

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de julio de 2006, con el No. 06-068235, por la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de SCHLUMBERGER HOLDINGS LIMITED, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "GENERACION Y VALIDACION COMPUTARIZADA DE IMÁGENES DE ENTRENAMIENTO PARA ANALISIS GEOESTADISTICOS DE PUNTOS MULTIPLES".

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 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 solicitante mediante Oficio No. 11851, notificado el 22 de octubre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 1 de marzo de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 24, contenidas en los folios 54 a 59, además de no ser claras, constituyen materia excluida de patente, al referirse a usos, soporte lógico y forma de presentar información. Adicionalmente, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

43438

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a una técnica de cálculo geoestadístico de prospección de formaciones subterráneas, reivindicada como método implementado por computadora.

Específicamente, el capítulo reivindicatorio se refiere a un método implementado por computadora.

6.2. Sobre las modificaciones

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: “[e]l solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

“Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

(...)

*La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹ -negrilla original-.*

Para el caso concreto, no se acepta el último pliego reivindicatorio allegado por el solicitante con la respuesta al Oficio No. 11851 de 2009, debido a que presentó una modificación que implicó la ampliación de la materia solicitada.

¹ Proceso 156 IP 2006
Página 2 de 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

En efecto, la reivindicación independiente, de dicho capítulo reivindicatorio, agregó el elemento *"usar un dispositivo electrónico para evaluar datos digitales que representan una imagen a fin de generar por lo menos una característica que caracterice la estacionariedad de la imagen"*, lo cual viola lo dispuesto en el mencionado artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, cabe señalar que el capítulo reivindicatorio anexo a la respuesta no tiene sustento descriptivo, porque en este aparte no se divulga un método para caracterizar subsuperficies geológicas, que incluye la verificación estacionaria de una imagen de entrenamiento para usar en un análisis geoestadístico multipunto. Esto, evidencia la ampliación de que fue objeto la materia inicialmente reclamada.

Es más, en el oficio trasladado se indicó al interesado que debería señalar en qué parte de la descripción, de la radicación inicial, hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el siguiente examen, hecho que no fue tenido en cuenta en la modificación realizada.

Por lo anterior, el mencionado capítulo reivindicatorio no fue aceptado para análisis de patentabilidad y se continuó la actuación con el capítulo reivindicatorio contenido en los folios 54 a 59 del expediente en estudio.

6.3. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *"[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."

"[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-IP-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

*2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente:
BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)².*

En el presente caso, la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes son indefinidas, teniendo en cuenta que no es posible determinar cuál es el aporte del inventor al estado de la técnica.

En efecto, tanto la reivindicación 1 como sus reivindicaciones independientes, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de información con medios técnicos, lo que no corresponde a características susceptibles de protección vía patente de invención, al no consistir en características técnicas que puedan definir un producto o un procedimiento.

Finalmente, las reivindicaciones 2 a 24 no tienen enlace lógico con la reivindicación independiente, porque no aclaran o delimitan un paso del "método", del que dependen, sino que se desvían a las estadísticas, al cálculo de parámetros y de puntajes.

En consecuencia, las reivindicaciones calificadas, además de no ser claras, no definen la materia que se desea proteger. Así las cosas, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.4. No es una invención

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

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 "*[e]xpresión 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*".

Así las cosas, se considera que soporte lógico como tal no sólo corresponde a las

² Proceso 197 IP 2007
Página 4 de 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también a los módulos de programación, las estructuras de datos, las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, los códigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no sólo porque así lo permite la norma, al señalar *"o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada (...) determinada tarea u obtenga determinado resultado"*, sino porque técnicamente son programas como tal.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que las reivindicaciones 1 a 24 se redactaron en términos del resultado a obtener, mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de datos, lo que se considera soporte lógico como tal.

Es decir, en las mencionadas reivindicaciones se pretende proteger explícitamente *"un método implementado por computadora"*, lo cual evidencia claramente que se trata de materia que no se considera invención de conformidad con lo establecido en el artículo 15 e) de la Decisión 486.

Adicionalmente, cabe señalar que el resultado deseado sólo se logra mediante la combinación de operaciones sucesivas de procesamiento de imágenes que se despliegan en la pantalla (12) del sistema computarizado (10) con el que se generan y validan las imágenes de orientación, que se emplean en el análisis estadístico geoestacionario, lo cual sólo es una forma de exhibir y procesar información visual, razón por la que las reivindicaciones caen dentro del alcance del literal f) del artículo 15 señalado.

