...] resulta claro cuál es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, se resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable por caer dentro de una excepción de patentabilidad.

En efecto, al momento de concluir que la materia no es patentable por caer en una excepción de patentabilidad, su Despacho está tácitamente reconociendo que para el examinador es claro en qué consiste la invención y cuál es el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la decisión impugnada demuestran que es como consecuencia del estudio de fondo de la solicitud que la misma es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es requisito *sine qua non* para que la invención pueda ser estudiada de fondo.

Siguiendo esta argumentación se llegaría al absurdo de que todas las veces que una invención no es patentable o se refiera a segundos usos, la misma no cumple además con el requisito de claridad.”

Resalta a continuación que el objeto reivindicado sí es una invención y agrega:

“Con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con formas de presentar información, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la doctrina y el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a cualquier representación de información caracterizada solo por el contenido de información. Es decir, dicha excepción

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654j

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

solamente excluye de patentabilidad a la presentación *per se* de la información y a la información almacenada en un medio, pero no a las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de estos, no consistan exclusivamente en estos últimos y en las cuales sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

A este respecto, me permito poner de presente, que tal y como está mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema planteado... es la necesidad de sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica, de manera más específica, con una interfaz para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica de presión y temperatura de redes de Bragg para uso en pozos de petróleo o gas.

Así pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado mediante 'procesamiento de señales'. De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho como un problema de naturaleza técnica.

Ahora bien, la solución propuesta al problema planteado, es un sistema que comprende un módulo óptico (30), una fuente óptica (31) conectada a un modulador (32) y un conmutador óptico hasta los sensores (10a) y (10b) en los pozos de petróleo y/o gas; y otras características que deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior toda vez que hacen que la información, es decir, los parámetros medidos por los sensores (10a) y (10b) esté disponible a través de distintas aplicaciones.

Así entonces, el sistema reivindicado está definido por sus características técnicas, las cuales son los elementos y las características funcionales del tipo elementos, medios o piezas para hacer una función.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del sistema está dada por sus características técnicas, y no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información, como señala equivocadamente el examinador...

De otro lado, con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la doctrina, el Manual... de la Comunidad Andina, The Guidelines for Examination in the European Patent Office y el Manual del Inventor editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores *per se* pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad "los programas de ordenador o el soporte lógico" pero no las invenciones que si bien se relacionan o hagan uso de programas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

de ordenador, no consistían exclusivamente en estos últimos.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la Jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al respecto, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

'En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición' (Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

De lo anterior, es claro que toda objeción relacionada con excepciones de patentabilidad debe realizarse con fundamento en la aplicación literal del artículo 15 de la Decisión 486. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto debe de desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno debido a que, como se ha mencionado anteriormente, la presente invención no está dirigida a la presentación per se de la información y/o a un software como tal sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica con respecto a la necesidad de un sistema para la medición y adquisición de datos."

Con relación a la aplicación del artículo 21 de la Decisión 486 considera el recurrente:

"[...] es claro que el hecho de que algunos de los elementos que conformen un producto, en este caso un sistema sean conocidos no implica que el sistema como un todo sea también convencional.

Por tanto, respetuosamente mi representada reitera que no comparte la opinión del señor examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un (segundo) uso por cuanto en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada..., entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente.

Adicionalmente, es importante resaltar que a pesar de que los medios usados (elementos del sistema) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento. Por tanto, no es válido argumentar que debido a que cada uno por separado es conocido, el sistema como tal se refiera a un segundo uso puesto que lo novedoso e inventivo de la invención consiste en la combinación de dichos elementos."

Finalmente, en cuanto a la aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 considera:

"Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la presente solicitud de patente, encontramos que su Despacho solamente profirió una Acción Oficial (11792/08), la cual estuvo dirigida fundamentalmente a poner de presente los defectos de claridad, sustento descriptivo y excepciones de patentabilidad, que presentaba la misma.

Sin embargo, en el análisis realizado a los requisitos de patentabilidad, no se citaron documentos del estado del arte que sustenten la afirmación del señor Examinador,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

respecto a que la presente invención es otro segundo uso de elementos conocidos...

Por lo tanto, en el presente evento no se dio aplicación al artículo 45 de la Decisión 486; por cuanto el oficio No 11792/08 no puede ser considerado una Acción Oficial en los términos descritos por esta norma pues no se indicaban las razones por las cuales, en opinión del Despacho, la invención era ampliamente conocida en el estado de la técnica y/o los productos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de los cuales parte el Examinador para afirmar que la presente invención es un segundo uso.

