

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

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 19 de mayo de 2006, bajo el número 06048070, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "PROCEDIMIENTO PARA OPERAR INSTALACIONES INDUSTRIALES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/039250 del 19 de noviembre de 2004.

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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 23 de junio y 14 de noviembre de 2008 el solicitante atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, y modifica el título de la invención a: "PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRIENTE Y LA MODERNIZACIÓN ADECUADAMENTE PROGRAMADA DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIALES DE LARGA VIDA ÚTIL".

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 nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 159 del expediente en estudio, no definen un método ni una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se relaciona con un sistema de computadora para fijar a largo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

plazo las variables de influencia técnica de una instalación industrial, el cual comprende medios para identificar variables, medios para ingresar variables de medición, medios para registrar el estado actual de la instalación y medios de comparación de datos.

El problema técnico que pretende solucionar, es proveer un procedimiento para la operación de instalaciones técnicas, mediante el cual, medidas de mejoras estructurales puedan ser evitadas deliberadamente o realizadas de parte del operador de manera particularmente eficiente y determinada en términos de un incremento de la valoración. Al tiempo, el procedimiento también puede llevarse a cabo mediante un programa de computador y usando un sistema de computación.

2. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, “no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; (...)”

Para el caso en concreto, la reivindicación 1 define un sistema para fijar de manera confiable a largo plazo en su valor teórico las variables de influencia técnica de instalaciones industriales, en particular plantas de producción, caracterizado porque comprende:

- Medios de identificación **para identificar aquellas variables de medición técnicas que determinan conjuntamente la valoración de una instalación real** (negrilla fuera de texto),
- Medios de entrada **para ingresar valores medidos, interrogados por el sistema relativos a las variables de medición técnica identificadas** (negrilla fuera de texto),
- Medios de registro **para registrar el estado actual de la instalación real mediante la medición de las variables de medición técnica identificadas** (negrilla fuera de texto), y
- Medios de comparación **para comparar el estado actual de la instalación con un índice de referencia con el fin de determinar al menos una de las variables de medición cuyo cambio en valor incrementaría la valoración de la instalación** (negrilla fuera de texto).

Las frases resaltadas en negrilla señalan las etapas de un programa de computadora que se ejecutan en un sistema de cómputo compuesto por diferentes medios, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el capítulo descriptivo (folio 49), corresponden a un microprocesador, un teclado o una interfase o un puerto USB, un microprocesador en combinación con una memoria y/o un almacenamiento en disco duro y una unidad de punto flotante de un microprocesador.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

Lo anterior se encuentra graficado en las figuras 2 y 4 de la descripción. Ellas presentan el diagrama de flujo del algoritmo y el sistema de computadora que ejecuta cada una de las instrucciones impartidas por el programa de computadora, respectivamente:

FIG 2

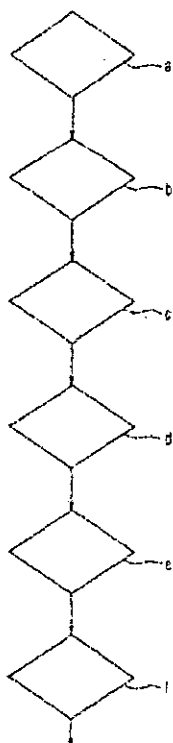
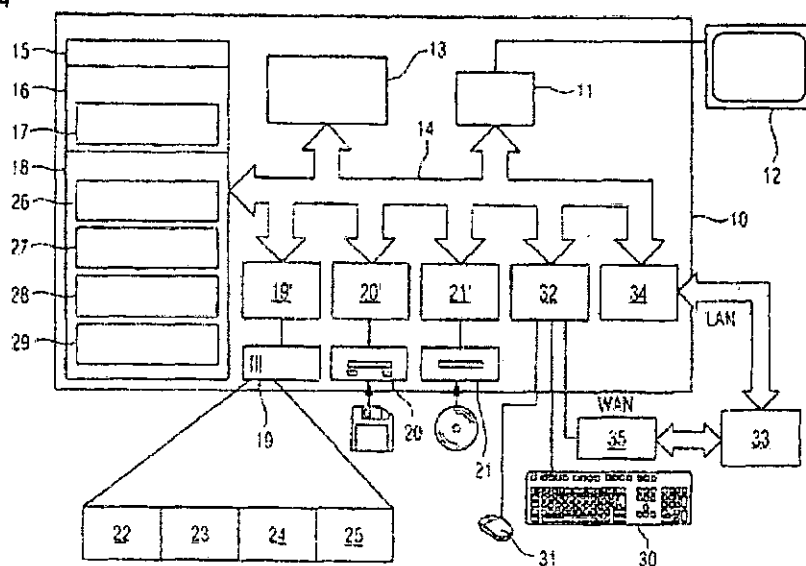