Así las cosas, el objeto contenido en el capítulo reivindicatorio no es considerado una invención, en virtud de los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486, antes mencionado.

6.5. Reivindicaciones relativas a un uso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que *"[l]os 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"*.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán *"para las invenciones sean de producto o de procedimiento"*, campo dentro del cual no caben los usos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **43438**
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. No. 06 - 068235

Ahora bien, doctrinariamente³ se ha entendido que las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado.

A la luz de lo precedente resulta evidente que la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, relacionadas con un "método" o procedimiento, no divulgan series de operaciones que incidan en la materia, porque una información o una secuencia de su procesamiento no corresponde a materia (sólida, líquida o gaseosa) y el resultado no es patentable en virtud del artículo 14, antes transcrito.

Cabe precisar, que las características incluidas en las reivindicaciones no son características técnicas que sirvan para definir un procedimiento porque, como se conoce en el campo correspondiente, dichas características son de datos o de señal que se usan en la simulación por computador para el análisis estadístico geoestacionario, donde esos datos, la señal o las imágenes etc., funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, puesto que los datos, las imágenes, una señal o una información o similares no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención de un producto o un resultado, definida(o) con características técnicas patentables.

Es más, lo reivindicado simplemente hace uso de un sistema computarizado de propósito general ampliamente conocido, no sólo por una persona normalmente versada en la materia técnica, sino por el público en general, motivo por el cual se considera convencional o, de partes del mismo, que en este caso consiste en el uso de un computador personal, el cual, incluye un teclado, un ratón, una pantalla, una UPC, una memoria, etc. (ver figura 1A), en el que se implementa o desarrolla la secuencia lógica de procesamiento de imágenes que entrega el resultado no técnico de exhibir unas imágenes para su interpretación por un analista geoestadístico. Lo anterior, se puede corroborar porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de Fl. 15 y ss.).

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del ámbito de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la norma supranacional andina.

6.6. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 "se considerará que

³ OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit.
Página 6 de 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre éste requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...).^{4,5}

Adicionalmente es preciso advertir, que para el examen de nivel inventivo de una solicitud de patente “se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98)⁶.

Visto lo anterior, el objeto reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere la composición reivindicada.

En primer lugar, cabe señalar que la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de simulación de análisis estadístico, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

En segundo lugar, es preciso indicar que dicha persona del oficio normalmente versada en la materia, de forma obvia, habría obtenido el objeto reivindicado, porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc., al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar imágenes, datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, se trata de operaciones comúnmente realizadas por la persona mencionada, en las simulaciones de análisis estadístico.

De otro lado, la mera implementación o relación de una secuencia de eventos (programa) en la forma de un método, en un sistema informático, como un computador personal, carece de nivel inventivo, porque realizar dicha

⁴ Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ Proceso 13-IP-2010

⁶ Proceso 36-IP-2004

Página 8 de 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

implementación está al alcance, no sólo de un técnico de nivel medio en la materia, sino de cualquier persona que tenga acceso a un sistema computador, que sepa introducir la secuencia para que se hagan los cálculos estadísticos y se exhiba la información en la pantalla.

Cabe agregar que, un “método” o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema teleinformático convencional, puesto que no se modificó nada del mismo, además, un “método implementado por computador” no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de al procesador de un sistema informático para que haga cálculos y exhiba información.

En consecuencia, el objeto reivindicado en la presente solicitud carece de nivel inventivo, por lo tanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.7. Sobre la respuesta del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

6.7.1. Sobre la claridad de la solicitud

Al respecto, el solicitante afirmó que *“los pasos que conforma el método reivindicado de ninguna manera están redactados en términos de un resultado a obtener, sino que representan una secuencia de pasos técnicos que al ponerse en práctica permiten lograr una caracterización eficaz de una subsuperficie geológica. Adicionalmente (...) dicho método revelado de ninguna manera hace parte de las excepciones a la patentabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000, toda vez que no corresponde a la utilización de un programa de computador per se, sino al empleo de éste como parte de una metodología con evidente aplicación industrial”*. Agrega que *“las reivindicaciones dependientes 1 a 24 se encuentran dirigidas a especificar las características técnicas de los pasos que conforman el método revelado en la reivindicación independiente 1 (...)”* (Fl. 334, reverso).

