

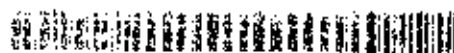
77

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

---

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-122704-00007-0000

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
CALLE 72 NO. 5-83 PISO 5 BOGOTÁ D.C.

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Re: P1.-EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA PROCESAR DATOS ELECTROMAGNETICOS"-Clase G01V 3/02.-Expediente número 06-122.704.-

1. Me refiero al auto dictado por ese despacho notificado por fijación en lista de 25 de Julio de 2008 y a mi memorial de solicitud de plazo de 16 de Octubre del mismo año.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **2028** en relación con el requisito de Claridad de las Reivindicaciones y bajo el acápite de "No es una invención", me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y jurídicos, por medio de los cuales no solo se superan dichas objeciones, sino que además se demuestra en forma contundente la patentabilidad de la presente solicitud.

3. **CLARIDAD DE LA SOLICITUD:**

De conformidad con lo expuesto en el Concepto Técnico anteriormente mencionado, el señor Examinador ha objetado la claridad del capítulo reivindicatorio con base en las siguientes afirmaciones:

- (i) "Las etapas mencionadas en el método (seleccionar un algoritmo, dividir el tiempo, estimar valores, repetir los pasos, etc.) son instrucciones de procesamiento lógico de señales, es decir, manejo de datos que se hace en base a un algoritmo, programado en un sistema de procesamiento";
- (ii) "Por regla general, **un procedimiento patentable es aquel que mediante la aplicación de una determinada serie de pasos conduce a la obtención de un objeto tangible** (proceso 36-IP-98, H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). La presente solicitud no cumple con esto, ya que el método reclamado se refiere a procesamiento de señales y no a ejecución (fabricación) de objetos";
- (iii) "El método reclamado tampoco se trata de un proceso industrial. El procesamiento de señales o de datos puede hacer parte de un proceso industrial, pero no es el proceso industrial en si mismo"; y

## JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

- (iv) "El problema técnico que presenta la solicitud: "el rastreo de señales de fuentes electromagnéticas", se resuelve con los equipos mencionados en el estado del arte; fuentes y elementos receptores, NO mediante el procesamiento de señales, ya que ese procedimiento NO tiene carácter técnico".

### 3.1. Los numerales (i), (iii) y (iv):

En primer lugar, y con el fin de dar respuesta a los numerales (i), (iii) y (iv) anteriormente señalados, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que la presente invención es completamente clara para una persona versada en la materia que dirija su interés a las revelaciones contenidas en ella, toda vez que la forma como se ha descrito el problema técnico a solucionar, así como la solución proporcionada y el campo tecnológico en el cual se aplica dicha solución, han sido perfectamente señalados en la descripción y delimitados en el capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, en relación con el numeral (i), me permito señalar que el método tal y como ha sido reivindicado **cumple efectivamente con los requisitos del Artículo 30 de la Decisión 486**, toda vez que **ha sido presentado en forma clara y concisa y se encuentra plenamente sustentado en el capítulo descriptivo**, tal como es exigido por la norma comunitaria.

En este sentido, de la manera más atenta me permito dirigir la atención del señor Examinador a lo establecido en el Manual Andino de Patentes, relevante publicación elaborada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acápite "Requisito del Artículo 30 D 486" lo siguiente:

"Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30) para que:

- **se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica** con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- **puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos** del titular de la patente"<sup>1</sup> (resaltado fuera de texto).

Tal como se puede apreciar claramente a partir de la lectura de las reivindicaciones, gracias a la forma como han sido presentadas se puede afirmar que permiten la comparación y diferenciación directa con el estado de la técnica y la determinación clara del alcance de protección pretendido, con lo cual se demuestra que efectivamente la manera como se ha reclamado el método objeto de la solicitud cumple con las disposiciones del Artículo 30.

<sup>1</sup> **Secretaría general de la Comunidad Andina.** Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Lima, Perú: 2004, página 35

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

De otra parte, resultan sorprendentes las afirmaciones del señor Examinador en los numerales (iii) y (iv), en donde establece que la invención no se trata de un proceso industrial y no soluciona un problema técnico, lo que además de no ser cierto, genera confusión en la interpretación de los argumentos expuestos en su Concepto Técnico, **toda vez que no es posible establecer cuál es la relación entre tales afirmaciones y el requisito de claridad según el Artículo 30 de la Decisión 486.**

No obstante lo anterior, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que, tal como ha sido expuesto por el solicitante en la presente invención, el método reclamado se desarrolla en un campo tecnológico específico, el cual corresponde al campo de la prospección geofísica y, de manera particular, a métodos electromagnéticos **adecuados para la exploración de hidrocarburos**, lo cual se encuentra estrechamente relacionado, para no ir muy lejos, **con la industria del petróleo**, toda vez que ésta tecnología ha sido aplicada para la exploración mineral en tierra, estudios tectónicos oceánicos y exploración de petróleo y recursos minerales a distancia de la costa, lo que demuestra **la real aplicación industrial del procedimiento reivindicado.**

Lo anterior es completamente claro para una persona versada en la materia interesada en las enseñanzas de la solicitud, quien puede comprender sin problemas que la invención corresponde a un **método para rastrear señales de fuentes electromagnéticas**, el cual puede ser empleado en la prospección electromagnética con fuentes controladas, **de tal modo que la señal pueda ser recuperada desde el ruido y así facilitar las labores de exploración geofísica**, con lo cual se soluciona una necesidad técnica REAL que no había podido ser satisfecha con anterioridad.

En efecto, tal como fue señalado en la solicitud, las señales de fuentes electromagnéticas activas pueden ser tratadas como una suma de señales sinusoidales (por ejemplo, una señal de onda cuadrada compuesta por una frecuencia fundamental con armónicos impares). Un ejemplo de tal fuente es el dipolo eléctrico horizontal usado en muchos trabajos CSEM. A medida que la separación, es decir, la distancia entre tal fuente de dipolo y los receptores aumenta, la señal sinusoidal puede decaer significativamente. Además, **las separaciones distantes son a menudo críticas para determinar estructuras de resistividad profunda de interés. COMO RESULTADO, EXISTE LA NECESIDAD DE OBTENER LA MEJOR RELACIÓN DE SEÑAL A RUIDO POSIBLE PARA ESTA SEÑAL SINUSOIDAL, SIENDO PRECISAMENTE ESTE EL AVANCE TECNICO LOGRADO GRACIAS AL METODO DESCRITO EN LA PRESENTE SOLICITUD.**

Sin embargo, y con el fin de facilitar la comprensión del hecho de que el proceso revelado en la presente invención **si corresponde a un proceso con APLICACIÓN INDUSTRIAL** (que es lo realmente exigido por el sistema de patentes, tal como se desprende de los requisitos de patentabilidad señalados en el Artículo 14 de la D. 486), el solicitante se permite presentar una nueva reivindicación 1, la cual ha sido modificada con el propósito de dejar clara cuál es la aplicación industrial de dicho proceso, tal como ha sido exigido por el señor Examinador.

**JOSE LLORED CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

De conformidad con lo anterior, la nueva reivindicación 1 deberá leerse de ahora en adelante como sigue:

"1. Un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético para minerales de una formación bajo la superficie al rastrear variaciones de amplitud y cambios de fase de una señal electromagnética periódica transmitida en datos con ruido detectados con el tiempo por al menos un receptor, dicha señal siendo transmitida a una frecuencia conocida, dicho método comprendiendo los pasos de:

- (a) seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una señal de frecuencia conocida;
- (b) dividir el tiempo de detección en intervalos dentro de cada uno de los cuales se asume que la señal detectada y dicho por lo menos un parámetro relacionado no varían;
- (c) estimar unos valores iniciales para la señal detectada y dicho por lo menos un parámetro relacionado y asignar estos valores al primer intervalo de tiempo;
- (d) estimar la proyección de la señal inicial y cada parámetro relacionado un intervalo hacia delante en el tiempo;
- (e) revisar los estimados iniciales del paso (d) usando los datos y el algoritmo de rastreo;
- (f) repetir los pasos (d)-(e) hasta que todos los datos sean procesados;
- (g) determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie a partir de los estimados de la señal o dicho por lo menos un parámetro relacionado; y
- (h) utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral".

El sustento para las modificaciones en el preámbulo se puede encontrar en las líneas 8 a 10 de la página 2 de la descripción, para la inclusión de la etapa (g) en la reivindicación 8, la cual ha sido de conformidad eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio, y para la etapa (h) al final del tercer párrafo de la página 1 de la memoria descriptiva. En este sentido, me permito señalar que las reivindicaciones 9, 10 y 11 originalmente presentadas han sido numeradas ahora como reivindicaciones 8, 9, y 10.

Por todo lo anterior, me permito señalar que mediante las modificaciones realizadas a las reivindicaciones y los argumentos anteriormente expuestos, se han superado plenamente las objeciones presentadas por el señor Examinador en contra de la claridad del capítulo reivindicatorio de la presente invención en los numerales (i), (iii) y (iv) señalados, toda vez que no solo se han adoptado las sugerencias realizadas en su Concepto Técnico No. 2028, sino que además se ha resaltado que el método protegido sí presenta un sustento adecuado en la descripción y se ha definido de forma apropiada de conformidad con el contexto de la solicitud, por lo que se puede afirmar que el capítulo reivindicatorio es completamente claro para una

## JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

persona versada en la materia y cumple así con el requisito del Artículo 30 de la Decisión 486. Adicionalmente, se ha demostrado que el proceso reclamado sí corresponde a una aplicación industrial y sí soluciona un problema técnico, a pesar de la falta de conexión entre estos hechos y el requisito de Claridad según el mencionado Artículo 30.

Finalmente, me permito resaltar a esa Oficina que las modificaciones mencionadas **no amplían** de manera alguna el alcance de la presente solicitud No. **06-122.704**. Por el contrario, dichas modificaciones se realizan con el fin de **superar las objeciones de falta de claridad**, para de esta forma cumplir con los requerimientos estipulados en este sentido por la Decisión Andina 486 de 2000.

### 3.2. El numeral (ii):

De manera sorprendente, el señor Examinador ha objetado la claridad del método reivindicado en la presente solicitud manifestando que dicho procedimiento no cumple con el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que "Por regla general, **un procedimiento patentable es aquel que mediante la aplicación de una determinada serie de pasos conduce a la obtención de un objeto tangible**" de conformidad con la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que "La presente solicitud no cumple con esto, ya que el método reclamado se refiere a procesamiento de señales **y no a ejecución (fabricación) de objetos**".

En primer lugar, y tal como sucede con los numerales (i), (iii) y (iv) anteriormente señalados, es necesario mencionar nuevamente que no se entiende cuál es la relación de la objeción establecida en el numeral (ii) con el requisito de claridad de las reivindicaciones, el cual es del siguiente tenor de acuerdo con el Artículo 30 de la decisión 486:

**"Artículo 30.-** 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".

En efecto, tal como se desprende de la lectura de dicho artículo, es completamente claro que allí no se hace ninguna mención acerca del tipo de invenciones que se pueden considerar patentables o no, o que los únicos procedimientos válidos a la luz del derecho de patente sean aquellos que conduzcan a la obtención de un producto tangible, y menos aún, **que el hecho de que un proceso no lleve a la obtención de un producto es una causal válida para no reconocer la claridad de una reivindicación de proceso**.

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

En relación con la afirmación realizada por el señor Examinador bajo el numeral (ii) del acápite 3 de su Concepto Técnico No. **2028**, de la manera mas atenta me permito manifestar que la misma corresponde más a una interpretación errónea del alcance del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, que a una verdadera objeción del requisito de claridad, pues es en dicho artículo 14 en donde se expone **lo que se considera materia patentable**, tal y como se establece al pie de la letra en el mismo, donde se tiene 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**".*

De lo anterior, es completamente claro que al referirse a las invenciones de procedimiento, en ningún momento la Decisión establece que todo procedimiento debe conducir a la **fabricación de un producto para poder ser considerado como materia patentable**. De hecho, ni explícitamente ni tácitamente, puede el lector interpretar que se está haciendo **una clasificación** de los tipos de procedimientos que resultarían patentables, toda vez que lo único que sí es exigido en el Artículo 14 es el cumplimiento de los requisitos *sine qua non* (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial) que toda invención, **bien sea de producto o procedimiento y en cualquier campo de la tecnología**, debe cumplir para gozar del privilegio de patente solicitado.

En efecto, cabe resaltar que el principio general de la Decisión 486 es la **patentabilidad**, por lo que al hablar de patentes de invención debe recordarse que a la luz de los lineamientos de la Decisión 486 todo producto o procedimiento es patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos ya mencionados, y que solamente las materias **expresamente** excluidas de patentabilidad, pueden ser calificadas como no patentables por parte del Examinador de Patentes dentro del trámite de una solicitud. En otras palabras, es completamente claro que todo producto o proceso que cumpla con los tres requisitos de patentabilidad universalmente reconocidos es patentable, y que únicamente no lo será aquello que esté **taxativa o expresamente** mencionado dentro de las prohibiciones o excepciones de los artículos 15, 20 y/o 21 de la Decisión 486.

De conformidad con lo anterior, es evidente no solo que en ningún aparte del Artículo 14 se establece que solamente serán patentables los procesos que permitan la obtención de productos tangibles, o que el artículo 30 establezca que si una reivindicación de proceso no conduce a la obtención de una entidad tangible entonces dicho proceso no es claro, si no además que dicha interpretación ha sido realizada de suyo por el señor Examinador cuando ello no le es permitido y, más grave aún, en una dirección **completamente opuesta** a lo que ha sido establecido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia Andina e internacional en relación con la invención de procedimiento.

En este sentido, y con el fin de demostrar el sustento jurisprudencial de los argumentos anteriormente expuestos, cabe señalar lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dentro del proceso **75- IP-2000** manifestó lo siguiente: "Por lo tanto, si se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, **todo lo demás que no esté taxativamente**

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

**dentro de las prohibiciones contenidas en él** (artículo 6 de la Decisión 344), cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente<sup>2</sup>.

En vista de lo anterior, es claro que en ningún aparte de la legislación Andina se expone que un proceso o una serie de etapas que no conduzcan a un producto tangible, como es el caso del proceso reivindicado dentro de la presente invención, no sea patentable, o que se encuentre dentro de las materias excluidas de la patentabilidad. Por el contrario, si dicho proceso cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, debe ser considerado patentable.

Por otro lado, tal y como se menciona al principio de este punto, el señor Examinador ha citado una sentencia del Tribunal Andino de Justicia (Proceso 36-IP-98) para sustentar la presente objeción, tomando como base un aparte de la misma según la cual "Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto".

A este respecto, me permito llamar la atención del señor Examinador al hecho de que en lo referente a la concepción de las invenciones de procedimiento, el citado Tribunal ha realizado con posterioridad, diversos pronunciamientos para este tipo de invenciones, definiéndolas tal y como me permito señalar a continuación con el fin de resaltar que la invención, tal como ha sido definida en la presente solicitud, es perfectamente clara, válida y no puede ser considerada como una excepción a la patentabilidad.

En primer lugar, en la Interpretación Prejudicial dentro del proceso No.174-IP-2004 el Tribunal Andino manifestó, con respecto a la patente de producto y procedimiento, lo siguiente:

"...la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como *"la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil"* (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos *"comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)..."* (Fernández-Novoa, Carlos. *La modernización del Derecho español de patentes*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que *"su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas"*

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 75-IP-2000, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVII - Número 666, Lima, 3 de Mayo de 2001, páginas 5.8 y 6.8.

## JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

**materias o energías'** (Horacio Rangel Ortiz, *Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85*)" (Metke Méndez, Ricardo. *Ob.cit.*, p. 32)<sup>3</sup>.

De acuerdo a lo anterior, podemos ver que a la luz del Tribunal Andino, la invención de procedimiento tiene como fin **un modo de obrar para obtener un resultado**, el cual puede ser cualquiera siempre y cuando pueda solucionar un problema técnico existente. Sin embargo, al revelar una invención de procedimiento, como su nombre lo dice, lo que se busca es proteger el conjunto de etapas, operaciones o actividades novedosas, que conducen a un resultado útil, sin importar que dicho resultado sea algo tangible como un producto o una forma de operar, tal y como ya se mencionó anteriormente.

Adicionalmente, en la Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. **45-IP-2005**, el Tribunal ha manifestado no solamente las características del alcance de protección cuando se trata de una reivindicación de producto o de procedimiento, si no que adicionalmente proporciona un concepto acerca de la diferencia existente entre ambos tipos de reivindicaciones, señalando lo siguiente:

"Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, **que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)**. La diferencia está en que *"Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente..."* en cambio *"...las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada..."* (Salvador, Jovani, Carmen. *El ámbito de protección de la patente*. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002)<sup>4</sup> (resaltado fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, el señor Examinador podrá apreciar una vez más que para el Tribunal Andino de Justicia es completamente claro que la invención de procedimiento recae **sobre una actividad**, y no sobre un cuerpo cierto, como en el caso de la invención de producto, y más importante aún, **que ni para el Tribunal, ni para la doctrina consultada y empleada por ese órgano, las reivindicaciones de procedimiento deben conducir obligatoriamente a la obtención de un producto para poder ser consideradas como materia patentable**, como erróneamente se ha afirmado en el Concepto Técnico No. **2028**.

Para finalizar nuestro análisis con base en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia que resulta aplicable al presente caso, me permito dirigir la atención del señor Examinador a los señalamientos expuestos en la Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. **174-IP-2005**, en la que el Tribunal ha manifestado que:

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 174-IP-2004*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXII – Número 1203, Lima, 31 de Mayo de 2005, página 49.56

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 45-IP-2005*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXII – Número 1227, Lima, 8 de Agosto de 2005, página 72.36

## JOSE LLORED A CAMACHO &amp; CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

"En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o procedimientos. La invención de productos *"comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)..."* (Fernández-Novoa, Carlos. *La modernización del Derecho español de patentes*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). **La invención de procedimientos consiste en que "su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. 'Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías' (Horacio Rangel Ortiz, *Usurpación de Patentes*, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)" (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: **"La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G. O. A. C. N° 1061 del 29 de Abril de 2004...)"**<sup>5</sup>.**

De conformidad con lo anterior, el señor Examinador podrá apreciar que la postura y opinión del Tribunal Andino de Justicia, así como la interpretación que ese mismo Órgano ha proporcionado con respecto a las invenciones de procedimiento, se ha mantenido constante en los últimos años, y es clara en señalar que la invención de procedimiento se debe entender como aquella en la que la invención recae **sobre una actividad (procedimiento, método, utilización), sin importar que el resultado de tal actividad sea o no un producto tangible, lo importante es que conduzca a la obtención de un resultado.**

En conexión con lo anterior, y como un elemento más que permite demostrar tanto la validez de los argumentos hasta aquí expuestos, como la errónea Interpretación realizada acerca de la naturaleza y objeto de las invenciones de procedimiento, resulta necesario señalar que la postura adoptada por el Tribunal Andino de Justicia se encuentra en perfecta concordancia con las enseñanzas que la doctrina y la jurisprudencia a nivel Internacional proporciona sobre éste tema, hecho que considero importante resaltar con el fin de corroborar que el enfoque empleado para abordar el análisis de la presente solicitud no se encuentra correctamente fundamentado, tal como se señalará a continuación.