FIG 4



En el mismo sentido, tratándose de la definición del sistema por las instrucciones de un programa de computadora, el capítulo descriptivo de la solicitud señala:

“El procedimiento mencionado puede ser implementado al menos en parte por un sistema de computadora... el procedimiento según la invención puede ser implementado mediante un programa de computadora. Este programa ejecuta las siguientes etapas:

- a. Identifica aquellas variables de medición técnica que determinan conjuntamente la valoración de una instalación real,
- b. Requiere del usuario valores medidos relacionados con las variables de medición identificadas, valores que el usuario ingresa por ejemplo mediante un teclado, y
- c. Compara el estado actual de la instalación con un índice de referencia almacenado para el programa y determina al menos una variable de medición cuyo cambio en el valor incrementaría la valoración de la instalación.” (folios 49-50)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

“También es posible que el estado actual esté registrado con apoyo de software” (folio 47).

“Un sistema de computadora según la invención, el cual comprende una computadora 10 cuyas señales de salida son visualizadas en un monitor 12 mediante una tarjeta gráfica 11. La computadora 10 tiene un microprocesador central 13, el cual está conectado con la memoria del sistema 15 a través del bus de sistema 14 ... Cuando el sistema operativo 22, el programa de computadora 23 según la invención, base de datos 24 y el índice de referencia (benchmark) 25 están almacenados en el disco duro 19. Cuando el programa 23 es llamado, el mismo es cargado en la memoria de trabajo 18, donde tienen un primer módulo 26 para identificar aquellas variables de medición técnica que determinan la valoración de una instalación real, un segundo módulo 27 para interrogar valores ... un tercer módulo 28 para comparar el estado actual de la instalación ... también pueden almacenarse en la memoria RAM otros módulos de programa 29 ... para identificar medidas estructurales o un módulo de evaluación ...” (folios 51 y 52).

Es importante resaltar que un sistema de cómputo, tal como el propuesto en la solicitud en estudio, sólo puede llevar adelante cualquier tarea (fijar variables de influencia técnica) si cuenta con un algoritmo que le indique, a través de un programa, qué es lo que debe hacer (identificar variables, ingresar valores, registrar el estado actual de la instalación y comparar el estado de la instalación), lo cual es justamente lo que se entiende por soporte lógico.

De tal forma que dicho sistema sin el soporte lógico, corresponde a una serie de dispositivos que en conjunto forman un computador, como lo referencia la descripción con el número 10 y se representa en la figura 4.

Así las cosas, el sistema para fijar variables técnicas en instalaciones industriales, es una aplicación de un procesamiento de datos que responde a determinadas instrucciones otorgadas por un programa de computadora.

Por lo tanto, la materia de invención corresponde a una aplicación de programación, que al tenor de lo dispuesto en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, cual no es objeto de protección por patente.

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.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

En virtud de lo dispuesto en éste artículo el uso no es patentable, debido a que en la norma 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.

En este sentido, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 señala un sistema de computadora conformado por varios medios que ejecutan una serie de instrucciones de un programa de computadora que determinan al menos una variable de medición, y que conforme a lo divulgado en la descripción, dichos medios corresponden a microprocesadores, teclados, puertos USB, entre otros, los cuales en su conjunto conforman un computador, es claro, que el sistema reivindicado corresponde al uso de medios técnicos (hardware) para ejecutar ciertas instrucciones de un programa de ordenador.

