

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0028161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

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 la presente solicitud de patente de invención número 01004197B es divisional de la solicitud número 01004197 radicada el 22 de enero de 2001, y por tanto se beneficia de la citada fecha de presentación. La presente solicitud divisional tiene como título: "METODO Y APARATO PARA LEER Y DECODIFICAR INFORMACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar una solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de la solicitud principal número 01004197, de la cual se derivó esta solicitud, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 12 de abril de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 6, contenidas en los folios 84 y 85, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de análisis automático de imágenes de paquetes que se desplacen por una cinta transportadora, reivindicado en la forma de método y sistema.

28161

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0028161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

Por su parte, el nuevo pliego reivindica: un método de acceso a información de enrutamiento de paquetes sobre una red de computadoras que involucra por lo menos un terminal de usuario y por lo menos un servidor alias, relacionado en las reivindicaciones 1 a 3; y, un sistema de computadora de acceso a una información de enrutamiento de paquetes sobre una red de computadoras, relacionado en las reivindicaciones 4 a 6.

2. Claridad de la solicitud en estudio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

El nuevo pliego reivindicatorio no tiene sustento descriptivo, porque, de un lado, no encontramos en ese aparte la secuencia de procesamiento en la forma relacionada en 1 y sus dependientes; de otro lado, se divulga *el uso* de los componentes de un sistema de distribución de paquetes y no divulga una nueva forma de construir dicho sistema o una(s) nueva(s) función(es) entre los componentes del mismo, por esta razón las reivindicaciones de sistema no tienen sustento descriptivo.

Es evidente que, hacer una enunciación enumerativa de los componentes de un sistema y los usos respectivos no significa que se haya enseñado una nueva forma de realización de un producto y, por consiguiente, tenga sustento descriptivo.

En la reivindicación 1 se incluyó la frase "caracterizado", pero ello no significa que se haya establecido el aporte del solicitante al estado de la técnica, por lo que continúa siendo indefinida al igual que las restantes reivindicaciones; además, las expresiones "en donde" y "comprende", no equivalen a "caracterizado por", como se dijo en el traslado.

Las reivindicaciones de "método" no solo hacen mezclas de características no permitidas sino que se redactaron en términos del resultado a obtener, lo que no se permite puesto que presentan como "etapas" la secuencia de procesamiento efectuada por los componentes convencionales de un sistema informático de manejo de paquetes.

A su vez, las reivindicaciones de "sistema" se relacionaron en términos de una secuencia de procesamiento de las señales, lo cual, no solo no se permite, puesto que la definición de los sistemas (producto) no se hizo con las características permitidas, sino que es llevada a cabo con un equipo informático *convencional o ampliamente conocido*, lo cual, simplemente es tratamiento de información no técnica con medios técnicos que, en suma, no resuelven un problema técnico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0028161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

Las reivindicaciones 1 y 4 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se persigue en, "sobre una red de computadora... alias", "que incluye por lo menos... paquete", "siempre que dicho servidor...de paquete"; "incluyendo por lo menos... paquetes", "siempre que dicho servidor... paquetes".

Las reivindicaciones 5, 6 no tienen enlace lógico con su independiente, porque no aclaran o delimitan una característica de estructura o función sino que hacen referencia a una etapa de proceso de información.

Dado lo anterior, se concluye que las reivindicaciones calificadas *aún* no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

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

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios. Precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método), adicionalmente el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de *producto*.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"4. un sistema de computadora de acceso a información... una terminal de usuario que recibe la información... un procesador... que ingresa la información..."

"5. el sistema... el servidor alias permite el acceso...".

"6. el sistema... el servidor alias permite el acceso...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (*uso*).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00128161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

3. No se considera invención

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

La solicitud explícitamente señala que el ambiente de operación en el que se usa lo solicitado comprende un sistema de computación distribuido, en donde las estaciones o computadoras personales se conectan de diversa formas, en disposición servidor a cliente y los programas o datos están disponibles en varios de ellos.

Por ello, las instrucciones de procesamiento se almacenan en la memoria de uno o varios de esos componentes, para que el procesador del computador ejecute la secuencia de procesamiento, que lleven al resultado deseado.