En primer lugar, me permito dirigir la atención al Artículo 27, párrafo 1, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, en donde se establece lo que es considerado como materia patentable a la luz del acuerdo:

**"Artículo 27****Materia Patentable**

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, **sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean**

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 174-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIII - Número 1207, Lima, 16 de febrero de 2006, página 444.

## JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

**susceptibles de aplicación industrial.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología, o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país<sup>6</sup> (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, es claro que el Acuerdo de los ADPIC tampoco presenta una aclaración o definición en relación con el hecho de que el único "tipo" de procedimiento que puede ser considerado patentable es aquél mediante el cual se obtenga un producto tangible, lo cual fue plenamente acogido por el legislador andino al momento de redactar los términos en los cuales se expone dentro de la Decisión 486 la materia susceptible de patentabilidad.

De igual forma, la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha establecido bajo el numeral 3, del Capítulo III, de la Parte C de sus "Guías para Examen en la Oficina Europea de Patentes", en la versión revisada y aplicable desde el 13 de Diciembre de 2007, lo siguiente en relación con las categorías de los tipos de reivindicaciones que son consideradas patentables:

### "Tipos de Reivindicación

#### 3.1 Categorías

La EPC se refiere a diferentes "categorías" de reivindicación (productos, proceso, aparato o uso)... De hecho, existen únicamente dos tipos básicos de reivindicación, viz. reivindicaciones para una entidad física (producto, aparato) y reivindicaciones para una actividad (proceso, uso). El primer tipo básico de reivindicación ("reivindicación de producto") incluye una sustancia o composiciones (e.g. compuesto químico o mezcla de compuestos) así como también cualquier entidad física (e.g. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema de co-operación de aparato) el cual es producido mediante la habilidad técnica de una persona... El **segundo tipo básico de reivindicación ("reivindicaciones de proceso") es aplicable a todos los tipos de actividades en las cuales esté implicado el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procesos (como en los procesos de control) o sobre cosas vivientes (ver, sin embargo, IV, 4.6 y 4.8)**<sup>7</sup> (resaltado fuera de texto).

Nuevamente, el señor Examinador podrá apreciar que también para la Oficina Europea de Patentes las reivindicaciones de procedimiento hacen referencia a una actividad que se pueda **ejercer sobre** diferentes materias, incluso otros procesos, a una **manera de obrar para obtener un resultado**, pero no existen condicionamientos acerca de que la patentabilidad de un proceso esté atada a la necesidad de obtener un producto tangible mediante dicho proceso, como sorprendentemente ha sido interpretado y expuesto en el Concepto Técnico No. 2028.

<sup>6</sup> Organización Mundial del Comercio; "Anexo 1C Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", páginas 341, 353, 354, tomado del sitio en Internet: [http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

<sup>7</sup> Oficina Europea de Patentes; "Guidelines for Examination in the European Patent Office"; Part C Guidelines for Substantive Examination, Chapter III-3, página 238, tomado del sitio en Internet: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/\\$File/guidelines\\_2007\\_complete\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/$File/guidelines_2007_complete_en.pdf)

## JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Ahora bien, con el fin de ilustrar aún más la universalidad en la interpretación de lo que se debe comprender por una reivindicación de proceso válida, o mejor aún, de la falta de exigencias respecto a la necesidad de obtener un producto tangible para considerar patentable a un proceso, me permito dirigir la atención del señor Examinador a la "Directrices Sobre Patentamiento" del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina, en donde se establece lo siguiente:

### **"3. Clases de reivindicaciones**

#### **3.1. Categoría de reivindicaciones**

*3.1.1 Existen "categorías" de reivindicaciones (productos, procesos, aparatos o uso). Para muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en más de una categoría para la obtención de una protección completa. De hecho, existen solo dos categorías básicas de reivindicaciones, a saber:*

- *reivindicaciones para una entidad física (producto, aparato);*
- *reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).*

*El primer tipo básico de reivindicación (reivindicación de producto), puede incluir una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto químico o una mezcla de compuestos) así como también cualquier entidad física (p. ej. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de dirección que incorpora un circuito de realimentación automática"; "un vestido tejido comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones de transmisión y recepción".*

*El segundo tipo básico de reivindicación (reivindicación para actividades) es aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP)<sup>8</sup>.*

Finalmente, y con el fin de corroborar que la Interpretación hecha por el señor Examinador acerca de las invenciones de procedimiento no es correcta ni acorde con las posturas recomendadas por diferentes entidades a las oficinas de patentes, me permito dirigir su atención a lo establecido en el Manual Andino de Patentes, relevante publicación elaborada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acápite "Las reivindicaciones", lo siguiente:

### **"4.4 Categorías de reivindicaciones**

#### **4.4.2 Procedimiento**

*La segunda clase básica de reivindicaciones se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento.*

<sup>8</sup> Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina; "Directrices Sobre Patentamiento"; Parte C, Capítulo III-3, página 20, tomado del sitio en Internet: <http://www.inpi.gov.ar/pdf/DirectricesPat243.pdf>

## JOSE LLOREDA CAMACHO &amp; CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Dichas actividades se pueden ejercer **sobre productos materiales, energía, otros procesos** (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vigentes, cuando la legislación lo permite<sup>9</sup> (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, es completamente claro que al evaluar la patentabilidad de una invención de procedimiento se debe reconocer que este tipo de invenciones se relacionan, primordialmente, con **"la forma de obrar"** para obtener **un resultado**, en donde dicho resultado no se puede calificar únicamente como un producto fabricado, dado que las secuencias de etapas pueden conducir bien sea a objetos materiales, como a resultados no materiales que igualmente constituyen respuestas válidas y adecuadas a problemas técnicos que permanecen sin resolver.

Para terminar el análisis aquí establecido en relación con las reivindicaciones de procedimiento, me permito dirigir la atención del señor Examinador a lo expuesto al respecto en diversas fuentes bibliográficas especializadas en el tema de patentes, con el fin de resaltar que para la doctrina tampoco se hace necesario que un procedimiento **debe conducir a la obtención de un producto tangible para poder ser considerado patentable**, tal como se puede apreciar a continuación:

- (i) Establecen los Profesores Roger E. Schechter y John R. Thomas en el Capítulo 2 de su obra *"Principles of Patent Law"* que: "En contraste, **las invenciones de proceso involucran una serie de actos desarrollados con el fin de producir un resultado dado**. Los procesos, los cuales también son comúnmente denominados "métodos" en el lenguaje de patentes, conciernen compromisos técnicos y de comportamiento"<sup>10</sup> (resaltado fuera de texto);
- (ii) Por su parte, la autora Carmen Salvador Jovaní establece en su libro "El ámbito de protección de la patente" establece en el capítulo segundo titulado "Estudio de las Reivindicaciones de la Patente" lo siguiente: "Existen dos tipos fundamentales de reivindicaciones: las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) **y las reivindicaciones que recaen sobre una actividad** (procedimiento, método, utilización). ...Por el contrario, las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección "relativa", ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada"<sup>11</sup> (resaltado fuera de texto);
- (iii) De otro lado, al discutir acerca de patentes de productos y patentes reprocedimientos, el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas expone en el Capítulo VIII (Tipos de Patentes) de su obra "Derecho de las Patentes de Invención", Tomo I, que: **"Las patentes de procedimiento se dirigen a aspectos dinámicos de la invención, y sus límites se trazan mediante la descripción de una"**

<sup>9</sup> Secretaría general de la Comunidad Andina. Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Lima, Perú: 2004, página 37.

<sup>10</sup> Schechter R., Thomas J.; *"Principles of Patent Law"*; Ed. Thomson West; 2a edición, Estados Unidos de América; 2004; p. 26.

<sup>11</sup> Salvador C. "El Ámbito de Protección de la Patente"; Ed. Thomson Reuters; México; Enero 2007; pp. 122 - 124.

## JOSE LLOREDA CAMACHO &amp; CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

**acción o función.** El hecho de que para describir esa acción o función se individualicen medios o instrumentos determinados no coloca a la patente fuera del marco de las patentes de procedimiento, en tanto lo que se reivindique sea la acción o función, y no la composición, estructura o construcción de los medios o instrumentos empleados a tal fin...

En cuanto a los procedimientos, pueden consistir en una manera de actuar, en el empleo de órganos o instrumentos, o, lo que es más común -según el citado autor-, en la aplicación combinada de maneras de actuar y de órganos o instrumentos.

Chavanne y Burst, definen el producto; siguiendo a Pouillet, como un "cuerpo cierto", determinado... En materia de procedimientos, mantienen la identificación de éstos con los medios previstos en la legislación francesa derogada, definiéndolos, con Pouillet, como "los agentes, los órganos, posprocedimientos que conducen a la obtención sea de un resultado, sea de un producto". Consideran que, mientras que el producto se caracteriza por su constitución física, el medio lo hace por su forma, su aplicación y su función. **El medio o procedimiento puede así, según estos autores, revestir una forma material o inmaterial**<sup>12</sup> (resaltado fuera de texto); y

- (iv) Finalmente, el reconocido tratadista Paul Mathély ha establecido en su obra "Le Droit Européen des Brevets d'Invention" que: "Se entiende como procedimiento cualquier medio el cual, en la aplicación que se le da, **conduce a la obtención de un resultado o un producto**. Los procedimientos consisten, bien sea en maneras de operar, o en el empleo de órganos o instrumentos, o más frecuentemente, **en la puesta en obra combinada de maneras de operar y órganos o instrumentos**"<sup>13</sup> (resaltado fuera de texto).

De conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, me permito manifestar que se ha demostrado en forma contundente que la interpretación del señor Examinador, según la cual "Por regla general, **un procedimiento patentable es aquel que mediante la aplicación de una determinada serie de pasos conduce a LA OBTENCIÓN DE UN OBJETO TANGIBLE**" carece de todo fundamento técnico y jurídico, dado que tal como se ha señalado, tanto para instituciones como el Tribunal Andino de Justicia, la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Oficina Europea de Patentes, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina, como para reconocidos tratadistas en el ámbito de la Propiedad Industrial como los arriba mencionados, no existe ni en la legislación vigente, ni en la jurisprudencia aplicable, ni en la doctrina jurídica, algún señalamiento que indique que para que un procedimiento sea patentable **debe conducir a la obtención de un producto tangible, toda vez que las**

<sup>12</sup> Cabanellas, G.; "Derecho de las Patentes de Invención"; Tomo I; Ed. Heliasta; Buenos Aires, Argentina; 2004; pp. 634 y 637.

<sup>13</sup> Mathély, P.; "Le Droit Européen des Brevets d'Invention"; Journal Des Notaries et des Avocats; París, Francia; 1978, p. 100.

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

**reivindicaciones de método recaen sobre una actividad que tiene como fin un modo de obrar para obtener un resultado, bien sea material o inmaterial.**

En forma particular, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que no es correcto afirmar que "La presente solicitud no cumple con esto, ya que el método reclamado se refiere a procesamiento de señales y no a ejecución (fabricación) de objetos", toda vez que dicha apreciación no solo corresponde a una interpretación errónea de los claros lineamientos expuestos en los Artículos 14 y 30 de la Decisión Andina 486, sino que además es contraria al sentir del mismo Tribunal Andino, manifestado en las Interpretaciones Prejudiciales anteriormente mencionadas, y de la Secretaría General de la Comunidad Andina, expuesto en el Manual Andino de Patentes, también citado.

En consecuencia, es claro que el procedimiento que se pretende proteger dentro de la presente invención debe ser considerado **materia patentable a la luz de la legislación Andina**, por ser una invención de proceso novedosa, inventiva e industrialmente aplicable acorde a lo establecido el artículo 14, así como también es claro que el hecho de que no conduzca a la obtención de un producto tangible no afecta en nada la claridad del mismo, toda vez que ha sido definido en la forma clara y concisa exigida por el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

**4. NO ES UNA INVENCION**

El señor Examinador afirma en su Concepto Técnico lo siguiente:

***"La materia presentada en la solicitud, no corresponde a un procedimiento que se ajuste a los lineamientos legales vigentes. Como se ve en la descripción y en el pliego reivindicatorio, la presente solicitud de patente se basa en la aplicación de un algoritmo Kalman para solucionar el problema de rastreo de señales electromagnéticas.***

***Es conocido en el estado del arte que el filtro o algoritmo de Kalman, es una herramienta de procesamiento digital desarrollada para estimar el estado oculto de sistemas dinámicos lineales. De acuerdo a lo anterior y a las figuras 3 y 4, el desarrollo reclamado en la presente solicitud se refiere a una serie de instrucciones y aplicaciones de procesamiento digital, que al ser cargadas (instaladas) en un sistema de procesamiento, hacen que este realice determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es precisamente lo que se entiende por soporte lógico, por lo cual la materia reclamada en la solicitud NO cumple lo dispuesto en el Art. 15e) de la Decisión.***

***De otra parte, la reivindicación 2 especifica al algoritmo de Kalman por medio de una ecuación de estado y una ecuación de medición. La reivindicación 3 que el vector de estado del algoritmo de Kalman es proporcional a la derivada en el tiempo de la señal. Las reivindicaciones 9 y 10 especifican características de la ecuación de estado que define al algoritmo Kalman. Finalmente la reivindicación 11, muestra como es posible modificar las ecuaciones del algoritmo de Kalman para permitir la modificación de la envolvente y la fase de la señal.***

## JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6089700 Fax 6089701

***Los conceptos anteriores muestran que la materia reclamada es puramente matemática, de carácter abstracto y NO técnico, lo cual hace que el filtro de Kalman utilizado para procesar datos electromagnéticos, no sea una contribución técnica al estado del arte, sino una contribución meramente abstracta que no puede considerarse patente de acuerdo a las disposiciones del Art. 15a) de la Decisión".***

En respuesta a lo anterior, inicialmente me permito hacer notar al señor Examinador que si bien el Artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 establece que no deben considerarse como invenciones los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenadores o el soporte lógico, entre otros, en el **Manual Andino de Patentes**<sup>14</sup> se realiza un análisis tendiente a permitir la adecuada interpretación de dicha normatividad. En este sentido, en el **Manual Andino de Patentes** se establece lo siguiente:

*"No existe un concepto concreto del significado de invención, sino que por el contrario está definido por las exclusiones mencionadas en los artículos 15, 20, los cuales consideran todo aquello que no es una invención. Sin embargo, por regla general, las invenciones tienen un carácter técnico ya que están orientadas a la solución de problemas técnicos y no están asociadas con la estética, la presentación de información y la abstracción".*

Específicamente, con respecto a las teorías científicas y los métodos matemáticos, el **Manual Andino** establece que:

*"Las teorías científicas son principios puramente abstractos donde no puede haber una contribución técnica. Un ejemplo de teoría científica puede ser la teoría física de la semiconductividad la cual no puede ser caracterizada en términos técnicos, razón por la cual no se consideran invenciones y por lo tanto no pueden ser patentables. Sin embargo, nuevos artículos semiconductores y el proceso para manufacturarlos pueden considerarse invenciones y serían patentables. Asimismo, una fórmula matemática para obtener una temperatura por sí sola no se considera invención, sin embargo si dentro de un proceso para obtener un producto, dicha fórmula se utiliza para obtener la temperatura requerida para llevar a cabo dicho proceso, esto debe ser considerado como distinto de un método matemático"* (resaltado fuera de texto).

Y en cuanto a los programas de ordenadores o el soporte lógico, el **Manual Andino de Patentes** establece lo siguiente:

*"Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal pueden considerarse como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado. No se pueden considerar 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"* (resaltado fuera de texto).

<sup>14</sup> **Secretaría general de la Comunidad Andina**. Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Lima, Perú: 2004. Páginas: 45 a 47.

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

De lo anterior resulta completamente claro que al momento de realizar el estudio de patentabilidad de una solicitud, es necesario tener en cuenta que las invenciones que incluyen o se encuentran relacionadas con, por ejemplo, métodos matemáticos, teorías científicas o programas de computador no pueden ser objetadas *per se*, sino que en dicho estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos métodos matemáticos, teorías científicas o programas de computador son incluidos o hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial; es decir, los métodos matemáticos, las teorías científicas o 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; sin embargo, la presencia de dichos métodos matemáticos, teorías científicas o programas de computador como uno de los pasos de un proceso industrial patentable, no indica de ninguna manera la no patentabilidad de dicho proceso, toda vez que el estudio de patentabilidad debe realizarse sobre la invención revelada como un todo, y no de manera independiente para cada uno de los pasos de la invención revelada. Así, por ejemplo, dentro de una invención que incluya métodos matemáticos, un adecuado estudio de patentabilidad implica analizar el significado dado a las fórmulas matemáticas utilizadas y por lo tanto, los efectos técnicos obtenidos a través de éstas, y por tanto no implica únicamente determinar la presencia o no de fórmulas matemáticas dentro de la materia revelada.

Ahora, tal y como se analizó en el numeral 4 del presente memorial, la presente solicitud de patente revela en su realización principal un método para el procesamiento de datos obtenidos a partir de un levantamiento electromagnético, donde el propósito del levantamiento es encontrar anomalías en la resistividad de la estructura de una formación bajo la superficie que puedan indicar la presencia de petróleo o gas. El problema técnico que la invención soluciona no es cómo resolver una ecuación particular. El problema técnico que la invención soluciona es cómo elegir una señal electromagnética apenas perceptible de un fondo en el que el nivel de ruido es comparable con el nivel de la señal, para de este modo obtener datos experimentales más exactos con respecto a los obtenidos mediante técnicas previamente conocidas. De lo anterior resulta completamente claro que la materia reivindicada en la presente solicitud de patente revela actividades, que aunque incluyen algoritmos matemáticos y métodos de procesamiento de datos, estos presentan un evidente efecto técnico, es decir resultan ser industrialmente útiles.