Es preciso señalar que el capítulo reivindicatorio allegado con la respuesta al Oficio No. 11851 de 2009, no fue aceptado por las razones expuestas en el numeral 6.2. de la presente resolución; no obstante lo anterior, se da respuesta de la siguiente manera:

En ningún aparte de la descripción original se indica que la solicitud se trata de un método para caracterizar subsuperficies geológicas que incluye la verificación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

estacionaria de una imagen de entrenamiento para usar en un análisis geoestadístico multipunto, ni que se sigan las etapas de la forma relacionada ahora en la reivindicación 1.

Aún más, resulta de suma relevancia resaltar que la nueva reivindicación 1 no sólo se sale del ámbito de la solicitud, sino que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486, porque agregó un paso de usar un dispositivo electrónico, lo que cambia sustancialmente el objeto de la solicitud y no concuerda con el título de la misma, con la descripción ni con las reivindicaciones⁷.

Adicionalmente, cabe señalar que el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica de cálculo geoestadístico de prospección de formaciones subterráneas o, si se toma el objeto transcrito en el Fl. 10, que se refiere a *"una metodología para estimar y validar de manera automática la inmovilidad de una imagen de orientación (entrenamiento para la interesada) para asegurar que la imagen es adecuada para los métodos geoestadísticos de puntos múltiples"*, al compararlo con el preámbulo de la nueva reivindicación 1, se observa que no tienen ninguna relación técnica.

Por ejemplo, el título (ver caratula, Fls. 1 y 324) dice: *"Generación y validación computarizada de imágenes de entrenamiento para análisis geoestadísticos de puntos múltiples"* y la reivindicación 1 del pliego inicial (Fl. 54), señala *"un método implementado por computadora"*, que al ser comparada con el preámbulo de la reivindicación independiente del nuevo pliego allegado, resulta evidente que no tienen ninguna relación técnica.

Adicionalmente, se reitera que las reivindicaciones relacionadas con un procedimiento no divulgan una serie de operaciones que incidan en la materia y las características allí incluidas no corresponden a características técnicas que sirvan para definir un procedimiento, tal como se señaló en el numeral 6.5. de la presente Resolución.

6.7.2. No es una invención

El solicitante afirmó que *"al momento de realizar el estudio de patentabilidad de una solicitud, es necesario tener en cuenta que las invenciones que incluyen o se*

⁷ Artículo 27 de la Decisión 486: *"[e]l petitorio de la solicitud de patente estará contenido en el formulario y comprenderá lo siguiente: (...) d) el nombre de la invención"*. Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 2000 establece que *"[e]l nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

encuentran relacionadas con programas de computador no pueden ser objetadas per se, sino que en dicho estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos programas de computador son incluidos o hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial; es decir, los programas de computador efectivamente no deben considerarse como materia patentable cuando hacen parte de una solicitud simplemente como principios puramente abstractos sin ninguna clase de contribución o utilidad técnica” (Fl. 336). Adicional a lo anterior, el solicitante transcribe apartes del Manual Andino de Patentes para fundamentar sus argumentos.

Al respecto, es preciso reiterar que un soporte lógico como tal o software no sólo corresponde a las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también a los módulos de programación, las estructuras de datos, las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, los códigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. De esa manera, la solicitud corresponde a soporte lógico como tal, razón por la cual no se considera materia patentable.

Es preciso señalar, que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución del problema técnico que intenta resolver la solicitud. En el presente caso, para la realización del examen de patentabilidad no se tomó como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal o datos mediante uso de medios técnicos, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden incluso afectar la claridad de la reivindicación.

Concretamente, las características incluidas en las reivindicaciones no tienen carácter técnico, pues ellas relacionan el procesamiento de datos o señales. Es preciso señalar, que en el capítulo descriptivo, que sustenta la materia reivindicada, se indica que “[l]a FIG. 1(A) es un diagrama funcional de bloques que muestra un sistema computarizado de propósitos generales 100 que materializa la presente invención. El sistema computarizado 10 puede comprender una estación de trabajo (o una computadora personal de alto desempeño) que realice los cálculos pertinentes y la lógica de decisiones (...) El sistema computarizado 10 también incluye una memoria 18 (una memoria (...)) que almacene las aplicaciones de software que se ejecutan en el procesador 20” (Fl. 15) —subrayado fuera de texto original—. Por su parte, la reivindicación 1, del capítulo reivindicatorio, allegado con la respuesta al Oficio 11851 de 2009, indica: “método para caracterizar subsuperficies geológicas que incluye la verificación estacionaria de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