Lo anterior, resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la tasa para que se llevara a cabo el estudio de patentabilidad fue oportunamente pagada por el solicitante y que el mismo artículo 45 establece la posibilidad de que se haga más de un requerimiento al solicitante cuando resulte necesario y especialmente cuando se ha efectuado la modificación del pliego reivindicatorio, tal y como sucedió en el presente caso.

Por las anteriores razones, en nuestra opinión, dentro del trámite de la presente solicitud de patente no se dio cumplimiento al trámite reglado por el artículo 45 de la Decisión 486 y por ende la resolución 28926 se encuentra viciada de nulidad y debe revocarse."

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".

A su vez el artículo 30 de la Decisión 486 establece:

"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 podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN ^N 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con la adquisición y procesamiento de datos para sensores de fibra óptica de presión y temperatura de redes de Bragg para uso en pozos de petróleo o gas.

Por otro lado se reclama un sistema para la medición y adquisición de datos de superficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg, relacionado en las reivindicaciones 1 a 16.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que "la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial."

Al respecto cabe recordar que en este caso se manifestó al solicitante que el objeto de la solicitud corresponde a materia no susceptible de proteger mediante patente.

Por otra parte, se ha señalado que el objeto de la solicitud no es claro en la medida que las reivindicaciones no definen precisamente la materia que se desea proteger mediante la patente. Al momento de formularse las reivindicaciones se emplearon elementos cuyo carácter no es técnico.

De lo anterior resulta que no es acertado pretender que la negación únicamente se debió a la falta de claridad, puesto que este no es el único problema o defecto que presenta la solicitud.

No obstante lo anterior, aunque la materia que se pretende patentar no está definida sí es posible identificar que el verdadero objeto de la solicitud es el procesamiento de datos, lo cual no constituye materia patentable.

Con respecto a la descripción, el solicitante argumenta que el sistema reclamado en la solicitud está totalmente sustentado en la descripción y el experto en la materia podría ejecutar la invención con lo allí revelado, por cuanto el objeto de la solicitud es un sistema para la medición y adquisición de datos y no un proceso de fabricación de dicho sistema, por lo cual, agrega, no existe la necesidad ni la obligación de incluir esta información en la descripción.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

Sobre este punto del recurso cabe señalar que la descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa de manera que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, esto implica que la descripción debe presentar de manera detallada como se llega a la invención. Si la invención es un sistema para la medición y adquisición de datos tal como afirma el solicitante, la descripción necesariamente debe especificar los componentes de tal sistema y las relaciones estructurales existentes entre los componentes del sistema, entendiendo que elementos tales como señales, procesamiento de datos, resultados y usos, NO son componentes del sistema, por cuanto el sistema es independiente de la forma como se use, y los datos que maneje.

La descripción en este caso se refiere es al uso que se da al sistema para el procesamiento de una señal, esto de ninguna manera es una definición de una invención, ya que la materia que se protege y por consiguiente que se debe divulgar en la solicitud es el objeto como tal, el cual como se dijo anteriormente es independiente del uso que se le de. Por consiguiente, la descripción en lugar de definir usos, debería haber definido relaciones tales como la forma de conexión de los componentes, la forma de acople, el cableado, las relaciones electromagnéticas, los circuitos y demás, que son precisamente las características que permiten a una persona capacitada en la materia llevar a cabo la invención y evaluarla.

En conclusión, es obligación del solicitante divulgar la forma de ejecución de la invención, lo cual implica que la descripción debe estar dada en términos de características técnicas, no mediante la descripción de procesamiento de datos o usos ya que esto no permite determinar cual es la mejora aportada por la solicitud.

Argumenta el recurrente que, de acuerdo con lo expuesto en la resolución que impugna, para el Despacho "[...] resulta claro cuál es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, se resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable por caer dentro de una excepción de patentabilidad."