En vista de lo anterior, atentamente me permito hacer notar al señor Examinador que no existen razones técnicas o jurídicas para objetar la patentabilidad de la presente invención, toda vez que la materia revelada no puede ser catalogada como una de las excepciones a la definición de invención establecidas por el Artículo 15 de la Decisión 486 de 2000.

**JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.**

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

## 5. Anexo me permito presentar:

- (i) Recibo número 08-93,254, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas;
- (ii) Copia de las páginas 21 a 23 del capítulo reivindicatorio ahora modificado, que reemplazan a las originalmente presentadas y actualmente estudiadas, en las cuales se han realizado las modificaciones anteriormente mencionadas;
- (iii) Copia informal de las Interpretaciones Perjudiciales dentro de los procesos No. 75-IP-2000, 174-IP-2004, 45-IP-2005 y 174-IP-2005;
- (iv) Copia informal de la información relacionada con el Artículo 27 del Anexo 1C del Acuerdo sobre los ADPIC, tal como fue tomada del sitio en Internet <http://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/27-trips.pdf>;
- (v) Copia informal de la Información relacionada con el numeral 3, del Capítulo III de la Parte C de las "Guías para el Examen en la Oficina Europea de Patentes", tal como fue tomada del sitio en Internet [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/\\$File/quidelines\\_2007\\_complete\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/$File/quidelines_2007_complete_en.pdf);
- (vi) Copia Informal de la información relacionada con el numeral 3, del Capítulo III de la Parte C de las "Directrices Sobre Patentamiento" del INPI de Argentina, tal como fue tomada del sitio en Internet <http://www.inpi.gov.ar/pdf/DirectricesPat243.pdf>;
- (vii) Copia de la carátula y la página 26 del libro de Schechter R. y Thomas J.; "*Principles of Patent Law*"; Ed. Thomson West; 2a edición, Estados Unidos de América; 2004;
- (viii) Copia de la carátula y las páginas 132 y 134 del libro de Salvador C., "*El Ámbito de Protección de la Patente*"; Ed. Tirant lo Blanch; Valencia, España; 2002;
- (ix) Copia de la carátula y las páginas 634 y 637 del libro de Cabanellas, G.; "*Derecho de las Patentes de Invención*"; Tomo I; Ed. Heliasta; Buenos Aires, Argentina; 2004; y
- (x) Copia de la carátula y la página 100 del libro de Mathély, P.; "*Le Droit Européen des Brevets d'Invention*"; Journal Des Notaries et des Avocats; París, Francia; 1978.

LLOREDA & CIA. S. A.

6. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,

  
ALICIA LLOREDA RICAURTE

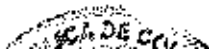
T.P. 53.215



**NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ**  
**RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL**  
Bogotá, D.C.  
Ante mí **AMPARO QUINTERO ARTURO,**  
**NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE**  
**BOGOTÁ, D.C.**  
Comparendo(s) *Alicia Lloreda Ricaurte*  
*T.P. 53.215*  
Quien(es) exhibi(er) la(s) C.C.  
*C.C. 39.690.713*  
Y declaro(en) que la(s) firma(s) que aparece(n)  
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y  
que el contenido del mismo es cierto.  
En constancia se firma esta diligencia.

  
ALICIA LLOREDA RICAURTE

C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 860176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 93,254  
FECHA : DICIEMBRE 1 DE 2008

## \*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE        | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO     |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------|--------------|
| LLORERA Y CIA S. A | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 97134623 | 01/12/2008 | 1,510,000.00 |

## \*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. RENTISTICO                             | CONCEPTO                      | TOTAL CONCEPTO |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA | 12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES | 103,000.00     |
|                                              | TOTAL :                       | \$ 103,000.00  |

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

## REIVINDICACIONES

1. Un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético para minerales de una formación bajo la superficie al rastrear variaciones de amplitud y cambios de fase de una señal electromagnética periódica transmitida en datos con ruido detectados con el tiempo por al menos un receptor, dicha señal siendo transmitida a una frecuencia conocida, dicho método comprendiendo los pasos de:

(a) seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una señal de frecuencia conocida;

(b) dividir el tiempo de detección en intervalos dentro de cada uno de los cuales se asume que la señal detectada y dicho por lo menos un parámetro relacionado no varían;

(c) estimar unos valores iniciales para la señal detectada y dicho por lo menos un parámetro relacionado y asignar estos valores al primer intervalo de tiempo;

(d) estimar la proyección de la señal inicial y cada parámetro relacionado un intervalo hacia delante en el tiempo;

(e) revisar los estimados iniciales del paso (d) usando los datos y el algoritmo de rastreo;

(f) repetir los pasos (d)-(e) hasta que todos los datos sean procesados;

(g) determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie a partir de los estimados de la señal o dicho por lo menos un parámetro relacionado; y

(h) utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral.

2. El método de la reivindicación 1, en el cual el algoritmo de rastreo es un algoritmo Kalman que involucra un vector de estado especificado por una ecuación de estado y una ecuación de medición, dicho vector de estado teniendo por lo menos los siguientes dos componentes: la amplitud de la señal detectada y dicho por lo menos un parámetro relacionado seleccionado.

3. El método de la reivindicación 2, en el cual el vector de estado tiene dos componentes y dicho por lo menos un parámetro relacionado es proporcional a la derivada en el tiempo de la señal (la señal de cuadratura).

4. El método de la reivindicación 2, en el cual el vector de estado tiene cuatro componentes: la amplitud de la señal; la amplitud de la señal de cuadratura; la tasa de cambio en el tiempo de la amplitud de la envolvente de la señal y la tasa de cambio en el tiempo de la fase relativa de la señal, dichos últimos dos componentes siendo usados para rastrear una señal que experimenta una atenuación sustancial.

5. El método de la reivindicación 2, en el cual el algoritmo Kalman está adaptado para usar datos detectados posteriormente en el tiempo en el paso de revisión.

6. El método de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un paso de puesta a escala de datos iniciales.

7. El método de la reivindicación 1, en el cual la señal transmitida es una componente de Fourier de una señal de fuente en un levantamiento electromagnético de una formación bajo la superficie.

8. El método de la reivindicación 2, en el cual una linearización de corrección pequeña es implementada en la ecuación de estado.

9. El método de la reivindicación 2, en el cual un estimado de la señal y su error asociado es obtenido para cada intervalo de tiempo.

10. El método de la reivindicación 4, en el cual el algoritmo Kalman es modificado para permitir la adición de  $\Delta A$  (la tasa de cambio en el tiempo de la amplitud de la envolvente de la señal), y  $v$  (la tasa de cambio en el tiempo de la fase relativa de la señal) al vector de estado usando una suposición de linearización de corrección pequeña, dicha suposición de linearización comprendiendo: (i) se asume que la amplitud de la envolvente de la señal es multiplicada por  $(1 + T \cdot \Delta A)$  en donde  $\Delta A$  es la tasa de cambio en el tiempo de la amplitud de la envolvente de la señal y  $T$  es el intervalo de tiempo, y (ii) se asume que la señal experimenta un desplazamiento de fase de  $vT$  en donde  $v$  es la tasa de cambio de la fase relativa de la señal, y se asume que  $vT$  es  $\ll 1$ .



## SUMARIO

### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

**Proceso 75-IP-2000.-** Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, en el Expediente Interno 3853-346-97-ED. Actor: ALAFAR, Patente: PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1.4- DIHIDROPIRIDINAS ..... 1

## PROCESO 75-IP-2000

**Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, en el Expediente Interno 3853-346-97-ED. Actor: ALAFAR, Patente: PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1.4- DIHIDROPIRIDINAS.**

**Magistrado Ponente:** JUAN JOSE CALLE Y CALLE

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno.

### VISTOS:

Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Víctor Terán M., en escrito N° 512-TCA-DQ-1S-AI, del 21 de septiembre del año dos mil, solicita a este Tribunal la interpretación de los artículos 1 al 7 de la Sección "De los Requisitos de Patentabilidad" de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 143 ibidem.

Que la solicitud recibida se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, ha sido admitida a trámite.

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. Partes

La parte demandante es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, a través de su Directora Ejecutiva Sra. Juanita Ramos Miño y la parte demandada el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Procurador General del Estado, el Director Nacional de Propiedad Industrial y como tercerista beneficiario el Dr. Roque Albuja Izurieta, apoderado de PFIZER INC.

#### 1.2 Acto administrativo demandado

La interpretación se plantea en razón de que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, impugna la resolución N° 0956513, expedida el 7 de agosto de



1996, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que dicha autoridad administrativa, rechaza la observación interpuesta por la actora contra el registro de la patente solicitada por PFIZER INC., y concede la patente.

### 1.3 Hechos relevantes

#### a) Los hechos

1. El 13 de octubre de 1994 el Dr. Roque Albuja mandatario de PFIZER INC., solicita a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que le conceda el título de patente para "un procedimiento para la producción de 1,4- DIHIDROPIRIDINAS, la que se fundamentó en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 134-A (Reglamento a la Decisión N° 344).
2. Esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en noviembre de 1994.
3. ALAFAR dentro del término legal presentó observaciones en contra de la concesión de la patente.
4. Sin embargo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante resolución N° 0956513 de 7 de agosto de 1996 rechazó las observaciones y concedió la patente.

#### b) Escrito de demanda

La demandante hace varias observaciones a la resolución impugnada y fundamenta su pretensión en el hecho de que la patente no constituye una novedad, ya que su técnica se utiliza tanto en el Ecuador como en el resto del mundo.

Alega que la "novedad" nunca se probó con el examen técnico ya que el perito no poseía los conocimientos técnicos de la materia.

Sostiene que el Director Nacional de la Propiedad Industrial no estudió detenidamente la solicitud de patente, pues

de hacerlo, hubiera llegado a la conclusión de que dicha invención no era patentable.

#### c) Contestación de la demanda

El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca propone las siguientes excepciones:

- Negativa de los fundamentos de la demanda.
- Legalidad y validez de la resolución impugnada.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no comparece a contestar la demanda.

La empresa PFIZER CORPORATION a través de su mandatario doctor Roque Albuja Izurieta y como tercero interesado contesta también la demanda y señala:

- Que la actora no tiene la representación legal de las compañías mencionadas en la demanda.
- Ausencia de interés legítimo para impugnar el acto administrativo materia de la litis.
- Ilegitimidad de la pretensión de la actora.
- Carencia de fundamentos de hecho que sustenten la demanda.
- Legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado.
- Niega los fundamentos de derecho de la demanda y reafirma el derecho de su mandante a la concesión de la patente.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

#### CONSIDERANDO:

##### I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que con-



forman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional competente, como lo es en este caso, la jurisdicción consultante, conforme lo establecido en el artículo 32 del Tratado de su Creación.

## II. NORMAS A SER INTERPRETADAS

### DECISIÓN 344

#### DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

**"Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

**"Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

**"Artículo 3.-** Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) "El inventor o su causahabiente;
- b) "Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la ma-

teria, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

c) "Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d) "Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,

e) "Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

**"Artículo 4.-** Se considerará que 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.

**"Artículo 5.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

**"Artículo 6.-** No se considerarán invenciones:

- a) "Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) "Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) "Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) "Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para jue-



gos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

- e) "Las formas de presentar información; y,
- f) "Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

**"Artículo 7.- No serán patentables:**

- a) "Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) "Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) "Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) "Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) "Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

No es procedente la interpretación del artículo 143 por tratarse de un compromiso asumido por los Países Miembros de la Comunidad Andina dirigidos al reforzamiento de la Propiedad Industrial en la subregión.

### III. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes.

El artículo 1 de la Decisión 344 señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes, ya sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología, exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de apli-

cación, requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial.

El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del Proceso 6-IP-94, lo siguiente:

"Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además, el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente".

### IV. EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.

Según este Tribunal:

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

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siem-



pre que dicho contenido se publique." (Proceso 1-IP-96, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997)

#### V. NIVEL INVENTIVO

Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y la norma del artículo 4 de la Decisión 344, expresa que para considerar que la invención tiene tal nivel inventivo se requiere que para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica.

Desde la Decisión 85 hasta la 344 vigente para el momento en que fue emitida la resolución impugnada se ha mantenido el requisito de la novedad como factor esencial para ser otorgada una patente, añadiéndole además, el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicación industrial. Tres requisitos de suma importancia que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esa norma no es susceptible de dicho otorgamiento.

En la sentencia emitida dentro del Proceso 06-IP-94, G.O. N° 170 de 23 de enero de 1995, el Tribunal expresaba que: "correlativamente a la novedad, la Decisión 344 habla del "nivel inventivo" conocido también como la "altura inventiva". Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4 de la misma Decisión que dice: "se considerará que 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".

#### VI. LA APLICACIÓN INDUSTRIAL

El artículo 5 de la Decisión 344 dice con referencia a la "aplicación industrial" que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquiera actividad productiva, incluidos los servicios.

Ya el Tribunal expresaba en la citada sentencia 6-IP-94 que: "Esto supone que el estableci-

miento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde "LA NOVEDAD" tiene el carácter predominante, por qué no decir *sine qua non*, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2° de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Por ello es que, "La Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención *nueva* y útil" (Robert M. Shewlid-Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico).

#### VII. LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES Y LA NO PATENTABILIDAD

El Tribunal petionario solicita también la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, respecto a la posibilidad de patentar inventos excluidos por la norma comunitaria especialmente las relativas a productos farmacéuticos.

Los artículos mencionados están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión 344. El primero (art. 6) establece lo que no se considerará invenciones, mientras que el segundo (art. 7) se refiere a los inventos que no serán patentables.

El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que "no se consideran invenciones".

El Tribunal ha dicho en la sentencia 6-IP-94 que: "La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6° nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como "invenciones", o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, si se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohi-



biciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Sub-regional.

El artículo 7 alude a otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales "no serán patentables", aspecto diferente al anterior que establecía reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y qué es lo que no se considera como tales.

Por las consideraciones expuestas,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

#### CONCLUYE:

1. Conforme al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar observaciones deriva para las personas individuales o colectivas de que su interés legítimo pudiere verse afectado por la concesión de una patente.
2. La Decisión 344, relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contempla en su Capítulo I, Sección I, "Los Requisitos de Patentabilidad", señalando claramente en el artículo 1 que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones "de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología", siempre que sean "nuevas", "tengan nivel inventivo" y sean "susceptibles de aplicación industrial". En consecuencia, la falta de cualesquiera de esos requisitos hace improcedente la solicitud de patente y en su caso, nulo el otorgamiento de la misma.
3. La misma Decisión, en su artículo 2º establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en el "estado de la técnica", el cual comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la

solicitud. Los artículos 4º y 5º señalan claramente qué se considerará como "nivel inventivo" y qué se entiende por "susceptible de aplicación industrial".

4. Por imperio del artículo 6º de la misma Decisión, no tienen calidad de inventos los contenidos taxativamente en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, si puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión.
5. Quedan al margen de la obtención de derechos de patentes, conforme al artículo 7 de la Decisión 344, las invenciones contrarias al orden público, la moral, las buenas costumbres, las especies y razas animales, las contrarias a la salud o a la vida de las personas y de los animales, la preservación de los vegetales y la del medio ambiente, las especies y razas animales y procedimientos biológicos para su obtención, las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista Nº 7 de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso Interno 3853-346-97-ED, conforme lo establecido por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Comunitario.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente interpretación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1, Quito, República del Ecuador mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente, copia de esta providencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahin Lizcano  
PRESIDENTE



Luis Henrique Farias Mata  
MAGISTRADO

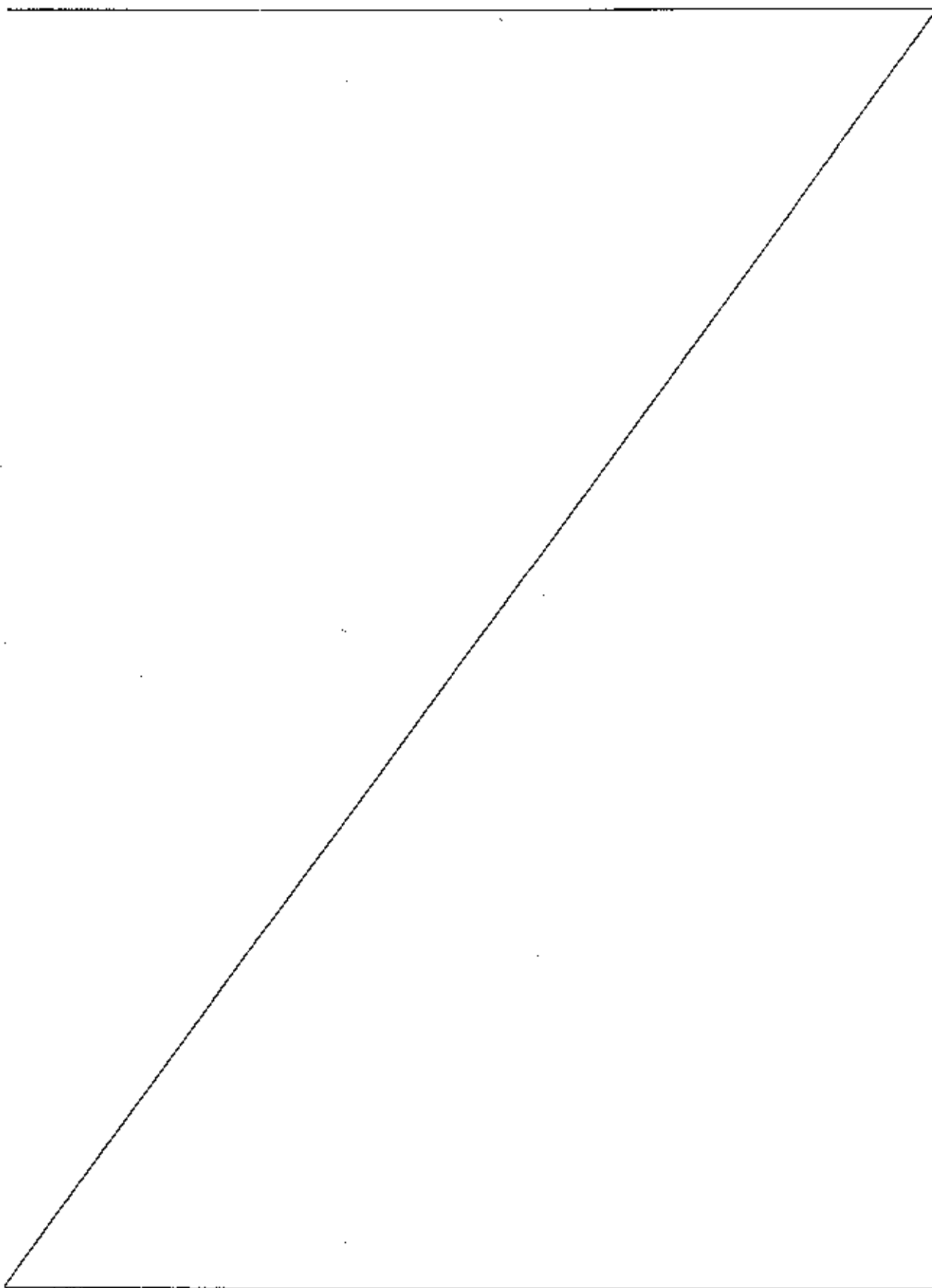
Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

*TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD  
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel  
copia del original que reposa en el expediente  
de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

*Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO*



# GACETA OFICIAL

Año XXII - Número 1203

Lima, 31 de mayo de 2005



## del Acuerdo de Cartagena

### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pág. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Proceso 7-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2003-00016 (8614). Actor: DISNALET LTDA. PATENTE DE INVENCION: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras ..... 2 | 2    |
| <b>Proceso 9-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PETROLERO (mixta). Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Proceso interno N° 2002-00065 (7723) ..... 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   |
| <b>Proceso 49-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: THE GILLETTE COMPANY. Patente: "AFEITADORA DE SEGURIDAD". Expediente interno 2001-0064.01 ..... 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   |
| <b>Proceso 20-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno N° 305-2002. Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA (INDITEX S.A.) Marca: "ZAHRA" ..... 27                                                                                                                                                                              | 27   |
| <b>Proceso 29-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1, de la República del Ecuador. Proceso Interno N° 8104.ML. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GERMDEFENSE ..... 37                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37   |
| <b>Proceso 174-IP-2004.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Composición herbicida y procedimiento de lucha contra insectos. Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso Interno N° 2002-00145 (7921) ..... 44                                                                                                    | 44   |



prenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro, y cuyas conclusiones deberán ir siempre debidamente motivadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdolz Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA

#### PROCESO 174-IP-2004

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Composición herbicida y procedimiento de lucha contra insectos. Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso Interno N° 2002-00145 (7921).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco.

#### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas

Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004, relativa al artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-00145 (7921).

El auto de 18 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,



Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1410 de 10 de septiembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

### 1. Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad RHONE POULENC AGRO-CHIMIE. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

### 2. Hechos

En fecha 2 de julio de 1996, la Sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, presentó solicitud de patente, cuyo Capítulo Reivindicatorio reclama, mediante 15 reivindicaciones, composiciones insecticidas que comprenden entre 0.001 y 5% de un compuesto de fórmula I, entre 0.05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propilenglicol, estando el compuesto de fórmula I en el estado disuelto en dicha composición. Adicionalmente se reclama un procedimiento de lucha contra insectos caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz de la composición reclamada.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 17692, de 25 de mayo de 2001, argumenta que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN HERBICIDA Y PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INSECTOS" citando como anterioridades que afectan el cumplimiento de tal requisito los documentos EP 0500209, EP 0295117 y US 5329726.

La Administración alega que la anterioridad EP 0500209 divulga una composición pesticida que contiene compuestos de fórmula I en proporción de 0,05 y 95% por peso y en el caso de las composiciones para aplicar al control de plagas artrópodos, nemátodos, helmintos y protozoos usualmente contiene desde 0.00001 hasta 95% de uno o más compuestos de fórmula I y uno o más portadores de sólidos o líquidos y opcionalmente de 0,1 a 50% de uno o más componentes compatibles. La anterioridad EP 0295117 establece un método de control de artrópodos, nemátodos, helmintos o protozoos que se caracteriza por su aplicación al sitio infectado en una cantidad efectiva de un compuesto de la Fórmula I junto con un cebo líquido o sólido y vehículos portadores adecuados para su formación. La

tercera anterioridad US 5,329,726 divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para exterminar termitas que se coloca dentro de la caja.

Por Resolución N° 33362 de 16 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 17692.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

Como fundamento de derecho manifiesta la actora que se violó el artículo 18 de la Decisión 486, afirmando, sobre las reivindicaciones 1 a 9, que el nivel inventivo de la solicitud "... debe evaluarse ... a partir de su objeto, el cual es una composición insecticida que comprende tres (3) componentes, más específicamente, a) un compuesto pirazol como lo define la fórmula (I); b) un agente espesante; y c) propilenglicol. La composición de la presente solicitud no solo requiere de dichos tres componentes, pero cada componente debe estar presente en un rango de concentración específico y el compuesto pirazol de la fórmula (I) debe estar en el estado disuelto ... no es una composición fluida, sino más bien tiene características de gel con una viscosidad de entre 30 y 10000 centipoise ... pretende resolver el problema asociado con la persistencia en el tiempo de la acción del insecticida".

Indica que "... una persona medianamente versada en el arte, frente al problema de falta de persistencia de la acción insecticida en el tiempo, no habría podido derivar de manera evidente de los documentos citados por la SIC la combinación de los tres componentes necesarios, en las proporciones y estados químicos específicamente establecidos para incrementar la viscosidad de las formulaciones reclamadas de manera que se obtuvieran gotas de composición estables y durables en el tiempo ...".

Establecido el objeto de la solicitud, "... las formulaciones de tipo gel, caracterizadas por comprender un compuesto pirazol de fórmula (I), entre, 0,05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propilenglicol, estando el compuesto de fórmula (I) en estado disuelto en dicha formulación, claramente comprende un sal-



to en la regla técnica, puesto que proporcionan ventajas notorias sobre las composiciones líquidas o sólidas entradas en el arte...".

La actora sostiene "... que el Examinador de Patentes en su análisis de la presente invención ha caído en este error..." al establecer "... que una persona normalmente versada en la materia puede derivar de manera obvia una formulación como la reivindicada cuando ésta reclama precisamente una formulación de pirazoles con una sal de poliacrilato o de amonio o un heteropolisacárido con un alcohol como el propilenglio; sabiendo, que se deben utilizar compuestos o agentes espesantes de tal manera que se obtenga la viscosidad adecuada". Continúa diciendo la demandante que "... el Examinador de Patentes propone que era obvio llegar a una formulación con los ingredientes específicamente reclamados por la presente invención y en sus proporciones descritas de manera que se obtuviera una composición con una viscosidad entre 30 y 10.000 cP, puesto que es conocido que la viscosidad, siendo inherente a la composición, se puede modificar con agentes tales como espesantes ... el resultado de modificar la viscosidad de una composición en relación con la solución de un problema técnico claramente no se sabe a priori, y por tanto mal puede caracterizarse como obvio ... El hecho que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo general para llegar a un resultado, no necesariamente convierte su utilización y los resultados obtenidos para casos específicos en evidentes para una persona versada en la técnica".

Finalmente, sobre el procedimiento de las reivindicaciones 10 a 15 de la invención, argumenta que "... se caracteriza por la aplicación en la forma en que allí se describe de la composición novedosa e inventiva, comprende un procedimiento con claro nivel inventivo que no se deriva evidentemente del estado de la técnica en razón de los resultados de mayor persistencia de la actividad insecticida, que se traducen en una mayor efectividad del procedimiento reivindicado. Dicho procedimiento es novedoso en cuanto a que no existía con anterioridad de la manera especificada por la presente invención y, siendo caracterizado por la aplicación de la composición que cumple con nivel inventivo, inherentemente el procedimiento también goza de nivel inventivo. Es decir, en razón de la diferencia de material utilizado por el procedimiento de la

presente solicitud ... y en virtud del resultado inesperado proporcionado por dicho procedimiento ... es claro que nos encontramos ante un procedimiento novedoso e inventivo".

#### 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

Que "... del examen de fondo ... permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención ... Como consecuencia de lo anterior, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone Poleno (sic) Agrochimie, al no reunirse el requisito de altura inventiva ...".

Que "... las anterioridades: EP 0500209, EP 0295117 y US 5329726 que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente en debate y tal como consta en el concepto técnico correspondiente son prueba suficiente desde que la solicitud de patente que nos ocupa, se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo". Toda vez que, "La anterioridad EP 500209 ... divulga un método para el control de plagas ... en un sitio ... donde las plagas residen se alimentan, con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I y más preferiblemente de fórmula II ... la anterioridad EP 0295117 ... divulga un método para el control de artrópodos, nematodos, helmintos o protozoos que se caracteriza porque se aplica al sitio infestado una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I, junto con un cebo líquido o sólido adecuado... la anterioridad US 5.329.726 ... divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho, ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para el control de termitas y se coloca dentro de una caja ... Todo lo anterior, permite concluir que la



*solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 ...".*

*Que "... el procedimiento de lucha contra los insectos reclamados en las reivindicaciones 10 a 15 no define en realidad ningún procedimiento entendido como el conjunto de etapas y condiciones diferentes a la forma comúnmente utilizada para aplicar una composición insecticida, consistente en poner en contacto ésta con el lugar o zona a proteger del ataque de los insectos, por tanto el objeto contenido en dichas reivindicaciones carece de nivel inventivo".*

Después de referirse a las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones dice que: "... en el presente caso, según los razonamientos expuestos en el examen de fondo a partir de las anterioridades encontradas un técnico medio habría podido llegar a la invención propuesta en la solicitud en cuestión. Por lo demás ... es claro que en el presente caso, el procedimiento objeto de la invención no constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que permitiría que la invención en estudio no se derive de manera evidente del arte anterior, como lo evidencian las anterioridades encontradas por el examinador técnico".

Finalmente dice que "... las resoluciones acusadas ... no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales ni de carácter superior como lo aduce la parte demandante ...".

#### CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para

la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente tuvo lugar el 2 de julio de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por lo que no corresponde interpretar el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado; en consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se debe interpretar de oficio los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### Decisión 344

**"Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

**"Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique".

**"Artículo 4.-** Se considerará que 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".

**"Artículo 13.-** Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

(...)

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(...)

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación".

#### **Decisión 486**

#### **Disposición Transitoria**

**"Artículo 48.-** Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".

**"Primera.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

#### **I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo**

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: "si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro ... ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso". (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC).

La normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.



Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que *"La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Lufío, Antonio-Enrique: "Seguridad Jurídica". En "El derecho y la justicia", Editorial Trotta S.A. Madrid, 2000, pp. 204 y 206)".* Por ello, *"En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ... el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor..."* (Aguiló Reglá, Josep: "Derogación", ob. cit., p. 486)". (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

En el caso de autos, se deberá tomar en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 2 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que el juez consultante deberá determinar qué norma comunitaria es aplicable al caso concreto.

## II. La patente de invención de producto y de procedimiento

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que *"La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público"*. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como *"la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil"* (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Clvitas, 1993, p. 695).

En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos *"comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)..."* (Fernández-Novoa, Carlos. *La modernización del Derecho español de patentes*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que *"su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías"* (Horacio Rangel Ortiz, *Usurpación de Patentes*, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)" (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: *"La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)"* (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061 del 29 de abril de 2004, 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).

## III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

### La novedad y el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en pri-



mer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que *"una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, *"... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica"*. (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N° 31, febrero 2002).

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que *"el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria"*. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero de 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA").

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al "estado de la técnica"; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, *"La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda*

*innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento"* (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención *"es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad"*. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST).

Igualmente ha indicado que *"la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado"*. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, *"no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para*



esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2° constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

*"a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*

*b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*

*c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*

*d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".*

#### **El nivel inventivo y el estado de la técnica**

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, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención" (Proceso 43-IP-2002, publicado

en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "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 de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) 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, ya citado).

El Tribunal ha explicado que "Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos'" (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará



en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica—sin que llegue a ser una persona altamente especializada—pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

#### IV. De las reivindicaciones

El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: *"Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente"*. Sobre el tema, la doctrina dice que *"... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada"*. (Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

También ha señalado que *"... todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal ... que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden... Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la prime-*

*ra, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes"*. (Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119).

Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La importancia está en que *"Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente"*. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002).

El Tribunal ha señalado al respecto: *"... 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-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892 del 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO).

#### V. Examen definitivo de patentabilidad

Conforme el criterio contenido en el punto I referente a la aplicación de la ley en el tiempo, en el sentido de que la norma procesal será la



aplicable al procedimiento en curso, corresponde interpretar el artículo 48 de la Decisión 486, que se refiere al "examen definitivo", el mismo que permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

Sobre el tema, el Tribunal sostiene que, finalmente: "...se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse ... al "examen de fondo" y ... al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro ... toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo...". (Proceso 83-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1002 del 28 de octubre de 2003 patente: COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENZIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES citando al Proceso 12-IP-98 publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999).

El Tribunal continúa diciendo: "De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la paten-

te de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis ... se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo...". (Proceso 83-IP-2003, ya citado).

Este Tribunal considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Autoridad Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues de estos exámenes puede emerger que la solicitud no se admita a trámite o que habiendo sido admitida, se la declare abandonada y en consecuencia, no pueda concluir en una decisión de mérito, a través del examen definitivo.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

##### CONCLUYE

**PRIMERO:** Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

**SEGUNDO:** Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

**TERCERO:** La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de



cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

**CUARTO:** La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

**CUARTO:** 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.

**QUINTO:** El "examen definitivo" permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2002-00145 (7921) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdolza Mera  
MAGISTRADO

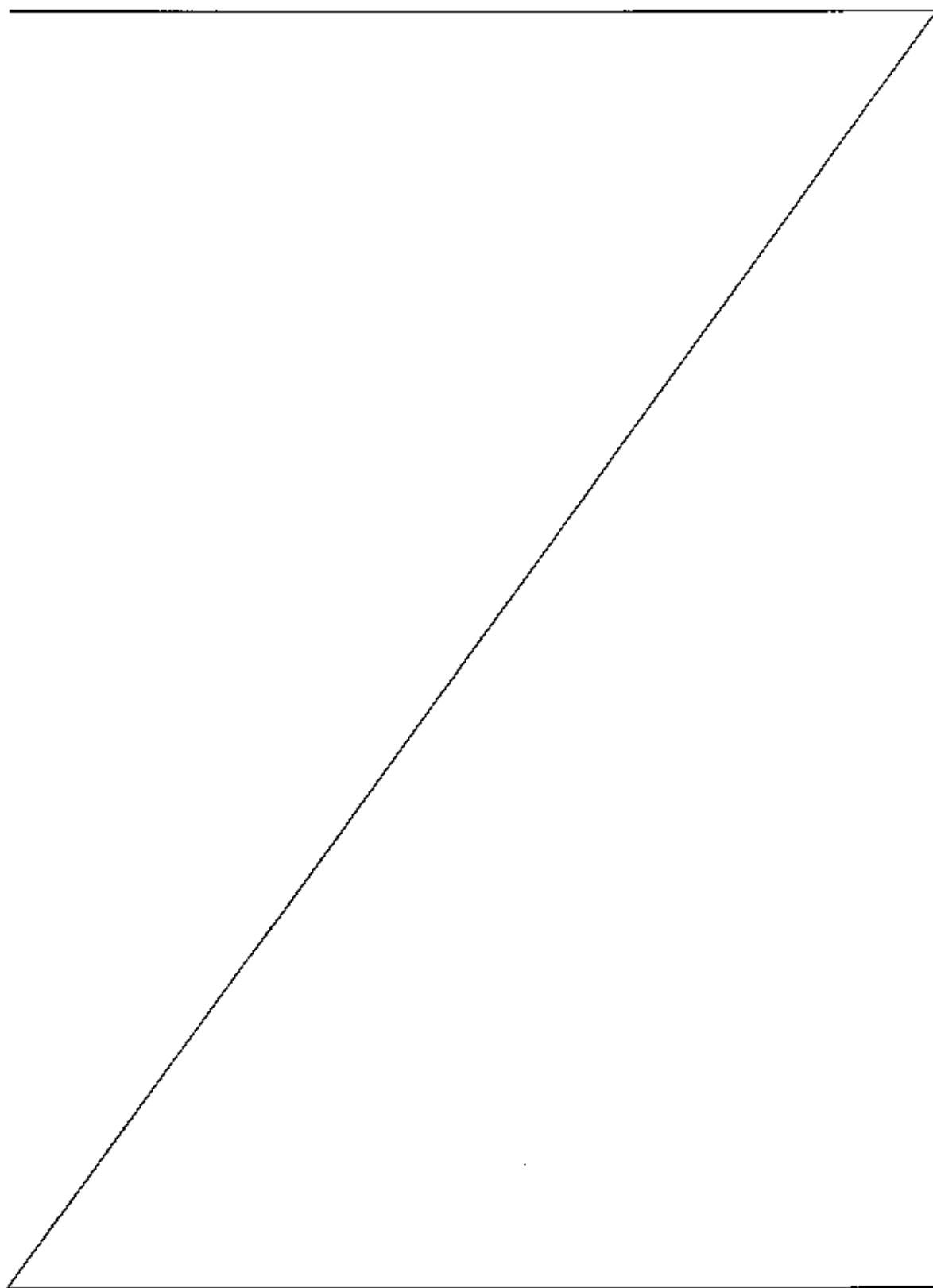
Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