una imagen de entrenamiento para usar en un análisis geoestadístico multipunto, donde el método se caracteriza por los pasos de: usar un dispositivo electrónico para evaluar datos digitales que representan una imagen a fin de generar, por lo menos, una estadística que caracterice la estacionariedad de la imagen - subrayado fuera de texto original-. De lo anterior se observa, que la solicitud no da solución a un problema técnico puesto que, sin la intervención de algún procesador de señales o dato(s), la(s) información(es) allí incluida(s) no generan un resultado técnico sino un mero procesamiento de señal, mediante cálculo matemático, es decir, "derivar un puntaje", "determinar si el puntaje satisface un criterio", "almacenar o producir una imagen", etc. en secuencia lógica, son elementos excluidos de patentabilidad, acorde a las disposiciones de los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

Por otra parte, cabe señalar que si bien el Manual Andino de Patentes, traído a colación por el solicitante, establece que "[s]e puede considerar el programa de ordenadores o de soporte lógico como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado. No se pueden considerar invenciones como invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial", no quiere esto decir que, por el sólo hecho de hacer parte de un proceso industrial, contengan elementos de carácter técnico y se conviertan automáticamente en patentables.

Es preciso reiterar que las características incluidas en las reivindicaciones no tienen carácter técnico, porque una señal o una información o unos datos, etc., funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, puesto que una señal o una información o similares no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención de un resultado o realización de un objeto.

Cabe agregar, que la "creación" de secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos los diagramas de flujo programas, etc., están al alcance de cualquiera que tenga un computador o los medios físicos para tal fin; y, por último, las secuencias de eventos (operaciones) relacionadas en las reivindicaciones pueden ser implementadas o configuradas por un programador o un ingeniero y que, en principio, se ejecutan (emplean, aplican) independientemente, de los medios físicos empleados para tal fin.

Ahora bien, es fundamental que quede claro que el hecho de que una(s) secuencia(s) lógica(s) o criterios de un protocolo o un algoritmo o una rutina, etc., se cargue(n) a una máquina para conseguir un resultado no significa de manera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 13 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

alguna que el método reivindicado tenga carácter técnico ni, que por tal hecho, se conviertan en patentables.

Es preciso agregar, que el método reivindicado, no forma parte de un proceso industrial en sí, sino que es el resultado del procesamiento de datos geoestacionarios que pueden ayudar a tomar la decisión (luego del proceso intelectual de interpretar las imágenes y/o los resultados de la modelación) de perforar y extraer hidrocarburos u otros materiales, si así el geólogo lo determina, por consiguiente, el método de procesamiento de datos no resuelve un problema técnico y su mero uso para esa determinación no lo convierte en patentable.

Finalmente cabe advertir, tal como lo ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto del Manual Andino de Patentes, que dicho manual 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. 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 normas complementarias.

En conclusión, el hecho de cargar un programa a un computador no provoca que lo reivindicado (el programa), adquiera carácter técnico y se oriente a la solución de un problema técnico, sino que, en este caso concreto, se limita al procesamiento y exhibición de información (imagen), para que una compañía tome una decisión de carácter administrativo y/o comercial, según su conveniencia, pero no es para obtener un producto (o resultado), que se vaya a vender a los consumidores.

6.7.3. Reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumentó que "al parecer el señor Examinador asume que la presente solicitud se limita al uso de un computador. Sin embargo, tal como se expone en la descripción de la invención, el aporte técnico del solicitante al arte en cuestión consiste en el desarrollo de una novedosa metodología que permite estimar y validar automáticamente la estacionariedad de una imagen de entrenamiento que permita asegurar que dicha imagen es apropiada para los métodos geoestadísticos multipunto, los cuales son ampliamente utilizados durante la estimación de reservas minerales, acuíferas y de hidrocarburos (...). el hecho de que dicha novedosa metodología incluya el empleo de un computador no implica de manera alguna que la solicitud de patente en cuestión haga parte de las excepciones a la patentabilidad" (Fl. 336, reverso).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

Al respecto, tal como se indicó en el numeral 6.4. de la presente Resolución, el objeto solicitado simplemente hace uso de un sistema computarizado de propósito general ampliamente conocido, no sólo en el arte, sino por el público en general y que en este caso consiste en el uso de un computador personal, el cual incluye un teclado, un ratón, una pantalla, una UPC, una memoria, etc., en el que se implementa o desarrolla la secuencia lógica de procesamiento de imágenes, que entrega el resultado no técnico de exhibir unas imágenes para su interpretación por un analista geoestadístico, tal como de forma explícita se afirma en la misma descripción (FL. 15 en adelante).