Dado lo anterior, lo solicitado no se considera una invención de conformidad con lo previsto en el inciso e) del citado artículo 15.

Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque como se señala, explícitamente, en la descripción se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales como un computador personal o un servidor o de partes de ellos; también en las reivindicaciones se incluyen como "etapas", "pasos" o "procesos" la secuencia de procesamiento ejecutada por el procesador con las instrucciones respectivas, las que se ilustran en detalle en las figuras 10 y 11 y su descripción correspondiente.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la norma supranacional andina.

4. Respuesta del solicitante

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

- Sobre el nuevo pliego reivindicatorio cabe anotar que, contrario a lo que advierte el solicitante, no se encuentra enteramente soportado, porque, de un lado, unas mismas figuras y descripción rara vez se refieren a un producto y un sistema simultáneamente. De otro lado, los apartes de la descripción mencionados en la respuesta no relacionan los pasos del "método" en la secuencia allí relacionada y las de sistema hacen una enumeración de medios técnicos para procesar información, que simplemente es el uso de esos medios. Lo anterior es, fácilmente, constatable a partir de lo que dicen las referencias en la descripción, citadas por el interesado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

Es importante dirigir la atención a las páginas 9 a 12 de la citada descripción donde se dice: "el ambiente de operación en el cual se utiliza la presente invención... computadoras (son) de propósito general... los usuarios en una terminal remota... comunican por la red con un servidor o un sitio de Internet... programa de búsqueda... servidor.

Un sistema... puede llevar a cabo operaciones... llevaría... otro tipo de computador... protocolo de transferencia de archivos... mosaic o netscape, los usuarios pueden fácilmente acceder a la información de Internet... el soporte lógico para buscar en la red maneja la función de localizar... seleccionar una palabra... en el área de los negocios, un servidor puede desarrollar... puede explorar un usuario... a través del uso de imágenes, sonido... figura 1... instalación de distribución de paquetes típica para procesamiento de paquetes...

Asimismo, en las paginas 27 a 29 se relaciona que, "esto permite para un método estándar de acceso de información capturada... permite para un uso conveniente de un servidor de alias... el paquete es captado y procesado la información de la superficie del paquete... es usada para llenar la entrada de la base de datos... tendrá acceso solamente para leer la ruta... rastrear el progreso del paquete... un cargador podrá recuperar información... digitando la dirección... criterios digitados.

Como se ilustra... el terminal de uso... para realizar diversas funciones relacionadas con el recuperar y visualizar páginas WEB... almacenadas en Internet".

- En la respuesta también se afirma que, "...la reivindicación 4 (SISTEMA) si esta redactada bajo los parámetros permitidos... el párrafo 57 de la "Guía sobre el examen de las solicitudes de Patentes"... el Manual Andino de Patentes... expedido por la OMPI en el año 2004... Ese Despacho considera que en la presente invención se refiere a un segundo uso... que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser de recibo... El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la combinación de elementos conocidos, ha sostenido lo siguiente: "La novedad no es un requisito... el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso No 21-IP2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000)".

Para desvirtuar lo anterior, basta señalar que el interesado, de un lado, hace referencia a jurisprudencia relativa a la novedad y el nivel inventivo esbozada en la interpretación prejudicial transcrita, la cual, nada tiene que ver en este caso, pues la solicitud no recae sobre un objeto patentable. De otro lado, antes de entrar a discutir novedad y nivel inventivo el interesado debería tener en cuenta la jurisprudencia dictada por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establece:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

"(...) 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 (...)"
(Subrayados y resaltados fuera del texto).

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones 1 a 3 resultan improcedentes, porque ellas no se dirigen a un método para fabricar un producto sino a una forma de acceder a la información, mediante una computadora, de la ruta que puede seguir un paquete desde un punto de envío a un destino, por Internet.

Respecto a las reivindicaciones de "sistema", como se dijo antes, se relacionaron en términos de una secuencia de procesamiento de las señales, que es llevado a cabo con un equipo informático del *estado del arte*, lo cual, simplemente es el tratamiento de información o técnica con medios técnicos que, en suma, no resuelve un problema técnico.