Al respecto cabe advertir que mediante el Oficio 11792 debidamente comunicado al solicitante, se objetó la falta de definición y la no patentabilidad de la materia reclamada. En respuesta a este requerimiento, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio en términos de procesamiento de señales, pero argumentó que el objeto de la invención es un sistema para medición y adquisición de datos, y no procedimiento para el procesamiento de señales. En este caso se debe objetar una falta de definición de la materia, en primer lugar, porque las reivindicaciones deben definirse por medio de características técnicas y, en segundo lugar, porque el Despacho no encuentra cómo de la materia reivindicada se pueda definir un objeto tal como un sistema para medición y adquisición de datos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19654.

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

Reconoce el recurrente que la Oficina tiene razón en sus objeciones acerca de la patentabilidad de la materia solicitada cuando anota: "Las anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro cuál es la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo." (Subrayado por la Oficina)

En las citas que menciona el recurrente, el Despacho había concluido entre otras cosas que:

- El objeto de la solicitud no reviste una forma tangible.
- Lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o parte de ellos.
- Lo reivindicado corresponde a presentación de información.

En este caso la objeción en términos del artículo 30 es necesaria, dado que a pesar que en este aparte el solicitante reconoce la no patentabilidad de su invención, a continuación presenta un aparte denominado "5.2 Si es una invención" lo cual claramente contradice lo anterior.

En conclusión, las reivindicaciones estudiadas no definen un producto patentable, por cuanto el sistema para la medición y adquisición de datos fue reivindicado en términos de procesamiento de datos, lo cual no corresponde a una característica técnica del sistema.

Argumenta el recurrente que la excepción de patentabilidad, relacionada con formas de presentación de información, solamente excluye a cualquier representación de información caracterizada sólo por el contenido de información.

Considera la Oficina que la presente solicitud está planteada en términos del procesamiento de la información contenida en señales. Como es bien sabido, una señal que contiene material descriptivo funcional no es ni un proceso ni un producto, por el contrario, la señal es una forma de energía que no tiene estructura física ni materia tangible.

Así las cosas, definir una invención en términos de procesamiento de la información contenida en la señal, es presentación de información, por cuanto la señal no es un componente del sistema para la medida y adquisición de datos y, la información contenida en la señal y procesada en el sistema tampoco corresponde a un componente fundamental del sistema, es más, ni siquiera corresponde a un componente del sistema.

Ahora bien, una invención relacionada o que haga uso de información puede ser patentable siempre y cuando esta invención esté definida por medio de características técnicas, lo cual implica que las reivindicaciones en ningún

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **19654**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

momento se deben referir a la información que en tal caso el invento maneje, sino a características tales como componentes y las relaciones estructurales o funcionales existentes entre tales componentes.

En el presente caso, las reivindicaciones no presentan características técnicas, sino características relacionadas con el manejo y procesamiento de información, lo cual no es aceptable y menos en un producto que se puede (y se debe) definir en términos de características estructurales.

Manifiesta el solicitante que el problema planteado en la solicitud es "la necesidad de sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica", por lo que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un problema de naturaleza técnica.

Según lo anterior, el problema técnico en este caso sería la obtención de un sistema para la medición y adquisición de datos para sensores de fibra óptica. Esto implica que la solicitud debe definir cómo se ejecuta (constituye) tal sistema, no simplemente enumerar una serie de componentes ni establecer las relaciones técnicas fundamentales: conexiones, acople, cableado, entre otras; lo cual corresponde, efectivamente, a la solución de un problema técnico.

Ahora, el procesamiento de datos y uso de un sistema no es una solución a un problema técnico, en primer lugar porque el operar o aprender a usar un dispositivo resuelve un problema de carácter intelectual relacionado con el usuario (aprender a usar un sistema), y en segundo lugar, el procesamiento de datos responde a un problema intrínseco de la programación de un dispositivo, es decir, la solicitud aunque presenta un problema técnico, no presenta una solución técnica a tal problema.

Igualmente, argumenta el recurrente que la solución propuesta al problema es un módulo óptico, una fuente óptica, un conmutador óptico y otras características que deben ser consideradas técnicas porque su resultado se ve reflejado en el mundo exterior, toda vez que hacen que la información esté disponible a través de distintas aplicaciones.