Cabe agregar, que sólo se protegen por vía de patente aquellas invenciones de producto o procedimiento, las cuales deben definirse por medio de características de carácter técnico; de esta manera, no caben dentro de ésta protección los usos, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

6.7.4. Nivel inventivo

Sobre las objeciones de nivel inventivo, realizadas por la Oficina, el solicitante argumentó que *"un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de simulación de análisis estadístico habría podido llegar a la presente invención, siempre y cuando también cuente con la capacidad inventiva que fue desplegada por el solicitante al momento de desarrollar el método de caracterización de subsuperficies geológicas revelado en la solicitud de patente en cuestión. (...) Visto lo anterior, es claro que el análisis de patentabilidad llevado a cabo por el señor Examinador no se ha enfocado de ninguna manera al momento en que el solicitante de la invención en cuestión planteó el objetivo de obtener una nueva metodología para caracterizar subsuperficies geológicas, es decir, el señor Examinador realmente no está teniendo en cuenta la imperiosa necesidad que existe de que el examen de patentabilidad que lleve a cabo lo realice haciendo el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación afrontada por el técnico con conocimientos medios en la materia antes de que el solicitante de la presente invención diera a conocer sus sorprendentes y ventajosos hallazgos técnicos"* (Fl. 337, anverso y reverso).

En primer lugar cabe señalar, que la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica que realice el examen, debe partir del conocimiento que ella tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no; en otras palabras, los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación⁸.

⁸ Proceso 36-IP-2004.
Página 14 de 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

En segundo lugar, tal como fue trasladado en el Oficio No. 11851 de 2009, de forma obvia, la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, a partir de su conocimiento, habría obtenido el objeto reivindicado, porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc., al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar imágenes, datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, se trata de operaciones comúnmente realizadas por dicha persona, en las simulaciones de análisis estadístico.

Adicionalmente, la mera implementación o relación de una secuencia de eventos (programa), en la forma de un método, en un sistema informático como un computador personal, carece de nivel inventivo, porque realizar dicha implementación está al alcance, no sólo de un técnico en la materia, sino de cualquier persona que tenga acceso a un sistema computador, que sepa introducir la secuencia para que se hagan los cálculos estadísticos y se exhiba la información en la pantalla.

Cabe agregar, que un "método" o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema teleinformático convencional, puesto que no se modificó nada del mismo, además, un "método implementado por computador" no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de al procesador de un sistema informático para que haga cálculos y exhiba información.

Para concluir, parece importante puntualizar que sin la intervención de un aparato de procesamiento (procesador), de un computador personal o, así denominado por el solicitante, como "*dispositivo electrónico para evaluar datos digitales*", las características no representan una etapa de un "método", sino que corresponden a meros criterios de un protocolo para procesar datos, por demás excluido de patentabilidad, acorde a las disposiciones del artículo 15. Además, no se puede obtener una cosa o un resultado que resuelva un problema técnico, puesto que las características, alegadas como creación del solicitante, no son características técnicas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43438
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 06 - 068235

RESUELVE:

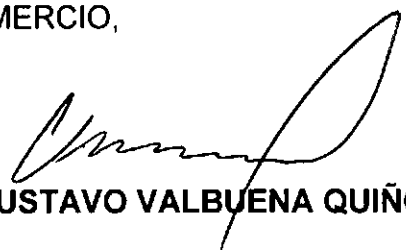
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "GENERACION Y VALIDACION COMPUTARIZADA DE IMÁGENES DE ENTRENAMIENTO PARA ANALISIS GEOESTADISTICOS DE PUNTOS MULTIPLES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad SCHLUMBERGER HOLDINGS LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

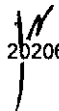
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

23 AGO. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
Bogotá D.C.


202067