Como se sabe en propiedad industrial, lo que las reivindicaciones deben lograr es definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar y que una reivindicación independiente, comúnmente, se subdivide en preámbulo, el cual, contiene el conjunto de características cuya combinación ya se conoce; por decirlo así, es el "*genero*" al que pertenece la invención y, en una parte caracterizante, que menciona la(s) característica(s) propia(s) de la invención, es decir, aquella(s) característica(s) creada(s) o aportada(s) por el inventor; por decirlo así, es la "*especie*" de la invención.

La reivindicación 4 señala que, "un sistema de computadora de acceso... comprende un terminal de usuario que recibe la información que contiene la identificación de un paquete... un procesador e el servidor alias que ingresa la información...", lo cual, es una enunciación enumerativa de los componentes de un sistema de computación ampliamente conocido y del uso respectivo de cada uno de los componentes incluidos allí, ya que no hay ninguna función técnica entre los componentes de ese sistema sino, simplemente, es el procesamiento de información con medios técnicos de donde es obvio que no se ha enseñado una nueva forma de realización de un producto (estructura o función) y, por consiguiente, que tenga sustento descriptivo.

Adicionalmente, es evidente que un *producto* o un *procedimiento*, como tal, es independiente de cómo se usa(n) u opera(n) los componentes de un sistema, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliega en ella, un procesador es independiente del genero de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00128161

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

Por lo tanto, el procesamiento de datos (información) con medios técnicos no define un sistema de computadora sino *el uso* de los componentes de aquel para generar un resultado, por demás, de carácter administrativo o comercial pero no técnico. Además, los elementos de dicha secuencia no sirven para distinguir las características de un "sistema", como se reivindica aquí, puesto que es presentar como "funciones" el uso de un sistema de procesamiento de datos convencional o ampliamente conocido por todos.

A la luz de lo anterior, un *producto* debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos *conocidos ampliamente* en la técnica con *el uso* de elementos lógicos para procesar datos y, las de *procedimiento* (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Dado lo anterior, argüir que, "la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486 no esta referida al segundo uso de elementos convencionales ... la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser de recibo para objetar su patentabilidad...", no controvierten las objeciones trasladadas al solicitante.

En conclusión, si la administración aceptase los argumentos del interesado, se llegaría a que un método o un sistema, como los solicitados aquí, serían patentables con solo pretextar que en las reivindicaciones no se "define el algoritmo necesario...", consecuentemente se permitiría que, solapadamente, se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

- Por último se argumenta que, "...Despacho considera que la presente invención está incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el inciso e) del artículo 15... simple lectura de esta norma se puede concluir que la única materia que el legislador Andino excluyó del concepto de invención fue el software como tal pero no los productos de los cuales el software pueda hacer parte... no resulta aplicable en el presente caso...no se define el algoritmo necesario (programa) para acceder a la información de enrutamiento...".

Con relación a los comentarios precedentes, vale la pena puntualizar que como ya se explicó antes, y se reitera aquí, lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no técnicos con medios técnicos por medio de una secuencia lógica de procesamiento, que hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del artículo 15e); justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, por lo cual, no se considera una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00028161
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197B

invención de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 e). También se reitera, que las reivindicaciones 1 a 3 no se dirigen a un método para fabricar un producto sino a un método de acceso a información.

En conclusión, lo fundamental en esta solicitud es que ella no soluciona ningún problema técnico, no se ajusta a los parámetros fijados por la jurisprudencia andina (para el caso ver el proceso 36-IP-98), puesto que no se dirige a un proceso para fabricar (obtener) un producto, además no se considera una invención y, como se explicó y se sostiene categóricamente, lo solicitado simplemente es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 11728, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y APARATO PARA LEER Y DECODIFICAR INFORMACIÓN".

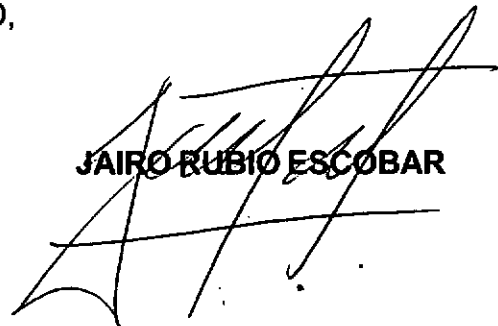
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Federal Express Corporation, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26 OCT. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR



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