Al respecto precisa esta Oficina que las características anteriores no constituyen materia técnica toda vez que el resultado a alcanzar no es una característica válida para definir una invención y menos para una invención de producto. En este caso, la solución del problema debe conllevar a la obtención del producto mencionado (el sistema para la medición y adquisición de datos), sin embargo según lo planteado por el solicitante, la invención conlleva es a la aplicación del dispositivo para el tratamiento de información, lo cual difiere claramente del objetivo de la solicitud, siempre que las reivindicaciones calificadas simplemente se refieran al uso de un sistema y no a la caracterización técnica de éste.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

Y añade el recurrente: “[...] el sistema reivindicado está definido por sus características técnicas, las cuales son los elementos y las características funcionales del tipo elemento, medios o piezas para hacer una función.” (folio 171)

Con relación al argumento anterior, cabe aclarar que la mención de uso de una o más partes del sistema NO establece una relación de función. En sectores técnicos de electricidad, electrónica, la mención de características del tipo elemento, medios o piezas para hacer una función (fuente que genera señal, sensor que mide parámetros), no constituyen características técnicas por cuanto no indican cómo están relacionados los componentes entre sí, la estructura que se forma, la función conjunta, etc., que son precisamente las características que pueden compararse y evaluarse con respecto al estado del arte.

Continúa el solicitante afirmando que la caracterización del sistema está dada por sus características técnicas, y no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o información.

Como se dijo anteriormente, la mención de elementos y el uso de estos no constituye una característica técnica, adicionalmente, acciones como: generar, enviar y recibir una señal, no son características propias de un sistema para la medición y adquisición de datos, sino que se trata de las instrucciones de procesamiento de señales (datos) que pueden llevarse a cabo dentro de un sistema de medición.

La afirmación de que el sistema no es exclusivamente procesamiento de datos por la simple mención de unos componentes no es válida, toda vez que no se presentan características técnicas que relacionen los componentes del sistema, sino que solamente se presenta el procedimiento asociado con el procesamiento de una señal, lo cual a la luz de la legislación vigente NO puede considerarse patentable.

Así las cosas, la caracterización de un sistema a través de un medio de contención de información, tal como una señal de datos, no es válida dado que esto corresponde a presentación de información, lo cual no se considera invención y por tanto no es materia patentable. (Art. 15 de la Decisión 486).

De otro lado, el solicitante pide tener en cuenta que la excepción de patentabilidad relacionada con el software solamente excluye del privilegio de patente a los programas de computador *per se* pero no a las invenciones en las cuales dichos programas sean simplemente un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

En la presente solicitud el procesamiento de una señal óptica no es simplemente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

un medio para obtener una finalidad sino que se trata de la finalidad misma de la solicitud. Por tal motivo, la solicitud no presenta elementos de carácter técnico, toda vez que no los hay dado que cuando el objeto de la invención es el procesamiento de datos (señales) las características técnicas del sistema pierden relevancia. Sin embargo, el procesamiento de datos no puede ser objeto de patente, mientras que el sistema sí.

Pide el solicitante tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al respecto, en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, no obstante considera la Oficina que al aplicar la normativa correspondiente no se está interpretando analógica ni extensivamente dicho principio.

El soporte lógico como tal está definido como "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Así las cosas, un procedimiento caracterizado por una serie de etapas de procesamiento de datos para ser incorporadas en un sistema de procesamiento, es soporte lógico como tal, de manera que las apreciaciones del Despacho están acordes con la normativa aplicable, por cuanto ni se está haciendo una extensión a las excepciones de patentabilidad, ni se está dando una interpretación analógica a la materia reclamada, ya que lo reivindicado se trata de soporte lógico y no de un producto o un procedimiento que pueda protegerse mediante patente.

En conclusión, la materia reclamada en la solicitud no puede ser considerada una invención, por cuanto cae en las excepciones comprendidas en los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

Considera el recurrente que el hecho de que algunos de los elementos que conforman el objeto reivindicado sean conocidos no implica que el sistema como un todo también sea convencional, más aún cuando no se mostró que la materia reclamada se encuentra patentada o que fue objeto de patente.

Al respecto cabe aclarar, en primer lugar, que las reivindicaciones de la solicitud no presentan ninguna característica técnica que pueda ser evaluada con respecto al estado del arte, de manera que tal como se dijo en comunicaciones anteriores, con la materia de la solicitud no es posible establecer una búsqueda de anterioridades.

Por otro lado, la Oficina no se ha pronunciado en contra de incorporar elementos conocidos en un sistema, siempre y cuando las reivindicaciones establezcan claramente las relaciones funcionales o estructurales existentes entre estos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

elementos. Esto es completamente diferente a limitarse a enunciar el uso de cada componente, lo cual no aporta nada a la definición del sistema.