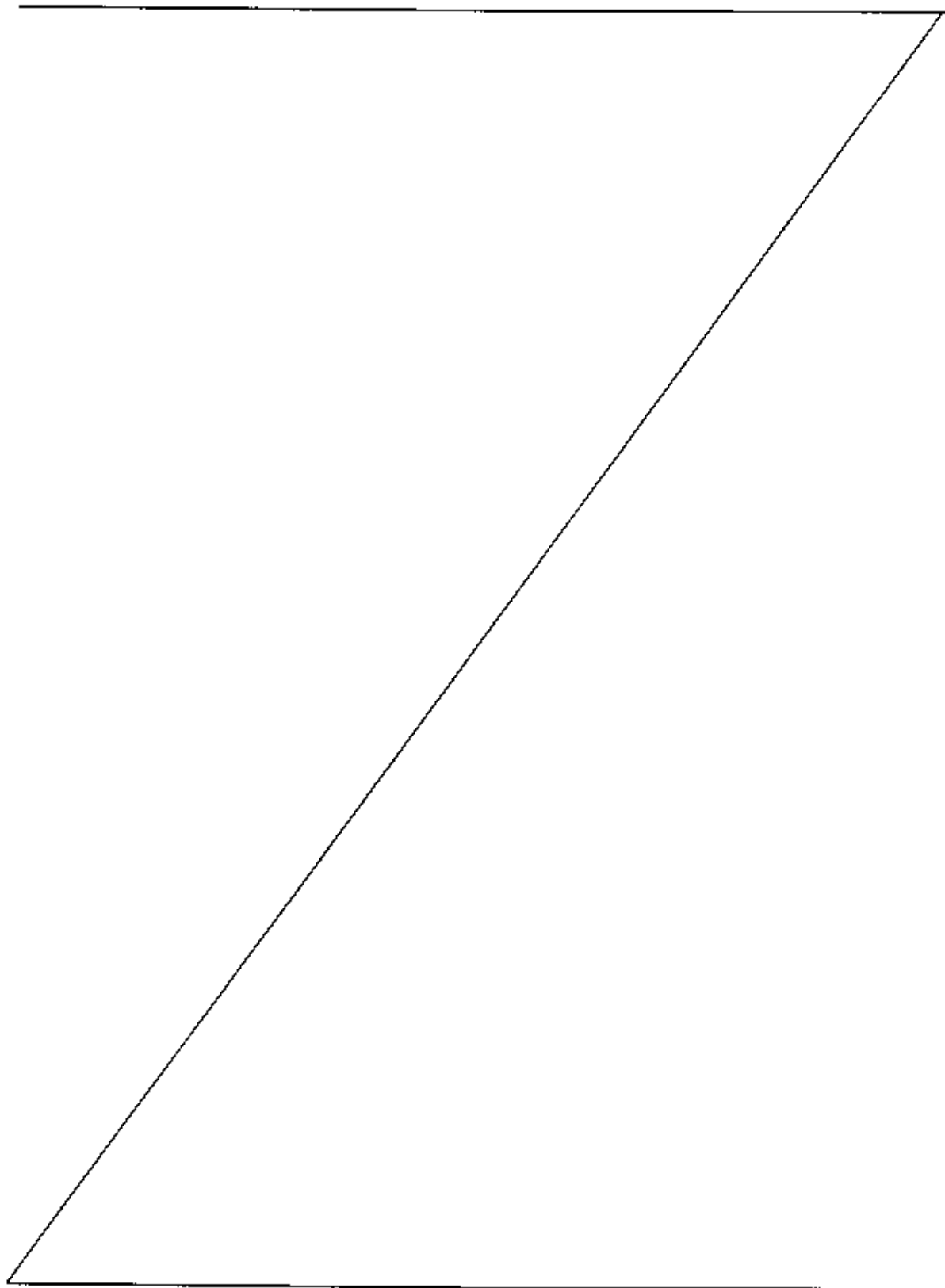
Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA





# GACETA OFICIAL



Año XXII - Número 1227

Lima, 8 de agosto de 2005

## del Acuerdo de Cartagena

### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Proceso 64-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: "GORMELOX" ..... 1                                                                                                                    | 1    |
| <b>Proceso 72-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 <i>etiusdem</i> . Parte actora: sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED. Caso: marca "ARRONEX". Expediente Interno: N° 6475-LRO ..... 9 | 9    |
| <b>Proceso 45-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Mezclas de varios componentes para la perforación del suelo mejoradas. Actor: HENKELKOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Proceso Interno N° 2001-0061 (6864) ..... 19                            | 19   |
| <b>Proceso 47-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NATURA BISSÉ. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & CIA. S.C.A. Proceso interno N° 1999-5424 ..... 26                                                    | 26   |

#### PROCESO 64-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: "GORMELOX".**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo

de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

**VISTOS:**

Para nosotros la Patria es América



signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

- 6° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell Medina  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell  
SECRETARIA

#### PROCESO 45-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Mezclas de varios componentes para la perforación del suelo mejoradas. Actor: HENKELKOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Proceso Interno N° 2001-0061 (6864).**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 11 de



marzo de 2005, relativa a los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2001-0061 (6864).

El auto de 28 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 2754 de 13 de diciembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

### 1. Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

### 2. Hechos

La sociedad HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, el 24 de octubre de 1997, solicitó la patente o privilegio de invención para MEZCLAS DE VARIOS COMPONENTES PARA LA PERFORACIÓN DEL SUELO MEJORADAS. Con base en la Convención de París, HENKEL reivindicó la prioridad de la solicitud de patente alemana número 196 43 840.3 de 30 de octubre de 1996, reivindicación que fue solicitada dentro de los doce (12) meses siguientes a la solicitud alemana como lo establece el Artículo 4C. -1 de la citada Convención.

La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento de HENKEL el auto N° 0044 de 20 de enero de 1998, que comprende el primer examen de forma, relacionado con requisitos de forma jurídicos y técnicos, al que no se presentaron observaciones de orden jurídico, sólo técnicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución N°. 04664 de 29 de febrero de 2000, decidió archivar la solicitud de patente. La sociedad HENKEL interpuso recurso de reposición contra la Resolución N°. 04664, alegando, especialmente, que el momento para decidir las reivindicaciones que definen la inven-

ción no es el previsto en el examen de forma, sino en el examen de fondo. La Superintendencia resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución N°. 16489 de 26 de julio de 2000, negando la petición del solicitante, confirmando la Resolución N°. 04664 y declarando agotada la vía gubernativa.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora indica que de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Decisión 344, la oficina nacional competente debe examinar si los elementos de forma se encuentran cumplidos y en base a ello se presentarán o no las observaciones lo que no conlleva "... a decidir sobre la concesión o negación de la solicitud de patente ... hasta el examen de fondo, momento en el cual, se debe juzgar la novedad de la invención, si las reivindicaciones si definen el invento y si la descripción permite a una persona versada en la materia del invento ejecutar la invención ...".

Igualmente indica que se ha violado el artículo 13 literal c) de la Decisión 344, toda vez que: "... la memoria descriptiva sea suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla ... el análisis de esta memoria descriptiva debe practicarse por una persona versada en la materia, es decir, por un técnico que conozca el campo de la invención, con suficientes conocimientos sobre este campo y no por un técnico que carece de versación en tales conocimientos ...". Dice que: "No tiene por qué un Ingeniero Químico, como el que practicó el examen del caso que nos ocupa, conocer la ciencia de la perforación de pozos y tratamiento de pozos con medios líquidos, uso de lodos de perforación, etc. y por tanto, no está calificado para opinar y decidir sobre un campo técnico tan especializado como es el indicado en el invento ... por eso se le solicitó al Examinador de Patentes, indicara qué medidas deberían ser trasladadas al Sistema Internacional de Medidas ... Se violó pues, en forma directa, la norma citada al ser aplicada por la persona que no tiene la idoneidad prevista en la Ley".

Sostiene que se violó el literal d) del mismo artículo 13, en virtud de que "... para determinar si una o varias reivindicaciones precisan la materia de la patente, éstas (reivindicaciones), se analicen a la luz de la memoria descriptiva...". Asimismo sostiene que "...para precisar la invención y su alcance, quien se encarga de esta



función debe ser persona versada en la materia ... Una persona no versada en la materia no tiene ni la idoneidad ni la capacidad que requiere la Ley y por tanto, no puede entender el tema sometido a su análisis. Prueba de ello es que el Examinador de Patentes nunca pudo afirmar por qué las reivindicaciones no eran precisas sin detenerse a explicar en forma concreta por qué no lo son. Sólo menciona que no se encuentran correctamente redactadas porque en la reivindicación 1 se habla de una mezcla de varios componentes, basada en una variedad de compuestos, pero olvida que en esta misma reivindicación y las siguientes aclaran que el invento está basado en dos sistemas de emulsiones inversa (W/O) que permiten formar en el interior de las formaciones rocosas una membrana semi-impermeable que está en contacto con las paredes del pozo y permite la estabilización del mismo y en el medio externo, comparativamente más frío, produce una inversión de las fases del lodo que arrastra las fracciones extraídas (cuttings)(sic), por eso la citada inversión de fases controladas por temperatura. No es concreto el Examinador al afirmar que las reivindicaciones no precisan el invento y ello ocurre porque no es una persona versada en la materia técnica a que hace referencia la invención ... Lo analizado en el punto anterior es aplicable también a ésta violación, pues las razones de la falla administrativa son las mismas. Se ha violado en forma directa la norma citada".

Finalmente sostiene que se violó el artículo 22 de la Decisión 344, toda vez que "El Examinador de Patentes al estudiar si los requisitos de forma estaban presentes, se extralimitó, pues además de analizar los requisitos de forma, incurrió en el tema de fondo de la solicitud, es decir, sobre la memoria descriptiva y sobre si las reivindicaciones precisaban o no el alcance de la invención, función que está reservada a la etapa del examen de fondo ... se ha debido limitar ... a establecer si los requisitos de forma estaban presentes y respecto de la memoria descriptiva a constatar si ésta existía y respecto a las reivindicaciones confirmar su presencia ... El argumento de fondo que tuvo en cuenta la Superintendencia para ordenar archivar esta solicitud radica en que el interesado NO redactó nuevamente las reivindicaciones. Sin embargo, el solicitante tuvo su razón de fondo para no hacerlo: el concepto del Examinador no era lo suficientemente claro, no indicaba en que sentido debería modificarse las reivindicaciones y no

era la oportunidad para estudiar el fondo de la solicitud de patente y para el solicitante una persona versada en el arte de la perforación de pozos encontraría que las reivindicaciones sí precisaban el carácter de la invención. ... Además, se habían expuesto oportunamente las razones para no trasladar todas las medidas al Sistema Internacional de Medidas y se había pedido expresamente al Examinador que indicara específicamente cuáles medidas deberían trasladarse al Sistema Internacional sin que el Examinador hubiera dado respuesta a esta petición ... En resumen, las resoluciones demandadas violaron de manera directa el Artículo 22 de la Decisión 344 al torcer la finalidad y exigir con base en este artículo, requisitos no contemplados en la Ley para la etapa de primer examen de forma".

#### 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

**La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda:**

Dice que "... el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones nº 004664 ... y 13842 (sic) ... Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válidamente con respecto al presente asunto, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional competente en materia de patentes de invención".

Indica que de acuerdo al artículo 21 de la Decisión 344, se realizó "... el examen de los requisitos formales de la solicitud de patente de invención ... se efectuaron los requerimientos pertinentes a la parte demandante ... concediéndole un término de treinta días hábiles ... si bien la parte demandante dio respuesta oportunamente a los requerimientos formulados ... no se complementaron adecuadamente los antecedentes y requisitos de forma, lo cual trajo como consecuencia que la solicitud ... no se ajustara a los aspectos formales ... exigidos por la decisión (sic) 344 ...".

Sostiene que de conformidad con el artículo 13 literal d) de la Decisión 344 "En la solicitud en controversia se tiene que el capítulo reivindicatorio no fue modificado como lo requirió la oficina nacional competente al solicitante, el cual pre-



senta problemas de redacción...". Igualmente sostiene que tales reivindicaciones "... no eran claras ni precisas; por ello se objetó el capítulo reivindicatorio por cuanto no se encontraba correctamente definido de tal manera que precisara el objeto a patentar ..."; que la observación para que convirtiera "... las unidades de medida empleadas en el texto de la solicitud a unidades del sistema internacional, conforme al artículo 14 literal c) de la Decisión 344 ... tampoco fue atendido de manera completa; lo anterior ocasionó que no era posible continuar con el trámite de la solicitud pues no se cumplieron los requisitos del artículo 13 de la Decisión 344 ...". Finalmente argumenta que no se violó el artículo 22 de la Decisión 344 "... al contrario como consecuencia de no dar cumplimiento a los requisitos exigidos se dio plena aplicación a los términos allí establecidos, los cuales son perentorios e improrrogables, por lo que ... era procedente considerar abandonada la solicitud en debate".

#### CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención se presentó el 24 de octubre de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la

citada Decisión, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344.

#### Decisión 344

**\*Artículo 13.-** Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

(...)

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

(...)

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(...)

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación".

**\*Artículo 21.-** Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión".

**\*Artículo 22.-** Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complementé los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud".



### 1. Requisitos para la solicitud de patentes de invención: descripción clara y completa y reivindicaciones

El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos de forma que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal c) en su primer párrafo dispone *"La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla ..."*. Con relación a lo que debe entenderse por *"una persona versada en la materia"*, el Tribunal ha sostenido que: *"El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención"* (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por *"todo lo que haya sido accesible al público"* que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, *"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 de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) 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, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 18 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DE TERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no pue-

de ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

Por otra parte el literal d) del indicado artículo 13 contempla: *"Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente"*. Sobre el tema, la doctrina dice que *"... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada"* (Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está en que *"Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente..."*, en cambio *"... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente"*. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002).



El Tribunal ha señalado al respecto: "... 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-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892 del 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO").

El incumplimiento de estos requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

**II. Trámite de la solicitud: requisitos formales; examen de forma; formulación de observaciones; abandono de la solicitud; oportunidad de la concesión**

De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13. Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación.

El examen de forma consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: "En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica". (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 716 del 18 de setiembre de 2001, patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).

Conforme al artículo 22 de la Decisión 344, si del examen de forma se evidencia que la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el

petionario absuelva las observaciones presentadas o las complemente, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación, prorrogables por una sola vez por 30 días más sin que la invención pierda su prioridad, bajo pena de que su solicitud se declare en abandono, en caso de que el petionario no presente las respuestas o éstas resulten insuficientes. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante en forma clara, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.

En el caso concreto, este Tribunal considera importante referirse al momento oportuno en el que la autoridad nacional competente realizará el examen de fondo, previsto en el artículo 27, y el definitivo previsto en el artículo 29, para de esta manera aceptar o denegar la solicitud de patente, respecto a lo que el Tribunal ha sostenido: "... la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos ...". (Proceso 110-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1020 del 12 de diciembre de 2003, patente "DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES"). Es en esta etapa cuando la Oficina Nacional Competente deberá examinar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad para determinar si la solicitud es o no patentable.

La parte final del citado artículo 27, es clara al disponer que, si no se cumple con el requerimiento indicado presentemente, en el plazo establecido, es decir 3 meses, la solicitud de patente se considerará abandonada lo que constituye, sin embargo, una causal diferente al abandono previsto en el último párrafo del artículo 22.

Finalmente, es el artículo 29 de la Decisión 344 el que determina el examen definitivo de la solicitud de patente, momento en el cual, la autoridad nacional competente otorgará o no el título de patente. El "examen definitivo" permite que la oficina nacional competente pueda lograr una



decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada. El examen de fondo y el definitivo constituyen las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues con los resultados que de ellos se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio de invención, verificando si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: *"El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento"*. (Proceso 110-IP-2003, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

##### CONCLUYE

**PRIMERO:** Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 y contener los documentos precisados por el artículo 14 de la misma Decisión.

El incumplimiento de los requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

**SEGUNDO:** 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, ra-

zones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

**TERCERO:** De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13. Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación.

**CUARTO:** Si del examen de forma se evidencia que la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente, conforme al artículo 22 de la Decisión 344, formulará las observaciones correspondientes a fin de que el petionario las absuelva o las complemente, dentro del plazo de 30 días hábiles, siguientes a la notificación, prorrogables por 30 días más por una sola vez, sin que la solicitud pierda prioridad, bajo pena de que la solicitud se declare en abandono en caso de que el petionario no presente las respuestas o éstas resulten insuficientes. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.

En este examen, no corresponde todavía que la Oficina Nacional examine la novedad, la actividad inventiva, ni el estado de la técnica.

**QUINTO:** El examen de fondo y el definitivo constituyen las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de ellos se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio de invención, verificando si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad.

**SEXTO:** El examen definitivo permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el exa-



men definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2001-0061 (6864) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Mónica Rosell  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

#### PROCESO 47-IP-2005

**Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NATURA BISSÉ. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & CIA. S.C.A. Proceso interno N° 1999-5424.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cinco.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 1999-5424.

El auto de 4 de mayo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 2757 de 13 de diciembre de 2004, recibida en este Tribunal el 11 de marzo de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

#### 1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & Cia S.C.A., y demanda-

# GACETA OFICIAL



Año XXIII - Número 1297

Lima, 16 de febrero de 2006

**del Acuerdo  
de Cartagena**

## SUMARIO

### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Proceso 174-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Procedimiento para reprimir una población de insectos. Actor: RHONE POULENC JARDIN. Proceso Interno N° 2001-0062 (6865) .....                                                                                                                                                                                  | 1    |
| <b>Proceso 194-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2003-00039. Actor: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. Marca: "TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA" ..... | 9    |
| <b>Proceso 159-IP-2005.-</b> Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: "SENSOGARD" (mixta). Actora: sociedad DENTCO INC. Proceso interno N° 2002-00172-01 .....                                   | 30   |

## PROCESO 174-IP-2005

**Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Procedimiento para reprimir una población de insectos. Actor: RHONE POULENC JARDIN. Proceso Interno N° 2001-0062 (6865).**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

### VISTOS:

La solicitud de Interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2004, relativa a los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2002-0062 (6865).

El auto de 19 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la



referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 2052 de 30 de junio de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

### 1. Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad RHONE-POULENC JARDIN. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio.

### 2. Hechos

El 02 de julio de 1996, la sociedad RHONE-POULENC JARDIN, presentó solicitud de patente para reivindicar un PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS, tales como hormigas, avispas, cucarachas, caracterizado porque se aplica a una fracción menor de esta población una cantidad eficaz de una composición que comprende un compuesto de fórmula I. El 25 de septiembre de 1996, siguiendo con el procedimiento de trámite para una solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el Auto de Forma, el mismo que fue respondido 08 de noviembre de 1996 por la demandante dando cumplimiento a los requerimientos hechos por el Examinador, presentando los documentos faltantes. La solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 475 el 31 de marzo de 1999, a la que no se presentaron observaciones por parte de terceros.

El 15 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del examen de fondo en el que citó los documentos EP 0 500 209, EP 0 295 117 y US 5,329,726 como anterioridades que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud. El 14 de octubre de 1999, se dio respuesta al Examen de Fondo. Como base a dicha respuesta se presentó un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en el cual se limitaron los sustituyentes de la fórmula I en la Reivindicación 1, intentando de esta manera subsanar parcialmente las objeciones por falta de novedad frente a las anterioridades.

El Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución N° 07115 de 31 de marzo de 2000,

decide "Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a 'PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS'". La parte actora, interpuso recurso de reposición el que es resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio que, por medio de la Resolución N° 16487 de 26 de julio de 2000, confirma la decisión contenida en la Resolución N° 07115 y advierte que se encuentra agotada la vía gubernativa.

### 3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora sostiene que con las Resoluciones demandadas no se aplicaron correctamente los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344. En este sentido dice: "Tal como se ha establecido durante la vía gubernativa, tanto el administrado como la administración han concluido que el compuesto de fórmula I era conocido como un insecticida en el estado de la técnica. Por consiguiente la cuestión jurídica que estamos debatiendo ... no es la patentabilidad de un compuesto de fórmula I, sino el método en el que dicho compuesto se utiliza para la represión de insectos sociales, como lo son las cucarachas y hormigas. Este método aporta una solución técnica que goza de altura inventiva al no resultar para nada evidente a una persona versada en el arte."