En consideración a lo expuesto y teniendo en cuenta que la materia presentada en el pliego corresponde a un sistema de computadora conocido en el estado del arte como hardware, el cual, sin el soporte lógico viene a ser simplemente un conjunto de dispositivos comúnmente conocidos como computador, se hace evidente, que lo reivindicado no se refiere a un proceso industrial, a la ejecución (fabricación) de un producto o algún aspecto que resuelva un problema técnico, y de allí que la solicitud en estudio no cumpla con lo dispuesto en el mencionado artículo 14.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante pone de presente “que dentro de la categoría de producto a la que hace referencia el Artículo 14 de la Decisión 486 se encuentran los sistemas y sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos y, en consecuencia el sistema de la reivindicación 1 debe calificarse como un producto susceptible de patentabilidad (folio 154, líneas 24 a 28) y que “adicionalmente, el producto no consiste únicamente en una serie de medios sino que implica necesariamente la relación funcional entre ellos” (folio 155, líneas 11y 12), razones por las cuales el sistema de la solicitud no constituye un uso sino un producto (folio 156, líneas 24 y 25).

Al respecto, es importante precisar que si bien el sistema reivindicado define cada uno de sus componentes, la relación funcional entre ellos corresponde a una serie de instrucciones que especifican las operaciones que debe hacer cada medio del sistema, por lo tanto, la relación funcional entre los componentes de dicho sistema es un programa de computador, que como ya ha sido indicado anteriormente, no puede ser objeto de patente a la luz de la legislación nacional vigente.

De otro lado tal como ha sido mencionado, el sistema de cómputo reivindicado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

(hardware) sin el correspondiente programa (software) para fijar las variables técnicas de una instalación industrial, no es más que un conjunto de dispositivos físicos que conforman lo que comúnmente se conoce como ordenador o computador.

En ese orden de ideas, un computador es un sistema de dispositivos ampliamente conocido en el estado de la técnica, al cual se le instala un programa para que realice una tarea específica.

Siendo así, aunque el preámbulo de la reivindicación 1 no especifique el uso de un sistema de cómputo, la ejecución del programa para fijar las variables técnicas de una instalación industrial requiere el uso de un sistema de cómputo.

De igual forma, el solicitante expresa "si el examinador aún considera que el objeto de la presente solicitud no es patentable porque se refiere a secuencias de programación almacenadas en un dispositivo, llamo la atención del examinador sobre el hecho que si bien el software como tal no es patentable, su aplicación técnica si puede serlo (Ver Manual Andino de Patentes, página 53)." (Folio 154, líneas 35 a 39)

Sobre el particular, es importante recordarle al solicitante que el Manual Andino de Patentes no es una norma, y que en consecuencia, tan sólo constituye una guía para la realización del examen de las solicitudes de patente.

Por lo tanto, la legislación aplicable en la materia es la Decisión 486 de 2000, la cual señala claramente en el literal e) de su artículo 15, que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales, no son considerados inventos y que por lo tanto, quedan excluidos de protección por patente.

Ahora bien, con fundamento en esta norma y en razón a que como resultado del estudio de patentabilidad logró determinarse con base en argumentos técnicos verificables que lo reivindicado sin la aplicación un software corresponde simplemente a un computador, resulta claro, que no es posible acceder al beneficio solicitado.

Lo anterior, porque el sistema para fijar las variables de influencia técnica en instalaciones industriales no constituye un producto patentable por tratarse de una aplicación de programación y del uso de hardware para la ejecución de un programa.

Finalmente, en cuanto a la afirmación del solicitante según la cual, lo pretendido para protección es la aplicación técnica de un software, vale decir, que en el expediente no reposan pruebas que demuestren dicha aplicación.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1609
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 – 48070

interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

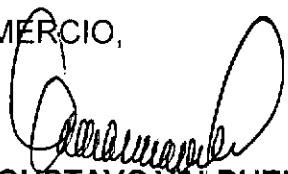
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRIENTE Y LA MODERNIZACIÓN ADECUADAMENTE PROGRAMADA DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIALES DE LARGA VIDA ÚTIL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Siemens Aktiengesellschaft., 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 26 ENE. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94A N° 7A – 09
Bogotá D.C.

202068