Afirma el recurrente que la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o procedimiento, de manera que no es válido afirmar que se trata de un uso simplemente porque cada elemento por separado es conocido, cuando lo novedoso e inventivo consiste en la combinación de dichos elementos.

Sobre este punto considera la Oficina que para definir un elemento nuevo e inventivo, tal como afirma el solicitante, la solicitud no debe limitarse simplemente a enumerar una serie de componentes, sino que debe establecer las relaciones existentes entre estos. La aplicación o uso de cada elemento por separado no constituye una relación ni estructural ni funcional entre los componentes del sistema, es simplemente el uso de un componente.

En conclusión, la materia reclamada no cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión, por cuanto los usos no son invenciones ni de producto ni de procedimiento.

Argumenta el recurrente que el Despacho solamente profirió una acción oficial, la cual estuvo dirigida a poner de presente los defectos de claridad, sustento descriptivo y excepciones de patentabilidad. Sin embargo, no se citaron documentos del estado del arte para sustentar las afirmaciones de uso de elementos conocidos.

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar que en el Oficio 11792, por medio del cual se efectuó el examen de fondo de la solicitud, se concluyó que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 literal e), 21, 28 y 30 de la Decisión 486, por tal razón no es posible continuar la evaluación del capítulo reivindicatorio hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados al respecto. Además, se objetó la forma cómo está elaborado el capítulo reivindicatorio.

De acuerdo con lo anterior, por una parte, la solicitud no presentó las condiciones de idoneidad que permitieran realizar una búsqueda de anterioridades, principalmente porque el objeto de la solicitud no estaba definido, y además se encontró que la materia que se pretende proteger corresponde a materia no patentable.

Mediante memorial del 15 de diciembre del 2008, el solicitante radicó una nueva descripción y un nuevo capítulo reivindicatorio, sin embargo las modificaciones realizadas no solventaron las objeciones puestas en consideración, en cuanto a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 19654

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

definición de la materia a proteger, sustento descriptivo y exclusiones a la patentabilidad. Por lo anterior, se concluyó que la materia reclamada no estaba claramente definida ni, finalmente, corresponde a una invención, razón por la cual no se realizó búsqueda de anterioridades.

Por lo demás, resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad.

Por su parte, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre Notificación de no patentabilidad, prevé: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez." (subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, es a la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Ahora bien, la objeción en cuanto al uso se dio porque la solicitud pretende caracterizar el dispositivo por medio del uso de sus componentes, componentes que son ampliamente conocidos en el estado del arte por lo que se denominan convencionales. El sistema no es nuevo ni inventivo simplemente porque se mencione en las reivindicaciones algunos componentes y el uso que se da a cada componente de manera individual.

Adicionalmente argumenta el solicitante que en el análisis realizado por el Despacho no puede tenerse como verdadero pues no se indican las razones por las cuales la invención es ampliamente conocida en el estado de la técnica y/o los productos ya patentados, de los cuales se parte para afirmar que la materia de la solicitud es un segundo uso.

Al respecto cabe aclarar que la presente solicitud de patente NO comprende una invención de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 486 y explicado en los párrafos anteriores. Por tal motivo, no puede decirse que la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 19654**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-079338

presente invención sea ampliamente conocida, pues al no haber tal, no es posible realizar una búsqueda de anterioridades. La Oficina ha reiterado que la presente solicitud se refiere al uso de elementos convencionales ampliamente conocidos. El uso no es una característica técnica válida para definir una invención de producto tal como un sistema de medida, por cuanto el uso que se da a un elemento es independiente del elemento como tal.

Se puede concluir entonces que la respuesta dada por el solicitante no satisfizo las objeciones planteadas en su momento por la Oficina, principalmente porque la materia comprendida en la solicitud no corresponde a una invención, de manera que no se consideró necesario hacer otro requerimiento. Adicionalmente, el solicitante no dio una respuesta satisfactoria a las objeciones planteadas.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en primer lugar por no comprender materia que se considere invención; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

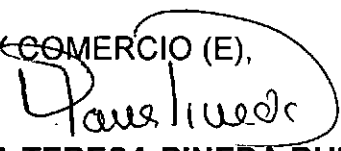
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28926 del 09 de junio del 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, 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 **16 ABR. 2010**
Dada en Bogotá, D. C., a los

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No 72-35
Bogotá D. C.