En relación a la novedad que establece el artículo 2 de la Decisión 344, señala: "... en este caso está basada en la capacidad máxima de represión de plagas que ofrece la utilización de este método, el cual tiene como base fundamental la aplicación de cierta cantidad de composición, ni más ni menos, que se encuentra dentro del rango de 0,00001 y 2 kg/ha (0,0001 y 20g/100 m<sup>2</sup>) y que no mata al insecto de manera inmediata permitiendo a éste regresar al nido o colmena y contaminar otros insectos para provocar así la muerte de varios insectos como si existiera una epidemia ... Si se aplicaran los rangos establecidos en las anterioridades citadas por el Examinador (EP 0 500 209, EP 0 295 117) NO se podría utilizar este método, pues al aplicar mayor composición como se muestra en las anterioridades el insecto moriría al instante y no se podría propagar el efecto devastador del insecticida".

En relación al requisito de nivel inventivo añade, "...el método reivindicado cuenta con el nivel inventivo requerido, por cuanto no era evidente



*intentar emplear el insecticida de fórmula I en cantidades no efectivas para causar muerte instantánea, pero más bien produciendo un efecto tóxico prolongado que permitiese al insecto regresar a su nido y propagar el veneno ahí. Más aún cuando mi apoderada se refiere a actividad insecticida por un contacto secundario, terciario o cuaternario solo desea aclarar que de manera sorprendente el insecticida que ha sido ingerido o simplemente 'tocado' por el insecto tendrá efecto sobre otros insectos cuando estos últimos 'toquen' o ingieran al insecto muerto por el insecticida...*

#### **4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:**

La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente. En relación al artículo 1 de la Decisión 344, dice: *"Según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente N° 96-0134470 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención ... existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone-Poulenc Jardin AG, al no reunirse el requisito de altura inventiva como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados."*

En cuanto al artículo 2 de la mencionada Decisión, dice que las anterioridades encontradas *"...que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en debate y tal como consta en el concepto técnico n° 806 del 15 de julio de 1999, son prueba suficiente de que la solución propuesta se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo."* Después de referirse a las anterioridades encontradas, dice que *"... la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en*

*los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"*.

Por último en relación al artículo 4 de la Decisión 344, dice: *"No tiene asidero legal la argumentación de la parte demandante sobre la presunta violación de la norma comunitaria en cita ... al negar el privilegio de patente para la solicitud correspondiente a 'PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS' ... La cantidad eficaz que se aplica en la solicitud colombiana se reivindica entre 0.001 y 20 gramos por 100 cm<sup>2</sup>, como se puede observar este intervalo es bastante amplio comparada con la divulgación en la anterioridad EP 00209 y a la dosis de aplicación, son evidentes en el estado de la técnica"*.

#### **CONSIDERANDO:**

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente tuvo lugar el 2 de julio de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



### Decisión 344

**"Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

**"Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique".

**"Artículo 4.-** Se considerará que 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".

### I. La patente de invención de producto y de procedimiento

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que "La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público". (Melke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Asimismo la invención ha sido definida como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria. (Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: "La invención

y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Quito, 9 de mayo de 2001, CORPICO).

Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como "la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil" (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado" (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit).

En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos "comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)..." (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que "su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. 'Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías' (Horacio Rangel Ortiz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)" (Melke Méndez, Ricardo. Ob. cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENIL-PROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B,



20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-IL-O).

## **II. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial**

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en men- ción.

### **La novedad y el estado de la técnica**

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, "... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica". (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N° 31, febrero 2002).

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero de 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA").

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al "estado de la técnica"; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de

la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado nuevo. Al respecto el Tribunal dice, "La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento" (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención "es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad". (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST).

Igualmente ha indicado que "la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya



producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, "no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales "...la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: "(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica". En cuanto al principio relativo a las "combinaciones en un documento anterior", las Cámaras han precisado que "cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida" (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

#### El nivel inventivo y el estado de la técnica

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, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una



serie de conocimientos en el campo específico de la invención" (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "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 de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) 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, ya citado).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos: "Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado "acercamiento problema-solución" (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: "a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, op. cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo con los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: "A su juicio, el estado de la técnica puesto

en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración ... Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op. cit.) ... Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op. cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.



137

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  
COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE**

**PRIMERO:** Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

**SEGUNDO:** La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

**TERCERO:** La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente

interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2001-0062 (6865) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreat  
PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero  
MAGISTRADA

Mónica Rosell  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD  
ANDINA.** - La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.**

Mónica Rosell  
SECRETARIA

## ANEXO 1C

### ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTE I   | DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PARTE II  | NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Derecho de autor y derechos conexos</li> <li>2. Marcas de fábrica o de comercio</li> <li>3. Indicaciones geográficas</li> <li>4. Dibujos y modelos industriales</li> <li>5. Patentes</li> <li>6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados</li> <li>7. Protección de la información no divulgada</li> <li>8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales</li> </ol> |
| PARTE III | OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obligaciones generales</li> <li>2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos</li> <li>3. Medidas provisionales</li> <li>4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera</li> <li>5. Procedimientos penales</li> </ol>                                                                                                                                                                |
| PARTE IV  | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PARTE V   | PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PARTE VI  | DISPOSICIONES TRANSITORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PARTE VII | DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

*Artículo 25**Condiciones para la protección*

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

*Artículo 26**Protección*

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

## SECCIÓN 5: PATENTES

*Artículo 27**Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.<sup>5</sup> Sin

<sup>5</sup>A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

#### Artículo 28

##### *Derechos conferidos*

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación<sup>6</sup> para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

---

<sup>6</sup>Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.



Examination Spectrum Resource  
Exp. 06-127,704 141

# Guidelines for Examination in the European Patent Office

Published by the European Patent Office

**PART C****GUIDELINES FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION**

combination, part of the prior art. If this is sufficiently clear from the indication of prior art made in the description, to meet the requirement of Rule 42(1)(b), the two-part form should not be insisted upon.

## 2.4 Formulae and tables

The claims, as well as the description, may contain chemical or mathematical formulae but not drawings. The claims may contain tables but "only if their subject-matter makes the use of tables desirable". In view of the use of the word "desirable" in this Rule, the examiner should not object to the use of tables in claims where this form is convenient.

Rule 49(9)

## 3. Kinds of claim

### 3.1 Categories

The EPC refers to different "categories" of claim ("products, process, apparatus or use"). For many inventions, claims in more than one category are needed for full protection. In fact, there are only two basic kinds of claim, viz. claims to a physical entity (product, apparatus) and claims to an activity (process, use). The first basic kind of claim ("product claim") includes a substance or compositions (e.g. chemical compound or a mixture of compounds) as well as any physical entity (e.g. object, article, apparatus, machine, or system of co-operating apparatus) which is produced by a person's technical skill. Examples are: "a steering mechanism incorporating an automatic feed-back circuit ..."; "a woven garment comprising ..."; "an insecticide consisting of X, Y, Z"; or "a communication system comprising a plurality of transmitting and receiving stations". The second basic kind of claim ("process claim") is applicable to all kinds of activities in which the use of some material product for effecting the process is implied; the activity may be exercised upon material products, upon energy, upon other processes (as in control processes) or upon living things (see, however, IV, 4.6 and 4.8).

Rule 43(2)

### 3.2 Number of independent claims

According to Rule 43(2), as applicable to all European patent applications in respect of which a communication under Rule 51(4) EPC 1973 (corresponding to Rule 71(3) EPC 2000) was not issued by 02.01.2002, the number of independent claims is limited to one independent claim in each category.

Rule 43(2)

Exceptions from this rule can only be admitted in the specific circumstances defined in sub-paragraphs (a), (b) or (c) of this rule, provided the requirement of Art. 82 with regard to unity is met (see III, 7).

The following are examples of typical situations falling within the scope of the exceptions from the principle of one independent claim per category:

(i) examples of a plurality of inter-related products (Rule 43(2)(a)):

- plug and socket;
- transmitter – receiver;
- intermediate(s) and final chemical product;
- gene – gene construct – host – protein – medicament;

(ii) example of a plurality of different inventive uses of a product or device (Rule 43(2)(b)):

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

***DIRECTRICES SOBRE  
PATENTAMIENTO***

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES

Buenos Aires 10 de Diciembre de 2003

# INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

## CONTENIDO

Introducción General  
Comentarios Generales.  
Trabajo en la ANP.  
Trámite de una solicitud de patente en la ANP.

### Parte A – Directrices para el examen de formalidades (índice)

Contenido

- Capítulo I Introducción.
- Capítulo II Presentación de solicitudes y examen en mesa de entradas.
- Capítulo III Examen de requisitos de formalidades (examen preliminar)
- Capítulo IV Publicación de la información técnica y datos bibliográficos de la solicitud
- Capítulo V Observaciones de terceros
- Capítulo VI Aranceles
- Capítulo VII Provisiones varias
- Capítulo VIII Recursos Administrativos

### Parte B – Directrices para la Búsqueda de antecedentes (índice)

Contenido.

- Capítulo I Introducción
- Capítulo II Comentarios Generales
- Capítulo III Características de la Búsqueda
- Capítulo IV Procedimiento de Búsqueda y Estrategia
- Capítulo V Clasificación de las Solicitudes de Patente
- Capítulo VI El Estado del Arte
- Capítulo VII Unidad de Invención
- Capítulo VIII Objetos a ser Excluidos de la Búsqueda
- Capítulo IX Informe de Búsqueda

### Parte C – Directrices para el examen de fondo (índice)

Contenido.

- Capítulo I Introducción
- Capítulo II Contenido de la solicitud argentina (salvo reivindicaciones)
- Capítulo III Las Reivindicaciones
- Capítulo IV Patentabilidad
- Capítulo V Prioridad
- Capítulo VI Procedimientos de examen

## ANEXOS -

- ANEXO I Guía para la evaluación de actividad inventiva
- ANEXO II Método problema y solución
- ANEXO III Ejemplos ilustrativos sobre los conceptos dados en C, VI, 4.1

## INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANEXO IV Análisis de Novedad

ANEXO V Pautas generales para la preparación de resúmenes

ANEXO VI Criterio de examen para solicitudes complejas

ANEXO VII Protección de las patentes relacionadas con programas de computación.

ANEXO VIII Definiciones referentes al Capítulo IV.

(ii) la modificación de un procedimiento químico conocido, por ej. por omisión de una sustancia o sustitución de una sustancia por otra; y

(iii) un sistema complejo de elementos funcionalmente relacionados, en donde la actividad inventiva reside en cambios en varios de estos elementos o en sus interrelaciones.

En los ejemplos (i) y (ii), la forma de reivindicación en dos partes puede ser artificial e inapropiada, mientras que en el ejemplo (iii) podría conducir a una reivindicación intrincada y larga. Otro ejemplo en donde la forma de reivindicación en dos partes puede ser inadecuada es cuando la invención consiste en un compuesto químico nuevo o grupo de compuestos. Probablemente surgirán otros casos en los que el solicitante pueda aducir razones convincentes para formular la reivindicación de una forma diferente.

2.3 a Cuando se examina si una reivindicación cumple o no con la forma indicada por el art. 22 inc. a) y b) RLP es importante evaluar si esta forma es apropiada. Al respecto se deberá tener en cuenta que el propósito de la forma de reivindicación en dos partes es el de permitir al lector ver claramente que características necesarias para la definición del objeto reivindicado son, en combinación, parte del arte previo. Si en la descripción del invento se hace una referencia bastante clara y completa de las características del arte previo, cumpliendo con el requerimiento del art. 12 b2) LP no deberá insistirse sobre la forma de reivindicación en dos partes.

Las reivindicaciones, así como la descripción, pueden contener fórmulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero sólo si para el objeto propuesto resulta deseable el uso de tablas. En vista del uso de la palabra "deseable", el examinador no deberá objetar el uso de tablas en reivindicaciones donde esta forma es conveniente.

### 3. Clases de reivindicaciones

#### 3.1 Categoría de reivindicaciones

3.1.1 Existen "categorías" de reivindicaciones (productos, procesos, aparatos o uso). Para muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en más de una categoría para la obtención de una protección completa. De hecho, existen solo dos categorías básicas de reivindicaciones, a saber:

- reivindicaciones para una entidad física (producto, aparato);
- reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).

El primer tipo básico de reivindicación (reivindicación de producto), puede incluir una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto químico o una mezcla de compuestos) así como también cualquier entidad física (p. ej. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la

habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de dirección que incorpora un circuito de realimentación automática"; "un vestido tejido comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones de transmisión y recepción".

El segundo tipo básico de reivindicación (reivindicación para actividades) es aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP).

3.1.2 Hay casos en los cuales el solicitante redacta sus reivindicaciones de modo que, aunque redactadas de manera diferente, realmente caen dentro de la misma categoría y tienen efectivamente el mismo alcance. En estos supuestos, el examinador deberá tener en cuenta que la presencia de tales reivindicaciones diferentes puede ayudar al solicitante a obtener protección completa para su invención. Por consiguiente, aunque el examinador no deberá permitir una proliferación innecesaria de reivindicaciones independientes, como tampoco deberá adoptar un enfoque rígido o demasiado académico frente a la presencia de un número de reivindicaciones que están redactadas de manera diferente pero de efecto aparentemente similar.

3.1.3 Sujeto a que se satisfagan las condiciones de unidad de invención exigida por el art. 17 LP, una solicitud puede contener dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría cuando no sea apropiado, teniendo en cuenta el objeto propuesto por la solicitud, cubrir este objeto con una única reivindicación. Esto significa que el examinador podrá permitir dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría en casos apropiados con tal que haya un único concepto inventivo (art. 17 LP) y que las reivindicaciones en su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 RLP con relación a que las mismas deban ser claras y concisas (5.1). Al aplicar este principio el examinador deberá tener en cuenta los comentarios 3.1.2 en lo que concierne a reivindicaciones de alcance aparentemente similar. Hay otras circunstancias donde puede no ser apropiado cubrir el objeto propuesto de una invención con una reivindicación independiente única en una categoría particular, por ejemplo, cuando la invención se refiere al mejoramiento en dos artículos separados pero interrelacionados de manera tal que puedan venderse separadamente, pero que cada uno conlleva la misma idea inventiva, tal como una ficha y tomacorriente eléctrico, o un transmisor y receptor. Otro ejemplo, en el caso de una invención referida a circuitos eléctricos del tipo rectificador-puente, para el cual podría ser necesario incluir reivindicaciones independientes separadas para una disposición monofásica y polifásica que incorpore dichos circuitos, desde el momento en que el número de circuitos que se necesitan por fase es diferente en las dos disposiciones.

# PRINCIPLES OF PATENT LAW

By

**Roger E. Schechter**

*Professor of Law,  
George Washington University*

**John R. Thomas**

*Professor of Law,  
Georgetown University*

**CONCISE HORNBOOK SERIES®**

**THOMSON**

  
**WEST**

In contrast, process inventions involve a series of acts performed in order to produce a given result. Processes, which are also commonly termed "methods" in patent parlance, concern techniques and behavioral engagements. When a process invention is drafted as a patent claim, the claim consists of a list of steps. A process claim directed towards a method of making cast iron, for example, might consist of the steps of (a) combining iron ore, coke, and limestone; and (b) heating these ingredients in a blast furnace.

Process inventions are commonly divided into two types, although this distinction is largely a matter of characterization rather than of substantive effect. These are termed "method of using" and "method of making" claims.<sup>5</sup> Suppose that a pharmaceutical chemist synthesizes a new compound and also discovers that the compound has a valuable therapeutic property, such as lowering a patient's blood pressure. The chemist may draft a "method of using" claim that recites a process for using the compound to treat hypertension. In addition, the inventor may obtain claims for a method of making the compound, stating the techniques he employed to synthesize the compound.

Some inventions can be claimed as both products and processes. In terms of the patent law, at least, many machines may be conceived as containing a process. When you turn on a washing machine, for example, it engages in a series of wash, rinse, and spin cycles, and that behavior can be claimed as a series of process steps. The inventor of the first washing machine could have sought a patent on a product, by claiming the physical apparatus that makes up the machine, and could have also sought a patent on a new process for washing clothes, by claiming the series of steps that describe the activity of the new washing machine once it begins to function. It is ordinarily the privilege of an inventor to claim the invention as she sees fit, and many patents in fact do present claims that describe the same invention in terms of (1) a product, (2) a method of using that product, and (3) a method of making that product.

### 2.2.1 *Scientific and Mathematical Principles*

Many judicial decisions recite the maxim that abstract concepts, mathematical algorithms, and scientific principles are not patentable. Under this rule, Georg Ohm could not patent  $V$  (voltage) =  $I$  (current)  $\times$   $R$  (resistance), nor could Albert Einstein patent the special theory of relativity. On the other hand, a practical application of an abstract concept, mathematical algorithm, or scientific principle may be patented. As the Supreme Court declared in the mid-nineteenth century, "a principle is not patentable. A

5. See *In re Pleuddemann*, 910 F.2d 823 (Fed.Cir.1990).

# ***El ámbito de protección de la patente***

**CARMEN SALVADOR JOVANÍ**

Doctora en Derecho

**tirant lo blanch**

Valencia, 2002

dispositivo, máquina, sustancia, composición)<sup>220</sup> y las reivindicaciones que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización<sup>221</sup>). En ambos casos se produce una sinécdoque y habitualmente se denomina a las primeras «reivindicaciones de producto» y a las segundas, «reivindicaciones de procedimiento». A esta clasificación es a la que se refiere el término

<sup>220</sup> La importancia de este tipo de reivindicaciones se ha visto incrementada en los últimos tiempos, al permitirse la protección a través de las patentes de productos químicos, farmacéuticos o alimenticios.

Esta protección fue posible en una etapa temprana de la legislación de patentes —en el Reino Unido estos productos fueron protegibles hasta 1919 y en España su protección también estuvo permitida por la Ley de 1902—, posteriormente se rechazó su protección y ésta no volvió a ser posible hasta mucho tiempo después: en el Reino Unido, hasta 1949; en los Países Nórdicos, Francia y Alemania, hasta finales de la década de los 60, como consecuencia de la adaptación de su legislación interna al Convenio de Estrasburgo, el cual permitía su patentabilidad; Italia y Suiza hicieron uso de la reserva que respecto a estos productos permitía hacer el Convenio de Estrasburgo, de modo que los mismos no fueran patentables hasta 10 años después de su entrada en vigor.

El CPE admite las reivindicaciones de tales productos y asimismo contempla la posibilidad de hacer una reserva por un plazo de 10 años (art. 167.2 CPE), prorrogables por otros cinco (art. 167.3 CPE). Austria, Grecia y España hicieron uso de esta posibilidad, extinguiéndose dicha reserva el 7 de octubre de 1992. Por consiguiente, a partir de dicha fecha, es posible solicitar la protección de una patente europea que reivindique productos químicos, farmacéuticos o alimenticios para cualquiera de los Estados miembros del CPE.

Como consecuencia del proceso de armonización de las leyes nacionales al CPE, la mayoría de estas leyes también permiten la patentabilidad de dichos productos. La LP no es una excepción y admite su protección, la cual, conforme a la D.T. 1ª quedó aplazada hasta el 7 de octubre de 1992, fecha a partir de la que era posible la protección de dichos productos en España utilizando la vía europea de concesión de patentes.

<sup>221</sup> En Alemania se han admitido tradicionalmente las reivindicaciones de utilización; en el Reino Unido era raro antes de 1978 que las solicitudes de patente y las patentes contuvieran tales reivindicaciones. Una reivindicación de este tipo se hubiera formulado como etapas físicas principales que componen la actividad a proteger.

esto, en todas las circunstancias y en cualquier contexto (y por tanto, confiere dicha protección a todas las utilizaciones de dicha cosa, sean o no conocidas)», y por la jurisprudencia<sup>225</sup> y la doctrina<sup>226</sup> de los Estados miembros. La justificación de la misma está en la equitativa protección para el solicitante o titular de la patente, ya que una vez que el objeto ha sido producido, resulta mucho más fácil encontrar las diversas posibilidades de utilización<sup>227</sup>.

Por el contrario, las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección «relativa», ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada<sup>228</sup>. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado<sup>229</sup>, el cual tampoco goza de «protección absoluta», sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente<sup>230</sup>. Esta extensión del ámbito de protección resulta necesaria, para impedir que los competidores

<sup>225</sup> La protección absoluta para las patentes de producto también ha sido reconocida por la jurisprudencia, sirvan como ejemplo la sentencia inglesa de la *House of Lords*, de 26 de octubre de 1995, «*Merrell Dow v. Norton*», GRUR Int 1996, pp. 825-831 y la sentencia del BGH alemán, de 12 de julio de 1990, «*Befestigungsvorrichtung II*», GRUR 1991, (pp. 436-442), p. 442.

<sup>226</sup> KRASSER, R., «Äquivalenz und Abhängigkeit im Patentrecht» en *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 1998, (pp. 516-540), p. 524.

<sup>227</sup> SCHULTE, R., *Patentgesetz mit EPÜ*, Heymanns, Colonia/Berlin/Bonn/Munich, 1994, p. 210.

<sup>228</sup> ULLMANN, E., en BENKARD, G., *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz*, 9ª ed., Beck, Munich, 1993, pp. 502-506; MES, P., *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz*, Beck, Munich, 1997, pp. 116 y 117.

<sup>229</sup> Arts. 64.2 CPE y 50, c) LP. El art. 5 quarter CUP también reconoce implícitamente esta protección.

<sup>230</sup> En este sentido puede verse SCHULTE, R., *Patentgesetz...*, cit., pp. 210 y 211.

GUILLERMO CABANELLAS  
DE LAS CUEVAS

154

Excmo. Sr. D. Juan Zorrilla de  
Exp. 06-127-704

# DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION

Tomo I



Heliasta

—en virtud de las reivindicaciones— mediante la descripción de un producto determinado. Consiguientemente, lo que estará prohibido a través de tales patentes será el que un tercero, sin consentimiento del titular de la patente, realice actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente<sup>2</sup>. El producto, para ser tal dentro de esta clasificación de las patentes, debe ser definido mediante sus características físicas y propiedades, no pudiendo las reivindicaciones consistir en el procedimiento para la obtención del producto o en los procedimientos que se operan con tal producto, sin perjuicio de que tales procedimientos sean objeto de distintas patentes de procedimientos. En cambio, en las patentes de procedimiento, las reivindicaciones deben consistir en la descripción de actos, conductas o hechos, que conjuntamente constituyan el procedimiento utilizable para llegar a un fin. Consiguientemente, lo que queda prohibido, respecto de las patentes de procedimiento, es la utilización del procedimiento en ellas reivindicado<sup>3</sup>, sin perjuicio de que la ley permita también atacar otros actos que son consecuencia de esa utilización ilícita<sup>4</sup>.

Efectuando la distinción desde otra perspectiva, puede decirse que las patentes de productos se trazan mediante aspectos estáticos de la invención, aspectos que consisten en la composición, estructura o construcción de un objeto, y ello aunque el objeto tenga propiedades funcionales y un funcionamiento característico; en este último caso, lo que está protegido por la patente de producto no es ese funcionamiento sino la estructura del producto que permite lograr tal funcionamiento. Las patentes de procedimiento se dirigen a aspectos dinámicos de la invención, y sus límites se trazan mediante la descripción de una acción o función. El hecho de que para describir esa acción o función se individualicen medios o instrumentos determinados no coloca a la patente fuera del marco de las patentes de procedimiento, en tanto lo que se reivindique sea la acción o función, y no la composición, estructura o construcción de los medios o instrumentos empleados a tal fin. Estos medios o instrumentos pueden ser

2 Cfr. el art. 8vo., inc. a), de la LP.

3 *Id.*, inc. b).

4 *Id.*, art. 88. Cfr. asimismo el art. 28, inc. b), del acuerdo TRIP.

un motor, etc. En cuanto a los procedimientos<sup>15</sup>, pueden consistir en una manera de actuar, en el empleo de órganos o instrumentos, o, lo que es más común –según el citado autor–, en la aplicación combinada de maneras de actuar y de órganos o instrumentos<sup>16</sup>.

Chavanne y Burst<sup>17</sup>, definen al producto, siguiendo a Pouillet, como "un cuerpo cierto, determinado, un objeto material con una forma y características especiales que lo distinguen de otro objeto". Citando a Roubier, observan que un producto se distingue de otros por "su composición mecánica o una estructura química particular". Distinguen luego entre producto industrial y producto natural, indicando que sólo los productos industriales son patentables, no así los descubrimientos de productos naturales. En materia de procedimientos, mantienen la identificación de éstos con los medios previstos en la legislación francesa derogada, definiéndolos, con Pouillet, como "los agentes, los órganos, los procedimientos que conducen a la obtención sea de un resultado, sea de un producto". Consideran que, mientras que el producto se caracteriza por su constitución física, el medio lo hace por su forma, su aplicación y su función. El medio o procedimiento puede así, según estos autores, revestir una forma material o inmaterial. En el primer caso, el medio es una cosa material, pudiendo consistir en un órgano, un instrumento, una máquina

15 Mathély los define como "todo factor o agente que, en la aplicación que le es dada, cumple una función con miras a la obtención de un resultado o de un producto". La definición no es feliz, pues el procedimiento en sí no consiste en un factor o agente, sino en la aplicación que se le dé. Más preciso sería decir que el procedimiento consiste en la aplicación que se dé a un factor o agente, a fin de obtener un resultado o producto.

16 Mathély identifica a los procedimientos patentables con los "medios", tutelados bajo la Ley francesa de 1844. Éstos, a su vez, podían consistir en "objetos materiales" (*Le droit français des brevets d'invention*, cit., p. 86), con lo cual debía determinarse el criterio para distinguir, en tales casos, entre patentes de productos y patentes de medios. La distinción se fundaba en que, mientras que en las primeras el producto era tomado en sí mismo, en razón de su sola constitución, en las segundas era considerado, en cuanto medio, desde el punto de vista de la función a que estaba destinado.

Ese enfoque no parece preciso ni concorde con los efectos jurídicos de las patentes de producto y procedimiento en los Derechos contemporáneos. Las patentes de procedimiento no protegen a los medios materiales en sí, por cuanto no otorgan, en principio, el derecho a impedir la producción o comercialización de tales medios –sin perjuicio de los casos en que ello sea atacable como factor contributivo a la violación de la patente de procedimiento en la que esos medios encuentran inserción–; lo que es objeto de derechos exclusivos es cierta aplicación de tales medios y aun el uso o comercialización de los productos resultantes de esa aplicación. Cfr. el art. 28, pár. 1, del acuerdo TRIP.

17 *Ob. cit.*, pp. 69 y ss.

**PAUL MATHÉLY**

*Avocat à la Cour de Paris  
Professeur au Centre d'Études Internationales  
de Propriété Industrielle  
de l'Université de Strasbourg*

# LE DROIT EUROPÉEN DES BREVETS D'INVENTION

Préface par

**J. B. VAN BENTHEM**

Président de l'Office Européen des Brevets

**JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS**

6, rue de Mézières, Paris (6<sup>e</sup>)

542 017 090 RG Paris B

En effet, un dispositif est un produit, lorsqu'il est pris en soi ; il constitue un procédé, lorsqu'il est pris dans son application.

Et l'utilisation d'un produit relève du procédé.

#### *Les produits.*

Le produit est un objet matériel, réalisant une unité fonctionnelle, et se distinguant par les caractéristiques de sa constitution, c'est-à-dire par sa composition, sa structure, ou sa forme.

Les produits consistent, soit dans des substances ou matières, soit dans des dispositifs mécaniques, optiques, acoustiques, électriques ou autres, revêtant la forme d'un outil, d'un ustensile, d'un appareil, d'une machine, d'un engin, etc.

#### *Les procédés.*

Le procédé s'entend de tout moyen qui, dans l'application qui lui est donnée, conduit à l'obtention d'un résultat ou d'un produit.

Les procédés consistent, soit dans des manières d'opérer, soit dans l'emploi d'organes ou d'instruments, soit, le plus souvent, dans la mise en œuvre combinée de manières d'opérer et d'organes ou instruments.

#### *La combinaison.*

Les produits ou les procédés peuvent être simples.

Mais, le plus souvent, ils proviennent de l'association d'éléments, qui peuvent être connus ou inconnus isolément, mais qui coopèrent en vue d'un résultat commun.

Ce sont les inventions dites de combinaison.

### *Section II*

## LA NOUVEAUTÉ

### § 1. La condition de nouveauté

La première condition de la brevetabilité est la nouveauté.

Le

cor

rés

No

les  
aut  
nem

Nou

igno

tive ;

selon

pas c

donc

techn

ou ne

3  
trois

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

**Radicación No. 06-122704**

**Clasificación Internacional (IPC): G06V 3/02**

**Concepto Técnico No. 881**

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

**1. Documentos estudiados**

Descripción: Folios: 27 a 46 como se radicó inicialmente

Reivindicaciones: Folios: 47 a 49 como se radicó inicialmente  
Folios: 96 a 98 respuesta a requerimiento

Dibujos: Folios: 50 a 55 como se radicó inicialmente

Prioridad: Folio: 1  
(2004-06-01, US, N° 60/576.201)

Rta. Del solicitante: Folios: 77 a 158

**2. Objeto de la invención**

La presente solicitud se titula "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA PROCESAR DATOS ELECTROMAGNÉTICOS", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con un método para la inspección electromagnética con fuentes controladas de manera que la señal puede ser recuperada desde la señal de ruido con un filtro Kalman y otro algoritmo de rastreo.

De otra parte, el pliego reclama: un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético para minerales de una formación bajo la superficie, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la G06V 3/02.

**3. De la solicitud de Patente**

**3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)**

Como respuesta al Oficio No. 9743 emitido por este despacho, el solicitante presento un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones. Las cuales no solventan de ninguna forma las objeciones planteadas toda vez que los cambios realizados al nuevo pliego son simplemente la reorganización de algunos elementos y el empleo de algunos términos diferentes. Dado lo anterior la oficina ratifica las objeciones planteadas anteriormente dado que el pliego reivindicatorio no define la materia que se desea proteger ni es claro debido a que no es posible determinar el aporte del solicitante al estado del arte.

Para sustentar las objeciones en cuanto a la falta de definición y claridad, la oficina se permite aclarar lo siguiente:

La reivindicaciones 1 a 10 reclaman un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético, que se caracteriza por las siguientes etapas:

- Seleccionar un algoritmo de rastreo
- Dividir el tiempo de detección en intervalos.
- Estimar unos valores iniciales.
- Estimar la proyección de la señal inicial
- Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo
- Repetir los dos pasos anteriores
- Determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie
- Utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral

Como se puede ver de lo anterior, ninguno de los pasos anteriores tiene carácter técnico por cuanto el método reclamado simplemente se refiere a un procedimiento para el procesamiento de señales.

Ahora bien, el solicitante reclama un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético, lo cual supone que se den una serie de pasos encaminados a la obtención de una **solución técnica** para mejorar tal relación. Las reivindicaciones planteadas no definen un método para mejorar la relación, sino un método de procesamiento de señales lo cual no es una solución de carácter técnico ya que se trata de una aplicación de un algoritmo de procesamiento.

En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas no definen un método patentable por cuanto las características definidas no tienen carácter técnico. Adicionalmente la materia reclamada no cumple con ninguna de las características que usualmente tienen los procedimientos patentables, por cuanto:

- Las etapas relacionadas corresponden a instrucciones de programación lo cual hace que el método no tenga carácter técnico.
- No conduce ni esta relacionado con un objeto tangible, sino que se refiere a un método de procesamiento de señales. Es bien sabido que 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, por lo cual una señal no puede constituir materia característica de una invención.
- El método reclamado no es un proceso industrial ni hace parte de uno. El procedimiento que el solicitante reclama el solicitante esta relacionado con la modificación del algoritmo del filtro Kalman, lo cual es un procedimiento matemático no un proceso industrial
- Finalmente, un problema técnico se resuelve mediante soluciones técnicas tales como la construcción o desarrollo de equipos o aparatos. La aplicación de programas y algoritmos, esta relacionada con problemas de carácter abstracto, tales como la simulación de condiciones o el cálculo de parámetros.

En conclusión, las reivindicaciones estudiadas no definen un procedimiento patentable por cuanto la materia reclamada no esta definida por medio de características técnicas. Por lo tanto el nuevo pliego reivindicatorio no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión.

#### 4. No es una invención (artículo 15 D 486)

Las reivindicaciones calificadas reclaman un método para el procesamiento de señales mediante la aplicación de algoritmos. A continuación se demostrará porque el método relacionado se encuentra excluido de patentabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Decisión.

La oficina ha encontrado que las etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio corresponden a instrucciones implementadas en un computador, así por ejemplo la reivindicación 1 reclama las siguientes instrucciones:

- a) Seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una señal de frecuencia conocida.

Este paso esta relacionado con la selección del programa que se quiere ejecutar.

- b) Dividir el tiempo de detección en intervalos

Esto es lo que se conoce como el muestro de la señal lo cual es un paso que realizan todos los programas de procesamiento digital.

- c) Estimar unos valores iniciales para la señal detectada

Como es bien sabido, para ejecutar cualquier programa de computo, es necesario establecer unas condiciones iniciales, que en el caso de resolución de ecuaciones matemáticas también se conocen como condiciones de frontera.

- d) Estimar la proyección de la señal inicial

Este paso esta relacionado igualmente con el establecimiento de condiciones iniciales y la aplicación de programas de calculo para realizar proyecciones.

- e) Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo

Este punto esta relacionado con la ejecución del programa, es decir en este paso se implementa el algoritmo de cálculo.

- f) Repetir los dos pasos anteriores

Este es un proceso común en programación, el cual puede implementarse por medio de ciclos *for*, ciclos *while*, etc.

- g) Determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie

Este paso se relaciona con el resultado obtenido de la ejecución del algoritmo, es decir el resultado que se obtiene al implementar o simplemente ejecutar el programa de computo.

- h) Utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral

Finalmente esta etapa relaciona un posible uso del programa de computo.

Queda demostrado que la materia reclamada se refiere simplemente a instrucciones de un algoritmo de programación, que al ser implementadas en un sistema de computo hacen este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es precisamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

Por otro lado, las reivindicaciones 2 a 5 se refieren a un vector de estado involucrado en el algoritmo Kalman. Como se demostró anteriormente, el método relacionado en las reivindicaciones se refiere simplemente al procesamiento de datos, es decir dado que la solicitud se refiere simplemente al algoritmo de procesamiento, entonces la especificación de los componentes matemáticos del filtro son conceptos puramente abstractos que no realizan ninguna contribución técnica al estado del arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren igualmente a modificaciones del algoritmo de Kalman. Como se puede ver el pliego reivindicatorio esta especificando al algoritmo *per se* y la forma de modificar este algoritmo, lo cual no puede considerarse patentable de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 15 de la Decisión.

Por las razones anteriores, la materia reclamada no puede considerarse patentable dado que no cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 486.

## **5. Respuesta a los argumentos del solicitante:**

### **5.1. Claridad de la solicitud.**

El solicitante considera que la oficina esta equivocada al requerir la solicitud en términos del artículo 30, por cuanto la "la presente invención es completamente clara para una persona versada en la materia".

El artículo 30 de la Decisión establece que las reivindicaciones deben definir la materia que se desea proteger. En el punto 3 de la presente comunicación, se mostró que el método reclamado no se encuentra correctamente definido por medio de características técnicas, por lo cual no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión.

Por otra parte el solicitante resalta que la claridad y concisión de las reivindicaciones es necesaria para comparar y diferenciar con el estado del arte y para determinar sin ambigüedad hasta donde llegan los derechos del titular de la patente.

Esto es precisamente lo que la oficina ha recalcado en repetidas ocasiones, por ejemplo en el oficio No. 9743 en el folio 73 la oficina concluyó:

"Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e) y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado"

Es decir, la oficina concuerda con el solicitante en que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, pero no concuerda con el solicitante en que las presentes reivindicaciones cumplen con lo dispuesto en el Artículo 30.

Ahora bien el solicitante expresa que el método relacionado tiene aplicación industrial entre otras en la exploración de hidrocarburos.

La oficina ha objetado el método reivindicado entre otras porque este método no esta definido ni corresponde a un proceso industrial. Ni en la presente comunicación ni en las pasadas la oficina ha objetado la aplicación industrial del método relacionado. Sin embargo cabe aclarar que las reivindicaciones dicen

reclamar un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético, pero las características esenciales de la invención se refieren exclusivamente a la aplicación y mejoramiento de un algoritmo de cálculo lo cual no es un proceso industrial.

El solicitante también reclama que el problema técnico que soluciona su invención es el mejorar la relación señal a ruido posible para una señal sinusoidal, lo cual es un avance técnico logrado gracias a al método descrito.

La solución al problema planteado por el solicitante, debe ser una solución que tenga carácter técnico. Así las cosas si el problema es mejorar la relación señal a ruido, la solución técnica obvia sería la construcción de un aparato para tal fin. Las reivindicaciones presentadas se relacionan con la aplicación de un programa de computador, lo cual NO es una solución técnica al problema del mejoramiento de la relación señal a ruido en los levantamientos electromagnéticos.

Por otra parte el solicitante presenta en total desacuerdo con la objeción planteada por la oficina por cuanto su procedimiento no se encuentra relacionado de ninguna forma con un objeto tangible.

Al respecto cabe aclarar que la oficina planteo una serie de características que la presente solicitud no cumple, por lo cual se considera que el método relacionado en las reivindicaciones no cumple con lo establecido en el artículo 30. Es decir, la objeción relacionada es una de varias objeciones realizadas por la oficina.

Así mismo el solicitante reclama que la oficina se equivoca al citar el proceso 36-IP-98 del H Tribunal Andino de Justicia, por cuanto interpretaciones prejudiciales recientes establecen que una invención de producto puede estar relacionada por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

La oficina concuerda con el Tribunal Andino en que una invención de procedimiento puede estar relacionada con un producto o con un resultado, sin embargo cabe aclarar que la oficina considera que un procedimiento que produzca un resultado es patentable siempre y cuando el mencionado procedimiento cumpla con las condiciones establecidas en los artículos 14, 15, 20, 21, 28 y 30 de la Decisión 486. Por tal motivo la oficina encuentra incorrecta la interpretación que da el solicitante a las opiniones del Tribunal Andino de Justicia cuando afirma que:

"la invención de procedimiento se debe entender como aquella en la que la invención recae sobre una actividad (procedimiento, método, utilización), sin importar que el resultado de tal actividad sea o no un producto tangible, lo importante es que conduzca a la obtención de un resultado"

En opinión del solicitante, cualquier procedimiento (llámese procedimiento de uso, operación, matemático, diagnóstico, etc.) es patentable por el simple hecho de conducir a un resultado. La legislación exige que una invención debe cumplir con las condiciones establecidas en la Decisión 486, lo cual significa que métodos que producen resultados tales como cálculos matemáticos, diagnósticos, segundos usos, etc., no serán patentables por cuanto no cumplen con lo establecido los artículos de la Decisión mencionados anteriormente.

La presente solicitud no puede considerarse una invención por cuanto se refiere a un algoritmo matemático, lo cual además de tratarse de un método matemático, se ejecuta por medio de un programa de computador. El software y los métodos matemáticos, se definen por medio de características no técnicas tales como instrucciones de programación. Esto provoca una falta de definición de materia

patentable, de manera que además de no cumplirse lo establecido en el artículo 15, tampoco se cumple con lo establecido en el artículo 30 puesto que las reivindicaciones aportadas NO definen ni un objeto ni un producto patentable.

### 5.2. No es una invención

El solicitante manifiesta en su respuesta que en el "estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos métodos matemáticos, teorías científicas o programas de computador son incluidos o hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial".

El estudio realizado a la solicitud en trámite, revela que el objeto de la presente solicitud se refiere a un método para el procesamiento de datos, es decir el método para mejorar la relación señal a ruido se trata de una implementación de un algoritmo de procesamiento en un sistema de procesamiento. Adicionalmente se ha demostrado que las características relacionadas con el método se refieren exclusivamente a la modificación del algoritmo de Kalman, lo es una aplicación puramente abstracta.

Lo anterior significa que el objeto reclamado en la solicitud de la referencia, se refiere a un método matemático que se ejecuta mediante un programa de computador, lo cual claramente no cumple con las disposiciones del artículo 15. Así mismo, la oficina no encuentra cual es el efecto técnico que el solicitante aduce produce la modificación de la ecuación de estado del algoritmo de Kalman, ya que la modificación de un programa de computador produce un efecto en el programa, por lo cual no se puede considerar que tal efecto tenga carácter técnico.

En el punto 4 de la presente comunicación, la oficina ha demostrado que las etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio definen un programa de computador. También se ha mostrado que el solicitante pretende proteger las modificaciones a una ecuación de estado del algoritmo de un filtro digital, por lo cual la oficina considera que la materia reclamada no cumple con lo dispuesto en los literales a) y e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Dados los motivos anteriores la oficina considera que la materia reclamada no cumple con las disposiciones de la Decisión 486, por lo cual el método reivindicado no puede considerarse patentable.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 10 (folios: 96 a 98).

Bogotá, D.C.,

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| CONCEPTO TECNICO No. 881 | EXAMINADOR TECNICO<br>Código No. 202082 |
|--------------------------|-----------------------------------------|

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

**RESOLUCIÓN N° 210674**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de diciembre de 2006, bajo el número 06 - 122704, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA PROCESAR DATOS ELECTROMAGNETICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/014143 del 26 de abril de 2005.

**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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

**CUARTO:** Que, el solicitante mediante escrito radicado el 4 de diciembre de 2008 atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual 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 10 contenidas en los folios 96 a 98, además de reclamar materia que no se considera una invención, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**1. Objeto de la invención**

El objeto de la solicitud, consiste en un método para la inspección electromagnética con fuentes controladas, de manera que la señal puede ser

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

**RESOLUCIÓN N° 210671**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

recuperada desde la señal de ruido con un filtro Kalman y otro algoritmo de rastreo.

Específicamente, el pliego reivindicatorio reclama un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético para minerales de una formación bajo la superficie.

**2. Sobre el capítulo reivindicatorio**

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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".

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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<sup>1</sup>.

[...] 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-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)<sup>2</sup>.

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no define la materia que se desea proteger, debido a que no es posible determinar el alcance de la protección solicitada ni el aporte del solicitante al estado del arte.

En primer lugar, es necesario señalar, que como respuesta al Oficio No. 9743 de 2008, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no solventa de ninguna forma las objeciones planteadas, toda vez que los cambios realizados al nuevo pliego son simplemente la reorganización de algunos elementos y el

<sup>1</sup> Proceso 156 IP 2006

<sup>2</sup> Proceso 197 IP 2007

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

**RESOLUCIÓN N° 21067**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

empleo de algunos términos diferentes. Dado lo anterior, la oficina ratifica las objeciones planteadas en cuanto a la falta de definición y claridad, con base en lo siguiente:

La reivindicaciones 1 a 10 reclaman un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético, que se caracteriza por las siguientes etapas:

- Seleccionar un algoritmo de rastreo.
- Dividir el tiempo de detección en intervalos.
- Estimar unos valores iniciales.
- Estimar la proyección de la señal inicial.
- Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo.
- Repetir los dos pasos anteriores.
- Determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie.
- Utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral.

Como se observa, ninguno de los pasos anteriores tienen carácter técnico, por cuanto el método reclamado simplemente se refiere a un procedimiento para el procesamiento de señales.

Ahora bien, el solicitante reclama un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético, lo cual supone que se den una serie de pasos encaminados a la obtención de una solución técnica para mejorar tal relación. Las reivindicaciones planteadas no definen un método para mejorar la relación, sino un método de procesamiento de señales, lo cual no es una solución de carácter técnico, debido a que se trata de una aplicación de un algoritmo de procesamiento.

En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas no definen un método por cuanto las características definidas no tienen carácter técnico. Adicionalmente, la materia reclamada no cumple con ninguna de las características que usualmente tienen los procedimientos objeto de patente, por cuanto:

- Las etapas relacionadas corresponden a instrucciones de programación, lo cual hace que el método no tenga carácter técnico.
- Se refiere a un método de procesamiento de señales. Es bien sabido que 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, por lo cual una señal no puede constituir materia característica de una invención.
- El método reclamado no es un proceso industrial ni hace parte de uno. En efecto, el procedimiento que el solicitante reclama esta relacionado con la

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

**RESOLUCIÓN N° 001187**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

modificación del algoritmo del filtro Kalman, lo cual es un procedimiento matemático no un proceso industrial.

- Finalmente, un problema técnico se resuelve mediante soluciones técnicas tales como la construcción o desarrollo de equipos o aparatos. La aplicación de programas y algoritmos, esta relacionada con problemas de carácter abstracto, tales como la simulación de condiciones o el cálculo de parámetros.

En conclusión, las reivindicaciones estudiadas no definen un procedimiento objeto de patente, por cuanto la materia reclamada no esta definida por medio de características técnicas.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

**3. No es una invención**

Señala el artículo 15, en sus literales a) y e), que no se considera invención, "a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;...e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos), es considerado como la "Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso".

Las reivindicaciones calificadas reclaman un método para el procesamiento de señales mediante la aplicación de algoritmos.

En efecto, las etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio corresponden a instrucciones implementadas en un computador, lo cual se evidencia en la reivindicación 1 que reclama las siguientes instrucciones:

- a) Seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una señal de frecuencia conocida.

Este paso esta relacionado con la selección del programa que se quiere ejecutar.

- b) Dividir el tiempo de detección en intervalos.

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

**RESOLUCIÓN N° 210671**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

Esto es lo que se conoce como el muestreo de la señal, lo cual es un paso que realizan todos los programas de procesamiento digital.

- c) Estimar unos valores iniciales para la señal detectada.

Como es bien sabido, para ejecutar cualquier programa de cómputo, es necesario establecer unas condiciones iniciales, que en el caso de resolución de ecuaciones matemáticas también se conocen como condiciones de frontera.

- d) Estimar la proyección de la señal inicial.

Este paso esta relacionado igualmente con el establecimiento de condiciones iniciales y la aplicación de programas de calculo para realizar proyecciones.

- e) Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo.

Este punto esta relacionado con la ejecución del programa, es decir en este paso se implementa el algoritmo de cálculo.

- f) Repetir los dos pasos anteriores.

Este es un proceso común en programación, el cual puede implementarse por medio de ciclos *for*, ciclos *while*, etc.

- g) Determinar la estructura de resistividad de la formación bajo la superficie.

Este paso se relaciona con el resultado obtenido de la ejecución del algoritmo, es decir el resultado que se obtiene al implementar o simplemente ejecutar el programa de cómputo.

- h) Utilizar la estructura de resistividad para exploración mineral.

Finalmente esta etapa relaciona un posible uso del programa de cómputo.

Así las cosas, queda demostrado que la materia reclamada se refiere simplemente a instrucciones de un algoritmo de programación, que al ser implementadas en un sistema de computo hacen este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es precisamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

Por otro lado, las reivindicaciones 2 a 5 se refieren a un vector de estado involucrado en el algoritmo Kalman. Como se demostró anteriormente, el método relacionado en las reivindicaciones se refiere simplemente al procesamiento de

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

**RESOLUCIÓN N° 210671**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

datos, es decir dado que la solicitud se refiere simplemente al algoritmo de procesamiento, entonces la especificación de los componentes matemáticos del filtro son conceptos puramente abstractos que no realzan ninguna contribución técnica al estado del arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren igualmente a modificaciones del algoritmo de Kalman. Como se puede ver el pliego reivindicatorio esta especificando al algoritmo *per se* y la forma de modificar este algoritmo, lo cual no puede considerarse una invención de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 15 de la Decisión 486.

Por las razones anteriores, la materia reclamada no puede considerarse patentable dado que no cumple con lo establecido en el artículo 15 a) y e) de la Decisión 486.

**4. Sobre la respuesta del solicitante**

**4.1. Claridad de la solicitud**

El solicitante considera que la oficina esta equivocada al requerir la solicitud en términos del artículo 30, por cuanto la considera que "la presente invención es completamente clara para una persona versada en la materia".

El artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones deben definir la materia que se desea proteger. En el punto 2 de la presente resolución, se mostró que el método reclamado no se encuentra correctamente definido por medio de características técnicas, por lo cual no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la norma andina.

Por otra parte, el solicitante trae a colación el Manual Andino de Patentes, donde se señala que "Es fundamental que sean claras y concisas...para que: se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica...y puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente".

Al respecto cabe indicar, que esto es precisamente lo que esta Oficina le ha señalado al solicitante. Es así por ejemplo, que en el Oficio No. 9743 de 2008, en el folio 73 se concluyó que "[p]or las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e) y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado".

Así las cosas, este Despacho está de acuerdo con el solicitante en que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, pero no lo está en que las presentes



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

**RESOLUCIÓN N° 2.106.71**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

reivindicaciones cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Ahora bien, el solicitante expresa que "el método reclamado se desarrolla en un campo tecnológico específico, el cual corresponde al campo de la prospección geofísica y, de manera particular, a métodos electromagnéticos adecuados para la explotación de hidrocarburos, lo cual se encuentra estrechamente relacionado, para no ir muy lejos, con la industria del petróleo...lo que demuestra la real aplicación industrial del procedimiento reivindicado".

Cabe aclarar, que se ha objetado el método reivindicado entre otras cosas, porque este método no esta definido ni corresponde a un proceso industrial, más no se ha objetado la aplicación industrial del método relacionado. Sin embargo, cabe aclarar que las reivindicaciones dicen reclamar un método para mejorar la relación señal a ruido en un levantamiento electromagnético; sin embargo, las características esenciales de la invención se refieren exclusivamente a la aplicación y mejoramiento de un algoritmo de calculo, lo cual no es un proceso industrial.

El solicitante también afirma, que una persona versada en la materia "puede comprender sin problemas que la invención corresponde a un método para rastrear señales de fuentes electromagnéticas, el cual puede ser empleado en la prospección electromagnética con fuentes controladas, de tal modo que la señal pueda ser recuperada desde el ruido y así facilitar las labores de exploración geofísica, con lo cual se soluciona una necesidad técnica REAL que no había podido ser satisfecha con anterioridad".

Al respecto cabe indicar, que las reivindicaciones presentadas se relacionan con la aplicación de un programa de computador, lo cual no tiene carácter técnico, de manera que la presente solicitud plantea una solución no técnica al problema del mejoramiento de la relación señal a ruido en los levantamientos electromagnéticos.

Por otra parte, el solicitante trae a colación el artículo 30 de la Decisión 486, y señala que en dicho artículo "no se hace ninguna mención acerca del tipo de invenciones que se pueden considerar patentables o no, o que los únicos procedimientos válidos a la luz del derecho de patentes sean aquellos que conduzcan a la obtención de un producto tangible, y menos aún, que el hecho de que un proceso no lleve a la obtención de un producto es una causal válida para no reconocer la claridad de una reivindicación de proceso".

Al respecto cabe aclarar, que se ha planteado una serie de características que la presente solicitud no cumple, por lo cual se considera que el método relacionado en las reivindicaciones no está de acuerdo a lo establecido en el artículo 30. Es

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

**RESOLUCIÓN N° 210671**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

decir, la objeción relacionada es una de varias objeciones realizadas por la oficina.

Así mismo el solicitante afirma que "el señor Examinador ha citado una sentencia del Tribunal Andino de Justicia (Proceso 36-IP-98) para sustentar la presente objeción, tomando como base un aparte de la misma según la cual "una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". A este respecto, me permito llamar la atención del señor Examinador al hecho de que en lo referente a la concepción de las invenciones de procedimiento, el citado Tribunal ha realizado con posterioridad, diversos pronunciamientos para este tipo de invenciones..."

Este Despacho esta de acuerdo con los pronunciamientos del Tribunal Andino, en que una invención de procedimiento puede estar relacionada con un producto o con un resultado, sin embargo cabe aclarar que la oficina considera que un procedimiento que produzca un resultado es patentable siempre y cuando el mencionado procedimiento cumpla con las condiciones establecidas en la Decisión 486. Por tal motivo, este Despacho encuentra incorrecta la interpretación que da el solicitante a los pronunciamientos a que hace referencia, cuando afirma que "la invención de procedimiento se debe entender como aquella en la que la invención recae sobre una actividad (procedimiento, método, utilización), sin importar que el resultado de tal actividad sea o no un producto tangible, lo importante es que conduzca a la obtención de un resultado".

En opinión del solicitante, cualquier procedimiento (llámese procedimiento de uso, operación, matemático, diagnóstico, etc.) es patentable por el simple hecho de conducir a un resultado. Sin embargo, una invención debe cumplir con las condiciones establecidas en la Decisión 486, para que sea patentable, lo cual significa que los métodos que producen resultados, tales como: cálculos matemáticos, diagnósticos, segundos usos, etc., no serán patentables por cuanto no cumplen con los requisitos de forma y fondo establecidos en la mencionada Decisión 486.

La presente solicitud no puede ser objeto de patente, por cuanto su materia está incurso en lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 486, demostrado no solo en el examen de patentabilidad, sino también en el aparte relacionado con la claridad de las reivindicaciones, las cuales no están correctamente definidas por medio de características técnicas.

Así las cosas, este Despacho ratifica que la materia solicitada no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

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

**RESOLUCIÓN N°** *A 12321*

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

**4.2. No es una invención**

El solicitante manifiesta en su respuesta que en el "estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos métodos matemáticos, teorías científicas o programas de computador son incluidos o hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial".

El estudio realizado a la solicitud en trámite, revela que el objeto de la presente solicitud se refiere a un método para el procesamiento de datos, es decir, el método para mejorar la relación señal a ruido se trata de una implementación de un algoritmo de procesamiento en un sistema de procesamiento. Adicionalmente, se ha demostrado que las características relacionadas con el método, se refieren exclusivamente a la modificación del algoritmo de Kalman, lo que es una aplicación puramente abstracta.

Lo anterior significa que la objeción presentada por el solicitante no aplica, toda vez que la solicitud no se refiere a una invención, en virtud del artículo 15 de la Decisión 486. Así mismo, no se encuentra cual es el efecto técnico que el solicitante argumenta que produce la modificación de la ecuación de estado del algoritmo de Kalman, ya que la modificación de un programa de computador produce un efecto en el programa, por lo cual no se puede considerar que tal efecto tenga carácter técnico.

En el punto 3 de la presente resolución, se ha demostrado que las etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio definen un programa de computador. También se ha mostrado, que el solicitante pretende proteger las modificaciones a una ecuación de estado del algoritmo de un filtro digital.

Por las razones expuestas, se concluye que la materia que reclama la presente solicitud no corresponde a una invención en virtud del artículo 15 literales a) y e) de la Decisión 486, y no cumple con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486. Además, los comentarios y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones realizadas a la solicitud.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA PROCESAR DATOS ELECTROMAGNETICOS".

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad EXXONMOBIL UPSTREAM

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

**RESOLUCIÓN N° NO 210674**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 122704

RESEARCH COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**23 ABR. 2010**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

  
**ROSANA PEDRAZA SÁNCHEZ**

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

67 